CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
JULIANE KOKOTT
prezentate la 26 octombrie 2006 [1]

I — Introducere

1. Prezentul litigiu privește aspectul dacă două mărci care desemnează medicamente, marca verbală TRAVATAN și marca verbală italiană anterioară TRIVASTAN, sunt susceptibile de a fi confundate, ceea ce ar exclude înregistrarea TRAVATAN ca marcă comunitară. Acest risc de confuzie a fost reținut de toate instanțele anterioare, respectiv de divizia de opoziție și de camera de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), precum și de Tribunal.

2. În recurs, trebuie verificat, pe de o parte, dacă Tribunalul a respins în mod întemeiat anumite motive ale recurentei întrucât fuseseră prezentate peste termen și, pe de altă parte, dacă Tribunalul a apreciat corect riscul de confuzie, în special cu privire la publicul relevant.

II — Cadrul juridic

3. Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară [2] se referă la motivul relativ de refuz pe care îl constituie riscul de confuzie:

„La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:

[...]

1 — Limba originală: germana.

2 — JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146.

b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară."

4. Al șaptelea considerent al acestui regulament face precizări cu privire la noțiunea de risc de confuzie în caz de similitudine între mărci și produse sau servicii:

„[...] riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și în special de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută între semnul folosit sau înregistrat, de gradul de asemănare între marcă și semn și între produsele sau serviciile desemnate, constituie condiția specifică a protecției."

5. Cu toate acestea, o marcă anterioară nu poate fi un obstacol la înregistrarea unei noi mărci decât dacă face de asemenea obiectul unei utilizări serioase. Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 prevede în consecință:

„(2) La cererea solicitantului, titularul unei mărci comunitare anterioare care a formulat opoziția aduce dovada că, în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, marca comunitară anterioară a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, deoarece la data respectivă marca anterioară fusese înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge. În cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.

(3) Alineatul (2) se aplică mărcilor naționale anterioare menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a), înțelegându-se că utilizarea lor în cadrul Comunității se înlocuiește cu utilizarea lor în statul membru în care marca națională anterioară este protejată."

III — Istoricul cauzei și hotărârea Tribunalului

6. Tribunalul descrie istoricul cauzei la punctele 1-11 din hotărârea atacată, pronunțată la 22 septembrie 2005 în cauza T-130/03 [3], în modul următor:

„1 La 11 iunie 1998, Alcon Inc. a adresat Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare în temeiul Regulamentului nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat.

2 Marca a cărei înregistrare s-a solicitat este semnul verbal TRAVATAN.

3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 5 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund următoarei descrieri: «produse farmaceutice oftalmice».

4 Această cerere a fost publicată în *Buletinul Mărcilor Comunitare* nr. 23/99 din 22 martie 1999.

5 La 22 iunie 1999, Biofarma SA a formulat, în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94, o opoziție la cererea de înregistrare a acestei mărci comunitare. Motivul invocat în susținerea opoziției a fost cel vizat de articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Opoziția s-a întemeiat pe existența mărcii verbale naționale anterioare TRIVASTAN, înregistrată în Italia la 27 ianuarie 1986, sub nr. 394980.

6 Opoziția a fost formulată împotriva tuturor produselor vizate de cererea de înregistrare a mărcii, întemeindu-se pe ansamblul produselor desemnate de marca anterioară, și anume «[p]roduse farmaceutice, de uz veterinar și sanitare; produse dietetice pentru copii sau bolnavi; plasturi, materiale de pansat;

3 — Alcon/OAPI – Biofarma (TRAVATAN), (Rec., p. II-3859, denumită în continuare „hotărârea atacată").

materiale pentru plombarea dinților și pentru amprente dentare; dezinfectanți; produse pentru distrugerea ierburilor și a dăunătorilor», care fac parte din clasa 5.

7 Prin scrisoarea din 5 mai 2000, reclamanta a solicitat ca intervenienta să aducă dovada, în conformitate cu articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, că marca anterioară făcuse obiectul unei utilizări serioase în decursul a cinci ani anteriori publicării cererii de înregistrare a mărcii comunitare pentru toate produsele pe care se întemeia opoziția, în statul membru în care această marcă este protejată. Printr-o comunicare din 29 mai 2000, divizia de opoziție a invitat intervenienta să aducă această dovadă în termen de două luni.

