

ĢENERĀLADVOKĀTES JULIANAS KOKOTES [JULIANE KOKOTT]

SECINĀJUMI,

sniegti 2006. gada 26. oktobrī<sup>1</sup>

**I — Ievads**

pārbaudījusi sajaukšanas iespēju, it īpaši attiecībā uz konkrēto sabiedrības daļu.

1. Izskatāmais strīds ir par to, vai var tikt sajauktas divas medikamentu preču zīmes — vārdiska preču zīme “TRAVATAN” un Itālijas agrākā vārdiskā preču zīme “TRIVASTAN”, kā rezultātā “TRAVATAN” nevar reģistrēt kā Kopienas preču zīmi. Visas līdzšinējās instances, t.i., Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (turpmāk tekstā — “ITSB” vai “birojs”) Iebildumu nodaļa un Apelāciju padome un Pirmās instances tiesa konstatēja, ka šāda sajaukšanas iespēja pastāv.

**II — Atbilstošās tiesību normas**

3. Padomes 1993. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi<sup>2</sup> 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā tiek regulēts sajaukšanas iespējas relatīva atteikuma pamatojums:

“Ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi neregistrē:

2. No vienas puses, apelācijas tiesvedībā ir jāpārbauda, vai Pirmās instances tiesa pamatoti ir noraidījusi prasītāja argumentus kā novēlotus un, no otras puses, vai tā ir pareizi

a) [..]

1 — Oriģinālvaloda — vācu.

2 — OV 1994, L 11, 1. lpp.

- b) ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja maldināt sabiedrību tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme; iespēja maldināt ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi [b) ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ sabiedrībai tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme, pastāv to sajaukšanas iespēja; sajaukšanas iespēja ietver asociāciju iespēju ar agrāko preču zīmi.]”

4. Septītajā apsvērumā sajaukšanas iespējas jēdziens gadījumā, ja ir līdzīgas preču zīmes un preces vai pakalpojumi, ir izskaidrots šādi: “tā kā iespēja radīt neskaidrību [sajaukšanas iespēja], kuras novērtējums ir atkarīgs no vairākiem elementiem un jo īpaši no preču zīmes atpazīstamības tirgū, no asociācijām, ko var saistīt ar izmantoto vai reģistrēto apzīmējumu, līdzības pakāpe starp preču zīmi un apzīmējumu un starp norādītajām [apzīmētajām] precēm vai pakalpojumiem ir īpašs šīs aizsardzības priekšnosacījums”.

5. Turklāt agrākā preču zīme var būt šķērslis jaunas preču zīmes reģistrācijai tikai tad, ja agrākā preču zīme joprojām tiek faktiski

izmantota. Tāpēc Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktā paredzēts:

“2. Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma agrākas Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas iesniedzis savus iebildumus, apliecinā, ka piecu gadu laikā pirms Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas agrākā Kopienas preču zīme ir Kopienā faktiski izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un ko šī persona uzskata kā savu iebildumu pamatojumu, vai arī norāda pamatotus tās neizmantošanas iemeslus, ar nosacījumu, ka agrākā Kopienas preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja šāda apliecinājuma nav, iebildumus noraida. Ja agrākā preču zīme ir izmantota tikai saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, iebildumu izskatīšanas nolūkos uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

3. Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām preču zīmēm, aizvietojoš izmantošanu Kopienā ar izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta.”