8 La 28 iulie 2000, intervenienta a comunicat OAPI documente care urmăreau să demonstreze utilizarea serioasă a mărcii anterioare în Italia. Printre aceste documente se regăseau în special facturi, note explicative cu privire la medicamentul intervenientei, un extras din repertoriul italian *L'Informatore Farmaceutico* și un extras din *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9 Prin decizia din 26 septembrie 2001, divizia de opoziție a apreciat că utilizarea mărcii anterioare a fost demonstrată pentru un produs farmaceutic specific, și anume pentru un «vasodilatator periferic destinat tratării tulburărilor vasculare periferice și cerebrale și a tulburărilor vasculare oculare și auriculare» și a admis opoziția pentru toate produsele revendicate. În consecință, aceasta a refuzat înregistrarea mărcii solicitate, pentru motivul că exista un risc de confuzie în Italia, care includea riscul de asociere, ținând seama de faptul că mărcile în cauză erau similare atât din punct de vedere vizual, cât și fonetic și că exista o anumită similitudine între aceste produse.

10 La 13 noiembrie 2001, reclamanta a formulat recurs la OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94.

11 Prin decizia din 30 ianuarie 2003 (denumită în continuare «decizia atacată»), Camera a treia de recurs a respins recursul. Aceasta a considerat, în esență, că exista un risc de confuzie, care includea riscul de asociere, între mărcile în discuție deoarece produsele desemnate de mărcile în cauză aveau un grad ridicat de similitudine, iar mărcile respective prezentau asemănări foarte mari din punct de vedere vizual și fonetic."

7. Tribunalul a respins acțiunea formulată de Alcon Inc. (denumită în continuare „Alcon") împotriva deciziei atacate.

8. Motivul potrivit căruia condițiile privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare în sensul hotărârii MFE Marienfelde/OAPI (HIPOVITON) [4] (punctul 19 și următoarele) nu ar fi îndeplinite a fost declarat de Tribunal ca fiind inadmisibil, întrucât ar fi fost prezentat tardiv și, mai mult, nu a fost invocat niciodată în fața camerei de recurs.

9. Alcon nu ar fi combătut nici constatarea efectuată de camera de recurs potrivit căreia probele furnizate de intervenientă demonstrează utilizarea serioasă a mărcii anterioare pentru un „vasodilatator periferic destinat tratării tulburărilor vasculare periferice și cerebrale și a tulburărilor vasculare oculare și auriculare" (punctul 29 și următoarele).

10. În sfârșit, potrivit Tribunalului, camera de recurs a reținut în mod întemeiat existența unui risc de confuzie între cele două mărci. Într-adevăr, ar exista în același timp o similitudine foarte mare între produse (punctul 55 și următoarele) și între semne (punctul 65 și următoarele). Riscul de confuzie între semne ar exista în special pentru consumatorii italieni (punctul 72 și următoarele).

IV — Recursul

11. Alcon critică faptul că Tribunalul a declarat inadmisibil motivul său referitor la condițiile privind utilizarea serioasă și susține că acesta ar fi făcut o apreciere eronată a riscului de confuzie, în special prin faptul că nu a ținut suficient seama de rolul profesioniștilor din domeniul medicinei.

12. Alcon solicită în consecință Curții:

1. anularea hotărârii atacate;

2. trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, dacă este cazul, și

4 — Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004 (T-334/01, Rec., p. II-2787).

3. obligarea OAPI și/sau a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

V — Apreciere

A — *Cu privire la primul motiv de recurs — Admisibilitatea motivului privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare*

13. Apreciind că recursul este în parte inadmisibil și, în mare parte, nefondat, OAPI solicită Curții:

1. respingerea recursului în parte ca inadmisibil și în parte ca nefondat și

2. obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

14. Biopharma a intervenit în procedură pentru prima dată în cursul ședinței și a achiesat la concluziile OAPI.

15. La punctul 20 din hotărârea atacată, Tribunalul a constatat că „în cererea sa, reclamanta a criticat camera de recurs pentru încălcarea articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 nu în ceea ce privește neîndeplinirea condițiilor privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare, ci doar în ceea ce privește faptul că dovada utilizării serioase adusă de intervenientă nu demonstrează că marca anterioară a fost efectiv utilizată pentru produsele oftalmice." Tribunalul a dedus din aceasta că motivul invocat de Alcon în ședință privind condițiile utilizării serioase reprezenta un motiv nou și, prin urmare, era inadmisibil.

16. Alcon contestă că susținerile sale referitoare la condițiile privind utilizarea serioasă ar fi un simplu argument nou în susținerea motivului propriu-zis, care este întemeiat pe încălcarea articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94.

17. Potrivit articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de procedură al Tribunalului, pe parcursul procesului, invocarea de motive noi – fie în susținerea acțiunii, fie în apărare – este interzisă, cu excepția cazului în care aceste motive se bazează pe elemente de drept și de fapt care au apărut în cursul procedurii. Cu toate acestea, un argument care constituie dezvoltarea unui motiv enunțat anterior, direct sau implicit, în cererea introductivă de instanță trebuie declarat admisibil [5].

18. Aplicarea acestei dispoziții procedurale este ilustrată de cauze din alte domenii de drept decât dreptul mărcilor. Astfel, într-o cauză în care motivul invocat inițial se întemeia pe încălcarea mai multor condiții de aplicare a articolului 87 alineatul (1) CE, Curtea a apreciat că argumentul potrivit căruia măsura în discuție nu favoriza doar întreprinderile în sensul dreptului privind ajutoarele de stat, ci și alte persoane reprezenta o dezvoltare legală [6]. Critica potrivit căreia Comisia a făcut o analiză insuficientă a afectării schimburilor a fost de asemenea apreciată drept o dezvoltare a motivului privind lipsa afectării schimburilor [7]. Curtea a apreciat de asemenea ca fiind o dezvoltare legală invocarea unui viciu de procedură, rezultând din lipsa unei ședințe, deși motivul invocat inițial era întemeiat pe insuficienta clarificare a condițiilor materiale de adoptare a măsurii de salvgardare în litigiu [8]. În sfârșit, Curtea a apreciat un argument nou invocat, conform căruia limita de vârstă aplicată într-o procedură de recrutare a funcționarilor ar fi trebuit făcută publică, drept o dezvoltare a motivului privind inexistența unui temei juridic pentru aplicarea limitei de vârstă [9].

19. Situația în speță este similară. În acțiunea sa în primă instanță, Alcon a criticat constatările referitoare la utilizarea serioasă în sensul articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94. În opinia sa, Biofarma nu ar fi făcut dovada unei utilizări capabile să confere mărcii o notorietate suficientă în rândul publicului italian relevant. Utilizarea medicamentului pentru tratamente oftalmice de asemenea nu ar fi fost dovedită. Potrivit punctului 17 din hotărârea atacată, Alcon s-a referit în ședință „la hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004, MFE Marienfelde/OAPI – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Rec., p. II-2787), pentru a arăta că nu erau îndeplinite condițiile privind utilizarea serioasă, în special din cauza volumului comercial redus al mărcii anterioare".

5 — A se vedea, pentru Regulamentul de procedură al Curții, unde termenii sunt identici, hotărârea din 19 mai 1983, Verros/Parlamentul European (306/81, Rec., p. 1755, punctul 9), hotărârea din 22 noiembrie 2001, Țările de Jos/Consiliul (C-301/97, Rec., p. I-8853, punctele 166 și 169), și hotărârea din 15 decembrie 2005, Italia/Comisia (C-66/02, Rec., p. I-10901, punctul 85 și următoarele).

6 — Hotărârea Italia/Comisia (citată anterior la nota de subsol 5, punctul 87 și următoarele).

7 — Hotărârea Italia/Comisia (citată anterior la nota de subsol 5, punctele 103 și 108).

8 — Hotărârea Țările de Jos/Consiliul (citată anterior la nota de subsol 5, punctul 157 și următoarele și punctul 169).

9 — Hotărârea Verros/Parlamentul European (citată la nota de subsol 5, punctele 7 și 10).

20. Această argumentație constituie în mod evident o dezvoltare a motivelor invocate în susținerea motivului întemeiat pe încălcarea articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94. Așadar, nu este vorba de un motiv nou, care ar fi inadmisibil, ci de o dezvoltare legală a unui motiv invocat în timp util. Prin urmare, constatarea potrivit căreia acest argument ar fi fost invocat la Tribunal, deși termenele în acest sens se împliniseră deja, trebuie apreciată ca fiind o eroare de drept.

21. Cu toate acestea, la punctul 23 din hotărârea atacată, Tribunalul și-a întemeiat soluția de respingere pe un al doilea argument, potrivit căruia controlul pe care îl exercită nu poate depăși cadrul de fapt și de drept al litigiului, astfel cum a fost prezentat în fața camerei de recurs. Acesta a constatat în continuare în mod corect că, potrivit dosarului, Alcon nu a contestat utilizarea serioasă a mărcii anterioare nici în fața camerei de recurs, nici în fața diviziei de opoziție și chiar a renunțat în mod expres să conteste dovada acestei utilizări [10]. Alcon a pus doar la îndoială faptul că marca anterioară a fost utilizată pentru un produs similar [11]. Acesta este motivul pentru care Tribunalul a conchis că obiecțiile invocate împotriva utilizării serioase a mărcii anterioare erau inadmisibile și pentru faptul că nu făcuseră obiectul litigiului în fața camerei de recurs.

22. Această motivare alternativă a respingerii obiecțiilor referitoare la utilizarea serioasă este conformă cu articolul 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului. Potrivit acestei dispoziții, părțile nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs. În măsura în care Alcon a renunțat să conteste dovezile care au fost aduse în acest sens, caracterul serios al utilizării nu a făcut obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs. Prin urmare, în mod întemeiat Tribunalul a respins acest motiv ca inadmisibil.

23. Este adevărat că Alcon afirmă că o astfel de limitare a obiectului litigiului în fața Tribunalului la obiectul recursului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs conduce la menținerea unor decizii care, în lumina unei jurisprudențe ulterioare, se dovedesc a fi vădit nelegale. Această susținere este totuși eronată. Atunci când o parte a criticat în mod constant un anumit aspect al aplicării dispozițiilor legale de către OAPI, aceasta poate desigur contesta cu succes acest aspect dacă între timp Tribunalul a soluționat problema de drept într-un mod care îi este favorabil. Însă, dacă o parte, precum Alcon în acest caz, renunță să conteste un anumit aspect, nici chiar jurisprudența ulterioară nu îi va mai permite să invoce pentru prima oară în fața Tribunalului un motiv în acest sens.

24. Primul motiv trebuie așadar respins.

10 — A se vedea al doilea rând de observații prezentate în fața diviziei de opoziție, anexa 7 la acțiunea în primă instanță, p. 70.

11 — A se vedea motivele de recurs prezentate în fața camerei de recurs, anexa 3 la acțiunea în primă instanță, p. 34.

B — *Cu privire la al doilea motiv de recurs — Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94*

25. Prin al doilea motiv de recurs, care se structurează pe șase aspecte, Alcon contestă aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

1. Cu privire la al șaselea aspect — Restrângerea listei produselor

26. Prin al șaselea aspect al acestui motiv de recurs, care va fi examinat primul, Alcon obiectează cu privire la produsele comparate de camera de recurs și de Tribunal. Alcon afirmă că a restrâns în mod deliberat, în fața camerei de recurs, descrierea produselor sale la „produse farmaceutice oftalmice pentru tratarea glaucomului" și a redus prin aceasta și mai mult similitudinea între produse.

27. La punctele 51-55 din hotărârea atacată, Tribunalul a arătat că această restrângere nu a fost efectuată în conformitate cu exigențele articolului 44 din Regulamentul nr. 40/94 și ale normei 13 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 [12]. Potrivit Tribunalului, restrângerea produselor desemnate de o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare trebuie realizată în mod expres și necondiționat. Or, Alcon nu a formulat vreo cerere de restrângere a listei, ci doar a confirmat disponibilitatea de a efectua o astfel de restrângere. În consecință, ar trebui luate în considerare toate produsele farmaceutice oftalmice indicate în cererea de înregistrare.

28. În principiu, Alcon avea dreptul să restrângă descrierea produsului în fața camerei de recurs, întrucât articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 permite ca restrângerea listei produselor sau serviciilor care figurează în cererea de înregistrare a unei mărci să fie făcută oricând. Cu toate acestea, articolul 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului se opune unei astfel de restrângeri în cadrul unei proceduri judiciare, în măsura în care aceasta tinde să modifice obiectul litigiului [13].

29. Cu toate acestea, Tribunalul impune în mod întemeiat, într-o jurisprudență

12 — JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189.

13 — Hotărârea din 21 octombrie 2004, KWS Saat/OAPI (C-447/02 P, Rec., p. I-10107, punctul 58).

constantă, ca restrângerea listei de produse dintr-o cerere de înregistrare a unei mărci să fie expresă și necondiționată [14]. Această restrângere poate avea un impact considerabil asupra întinderii protecției conferite de marcă, precum și – fapt evident în speță – asupra posibilității de înregistrare a acesteia.

30. În măsura în care Alcon nu formulat o cerere de restrângere, ci doar a confirmat disponibilitatea de a o efectua, Tribunalul a putut să concluzioneze, în mod corect și fără a denatura declarația făcută de Alcon, că lista produselor nu fusese restrânsă.

31. Pe de altă parte, faptul că Alcon nu a fost invitată de camera de recurs să își clarifice poziția nu poate fi considerat un viciu de procedură. O astfel de clarificare ar fi fost probabil utilă din punctul de vedere al economiei procedurii, dar nu există nicio dispoziție care să impună camerei de recurs să facă posibilă o astfel de clarificare. Dimpotrivă, norma 13 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2868/95 se referă la un anumit număr de alte nereguli (de formă) pe care OAPI trebuie să le semnaleze solicitantului, fixându-i un termen pentru a le remedia, atunci când condițiile prevăzute pentru modificarea cererii de înregistrare a unei mărci nu sunt îndeplinite. Această obligație survine totuși numai atunci când solicitantul a formulat o cerere de modificare.

14 — A se vedea jurisprudența citată la punctul 51 din hotărârea atacată.

32. În prezenta cauză, nu există niciun motiv să se impună OAPI obligații de informare suplimentare, care nu sunt prevăzute în mod expres. La fel ca majoritatea părților la procedurile în fața OAPI, Alcon este o mare întreprindere internațională, care trebuie să dispună de suficientă competență pentru a participa direct la o procedură de dreptul mărcilor sau pentru a recurge la reprezentanți calificați, precum în speță. Alcon ar fi trebuit așadar să înțeleagă că a susține disponibilitatea limitării listei de produse nu este echivalentă cu a restrânge această listă.

33. Prin urmare, Tribunalul nu a săvârșit nicio eroare de drept în măsura în care, asemenea camerei de recurs, a folosit pentru compararea produselor lista de produse din cererea de înregistrare a mărcii, și anume produsele farmaceutice oftalmice. Acest aspect al motivului este așadar neîntemeiat.

2. Cu privire la al doilea aspect – Compararea produselor

34. Din constatările referitoare la al șaselea aspect al acestui motiv de recurs rezultă că și al doilea aspect al acestuia, dacă nu este deja inadmisibil, este neîntemeiat.

35. Prin acest aspect, Alcon reproşează Tribunalului că nu a cerut societăţii Biofarma să facă dovada similitudinii între cele două produse. TRAVATAN ar fi administrat sub formă de picături de ochi, pe când TRIVASTAN sub formă de comprimate. Numai acest fapt ar fi suficient pentru a exclude similitudinea între produse.

36. Acest aspect al motivului este inadmisibil în măsura în care se referă în realitate la compararea factuală între produse. În conformitate cu articolul 225 CE şi cu articolul 58 primul paragraf din Statutul Curţii de Justiţie, recursul se limitează la chestiuni de drept. Tribunalul este singurul competent să constate şi să aprecieze faptele pertinente, precum şi să aprecieze elementele de probă. Aprecierea acestor fapte şi elemente de probă nu constituie aşadar, cu excepţia cazului denaturării acestora, o problemă de drept supusă ca atare controlului Curţii în cadrul unui recurs [15]. Nimic nu indică faptul că în speţă există o denaturare a elementelor de probă. În plus, denaturarea elementelor de probă nu a fost invocată de Alcon.

37. Totuşi, prin acest aspect Alcon contestă de asemenea determinarea produselor ce trebuie comparate. Problema dacă această comparare trebuie restrânsă la două medicamente determinate, din punctul de vedere al formelor farmaceutice specifice acestora, este totuşi o chestiune de drept care trebuie soluţionată în cadrul recursului.

38. Cu toate acestea, Alcon greşeşte atunci când consideră că ar trebui luată în considerare forma farmaceutică a medicamentului TRAVATAN ca picături de ochi. După cum s-a menţionat anterior, cererea de înregistrare a mărcii se referă la grupul de produse constituit din produse farmaceutice oftalmice. Acest grup cuprinde medicamente comercializate sub diverse forme, inclusiv medicamente care, asemenea medicamentului de referinţă, sunt oferite sub formă de comprimate.

39. Acest aspect al motivului trebuie de asemenea respins.

15 — A se vedea, în mod special pentru dreptul mărcilor, hotărârea din 7 octombrie 2004, Mag Instrument/OAPI (C-136/02 P, Rec., p. I-9165, punctul 39), şi hotărârea din 15 septembrie 2005, BioID/OAPI (C-37/03 P, Rec., p. I-7975, punctul 43); a se vedea în acelaşi sens hotărârea din 19 septembrie 2002, DKV/OAPI (C-104/00 P, Rec., p. I-7561, punctul 22), şi, pe plan mai general, hotărârea din 11 februarie 1999, Antillean Rice Mills şi alţii/Comisia (C-390/95 P, Rec., p. I-769, punctul 29), hotărârea din 15 iunie 2000, Dorsch Consult/Consiliul şi Comisia (C-237/98 P, Rec., p. I-4549, punctele 35 şi 36), precum şi hotărârea din 7 ianuarie 2004, Aalborg Portland şi alţii/Comisia (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P şi C-219/00 P, Rec., p. I-123, punctul 49).

3. Cu privire la primul aspect — Publicul relevant

40. Prin primul aspect al acestui motiv de recurs, Alcon invocă faptul că OAPI ar fi delimitat în mod greşit publicul relevant.

41. La punctul 49 din hotărârea atacată, Tribunalul a constatat că:

„Este cert că produsele în cauză sunt medicamente ce necesită prescripție medicală înainte de a fi vândute consumatorilor finali în farmacii. Prin urmare, publicul relevant este constituit nu doar din consumatori finali, ci și din profesioniști, mai precis medici, care prescriu medicamentul, precum și farmaciști, care vând medicamentul prescris." [16]

42. În considerentele sale privind riscul de confuzie de la punctul 68 și următoarele, precum și de la punctul 72 și următoarele din hotărârea atacată, Tribunalul confirmă analiza camerei de recurs bazată pe percepția consumatorilor. Doar la punctul 73 profesioniștii sunt evocați drept o posibilă parte componentă a publicului relevant, dar constatările se bazează din nou pe percepția consumatorilor.

43. Alcon contestă includerea consumatorilor finali în noțiunea de public relevant. Întrucât produsele sunt eliberate pe bază de prescripție medicală, numai medicul ar lua decizia privind achiziționarea acestora. Prin urmare, percepția profesioniștilor din domeniul medicinei ar fi singura percepție relevantă. În acest sens s-ar fi pronunțat deja o altă cameră de recurs a OAPI [17], Tribunalul [18] și Curtea [19].

44. OAPI și Biofarma apreciază în schimb că percepția pacienților este de asemenea importantă. OAPI subliniază că, atunci când se confruntă cu o marcă, aceștia nu trebuie să fie în eroare cu privire la originea produsului ce poartă marca. Percepția acestora nu ar fi irelevantă decât atunci când o confruntare cu marca este exclusă [20]. Biofarma adaugă la aceasta exemplul practic al unei confuzii între două medicamente care se găsesc în dulăpiorul cu medicamente de acasă.

45. Acest aspect al motivului se referă, pe de o parte, la un element de fapt, respectiv la

16 — A se vedea în acest sens hotărârea Tribunalului din 17 noiembrie 2005, Biofarma/OAPI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (T-154/03, Rec., p. II-4743, punctul 45); recursul C-95/06 P, introdus în această cauză, a fost retras.

17 — Alcon se referă la decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 12 mai 2004, Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH [RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL] (cauza R 304/2003-1).

18 — Alcon invocă hotărârea Tribunalului din 5 martie 2003, Alcon/OAPI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Rec., p. II-411, punctul 42).

19 — Alcon invocă ordonanța din 5 octombrie 2004, Alcon/OAPI (C-192/03 P, Rec., p. I-8993, punctul 30).

20 — Acesta pare să fie cazul mărcii BSS, care desemnează un produs folosit în chirurgia oftalmică, al cărui caracter distinctiv este determinat pe baza percepției profesioniștilor din domeniul medical asupra acestuia (a se vedea ordonanța Alcon/OAPI, citată anterior la nota de subsol 19, punctul 30).

determinarea publicului căruia îi sunt adresate produsele, și este inadmisibil în acest sens [21].

46. Pe de altă parte, prin acest aspect se contestă interpretarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 cu privire la delimitarea publicului relevant. În plus, aceasta implică și faptul că motivarea Tribunalului ar fi insuficientă, întrucât includerea consumatorilor finali nu a fost motivată, în pofida existenței unor susțineri în sens contrar. Ambele situații privesc chestiuni de drept, astfel încât acest aspect este admisibil.

47. Curtea se întemeiază pe impresia de ansamblu produsă de o marcă asupra consumatorului mediu al categoriei de produse sau servicii în cauză [22]. În general, percepția consumatorilor sau a utilizatorilor finali are un rol determinant, întrucât întregul proces de comercializare are ca obiectiv achiziționarea produsului de către aceștia [23]. Este adevărat că acest fapt este important numai atunci când decizia de cumpărare este luată de consumatorul final.

48. Pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală, alegerea între produse nu intervine în momentul cumpărării, ci în timpul consultației medicului. Date fiind riscurile aferente consumului lor, aceste medicamente sunt supuse unui control special din partea medicului, dar și a farmacistului. Acest control justifică inclusiv restricțiile la comerțul intracomunitar și este prevăzut în dreptul derivat aplicabil [24]. Potrivit articolului 88 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman [25], statele membre interzic publicitatea destinată publicului larg pentru medicamentele care se eliberează numai pe bază de prescripție medicală. Prin urmare, în domeniul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, decizia de cumpărare este luată în principiu de profesioniști în domeniul medicinei, iar nu de consumatorul final.

49. Chiar dacă în principiu se ține cont și de pacient, deoarece acesta poate, după cum a

21 — A se vedea punctul 36 din prezentele concluzii.

22 — Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Sabèl (C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 23) și hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 25), ambele referitoare la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), ai cărui termeni corespund celor din articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

23 — Hotărârea din 29 aprilie 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec., p. I-5791, punctul 24).

24 — Hotărârea din 11 decembrie 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Rec., p. I-14887, punctul 119).

25 — JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3.

subliniat OAPI în ședință, să influențeze prescripția medicului, în cazul produselor eliberate pe bază de rețetă, influența acestuia este nesemnificativă în raport cu responsabilitatea decizională a medicului [26].

50. În particular, influența pe care acesta o poate exercita nu ar putea conduce la recunoașterea, în ceea ce privește *pacientul*, a calității de consumator normal informat, suficient de atent și de avizat al produselor în cauză. Consumatorul mediu trebuie mai curând determinat prin referire la grupul care determină achiziționarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, și anume medicii care le prescriu.

51. Pe de altă parte, în pofida susținerilor OAPI și ale Biofarma, riscul de confuzie la care ar fi expus un pacient confruntat cu marca, independent de orice prescripție medicală, are doar o importanță redusă, cel puțin din punctul de vedere al dreptului mărcilor. Într-adevăr, în hotărârea Ruiz-Picasso și alții/OAPI, Curtea a considerat crucial în aprecierea riscului de confuzie momentul în care intervine alegerea între produse și mărci [27]. În schimb, alte momente în care consumatorul ar putea fi expus riscului de confuzie din cauza unui grad mai redus de atenție au fost apreciate de o importanță secundară [28].

52. Din acest motiv, trebuie reținută teza formulată de Alcon potrivit căreia publicul relevant pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală trebuie determinat prin referire la profesioniștii din domeniul medicinei, iar nu la pacienți. În pofida argumentației prezentate în acest sens, Tribunalul nu a analizat problema de drept referitoare la delimitarea publicului în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și nu a explicat motivul pentru care a inclus consumatorii finali în acest public, contrar poziției exprimate de Alcon.

53. Prin urmare, trebuie să se rețină cel puțin faptul că hotărârea atacată este insuficient motivată atât în ceea ce privește interpretarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, cât și în ceea ce privește luarea în considerare a consumatorilor finali. În ipoteza în care Tribu-

26 — A se vedea hotărârea Bundesgerichtshof (Germania) din 15 octombrie 1992, CORVATON/CORVASAL (cauza I ZR 259/90, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119), hotărârea Bundesgerichtshof (Germania) din 2 februarie 1989, Herzsymbol (cauza I ZR 150/86, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428), și hotărârea Bundesgerichtshof (Germania) din 25 ianuarie 1990, L-THYROXIN (cauza I ZR 83/88, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). A se vedea în același sens decizia adoptată de Hearings Officer S. J. Probert din cadrul UK Patent Office (Regatul Unit) din 29 ianuarie 1998 [cererea nr. 1582474, formulată de Dallas Burston Ashbourne Limited, și opoziția nr. 42375, formulată de Warner-Lambert Company (DICLOTARD), http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, p. 13, rândul 12 și următoarele).

27 — Hotărârea din 12 ianuarie 2006 (C-361/04 P, Rec., p. I-643, punctul 40).

28 — Ibidem (punctul 41 și următoarele).

nalul ar fi apreciat efectiv că, independent de produsul în cauză, întotdeauna consumatorul final mediu este cel determinant, ar exista, pe lângă motivarea insuficientă, și o interpretare eronată a articolului 8 alineatul (1) litera (b).

54. Totuși, luarea în considerare a consumatorului final poate fi admisă în prezenta cauză, însă din alte motive. Compararea ar trebui într-adevăr efectuată nu între două medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, ci între, pe de o parte, grupul de produse farmaceutice oftalmice menționat în cererea de înregistrare a mărcii și, pe de altă parte, medicamentul eliberat pe bază de prescripție medicală comercializat sub marca TRIVASTAN. Or, Alcon a recunoscut în ședință, ca răspuns la o întrebare adresată în acest sens, că nu toate produsele farmaceutice oftalmice comercializate pe piața italiană sunt eliberate pe bază de prescripție medicală.

55. Pentru mărcile de medicamente eliberate fără prescripție medicală, percepția consumatorului final are o importanță mult mai mare. Deși aceste medicamente pot fi de asemenea achiziționate la indicația medicilor, totuși, în multe cazuri, consumatorii finali decid singuri să le cumpere. De aceea, publicitatea pentru aceste medicamente se adresează și consumatorilor finali [29].

29 — A se vedea articolul 88 alineatul (2) din Directiva 2001/83.

56. Percepția consumatorului final este de asemenea importantă în analiza riscului de confuzie între, pe de o parte, un grup de produse cuprinzând atât medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, cât și medicamente eliberate fără rețetă și, pe de altă parte, un medicament eliberat pe bază de prescripție medicală; o astfel de analiză trebuie efectuată și în cazul de față. În ipoteza în care consumatorul final dorește să achiziționeze medicamentul eliberat fără rețetă, dar, ca efect al confuziei, solicită medicamentul eliberat pe bază de prescripție medicală, farmacia va refuza să i-l vândă. În schimb, dacă din cauza confuziei, solicită medicamentul eliberat fără rețetă, deși în realitate, pentru afecțiunea sa, dorește medicamentul eliberat pe bază de prescripție medicală, este posibil ca în acest fel să obțină un produs care nu îi este de folos.

57. Prin urmare, restrângerea publicului relevant la medici, astfel cum a solicitat Alcon, nu ar fi posibilă decât dacă riscul de confuzie privind produsele farmaceutice oftalmice eliberate pe bază de prescripție medicală ar putea fi analizat separat. Aceasta ar presupune ca lista produselor desemnate de marcă să poată fi divizată.

58. În principiu, este posibil ca înregistrarea unei mărci să fie admisă, respectiv respinsă numai pentru anumite elemente din lista produselor. Într-adevăr, potrivit articolului 43 alineatul (5) teza întâi din Regulamentul

nr. 40/94, o cerere de înregistrare a unei mărci se respinge numai pentru produsele sau serviciile pentru care înregistrarea este exclusă ca urmare a unei opoziții.

59. Cu toate acestea, în speță acest fapt este irelevant întrucât Alcon nu a fragmentat noțiunea generică vastă de produse farmaceutice oftalmice și nici OAPI, nici instanțele nu pot rectifica, din oficiu, în acest sens, lista produselor. Desigur că este posibil să se refuze înregistrarea unor produse sau a unor categorii de produse individualizate, dacă sunt indicate în mod expres, însă a subdiviza grupele de produse ar constitui o ingerință în puterea de dispoziție a solicitantului mărcii. Cerințele de formă privind restrângerea listei produselor ar fi, în plus, eludate și – în cazul în care subdivizarea se realizează în cadrul unei proceduri judiciare – faptele asupra cărora s-a pronunțat OAPI ar fi modificate [30].

60. În consecință, Tribunalul putea să constate în mod valabil existența riscului de confuzie întemeindu-se numai pe percepția consumatorului final. Astfel, în pofida erorilor de drept existente în hotărârea atacată, primul aspect al celui de al doilea motiv nu conduce la anularea acestei hotărâri.

4. Cu privire la al treilea și la al patrulea aspect al motivului – Compararea semnelor

61. Prin al treilea și al patrulea aspect al acestui motiv de recurs, Alcon contestă compararea vizuală și fonetică a semnelor verbale. Totuși, această critică privește exclusiv constatările de fapt efectuate de Tribunal. Recursul este așadar inadmisibil în privința acestor aspecte [31].

5. Cu privire la al cincilea aspect al motivului – Riscul de confuzie

62. În măsura în care Alcon contestă aprecierea riscului de confuzie, aceasta se bazează, în esență, pe faptul că medicii și farmaciștii nu ar fi fost luați în considerare în mod suficient. Cu toate acestea, astfel cum s-a arătat anterior, un risc de confuzie în privința consumatorilor finali este suficient, întrucât lista produselor desemnate de marca TRAVATAN includea și medicamente eliberate fără prescripție medicală [32]. Acest aspect al motivului este așadar neîntemeiat.

30 — Hotărârea pronunțată de Bundespatentgericht (Germania) la 20 noiembrie 1997, Plantapret [cauza 30 W (pat) 123/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 (727)], și hotărârea pronunțată de Bundesgerichtshof (Germania) la 12 februarie 1998, salvent/Salventerol BGH [cauza I ZB 32/95, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, S. 924 (925)], ajung, în esență, la un rezultat similar.

31 — A se vedea punctul 36 din prezentele concluzii.

32 — A se vedea punctul 54 din prezentele concluzii.

VI — Cu privire la cheltuielile de judecată

63. Conform dispozițiilor articolului 122 coroborate cu dispozițiile articolului 118 și ale articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât recursul trebuie respins, se impune obligarea Alcon la plata cheltuielilor de judecată.

VII — Concluzie

64. Prin urmare, propunem Curții să se pronunțe astfel:

„1. Respinge recursul.

2. Obligă Alcon Inc. la plata cheltuielilor de judecată."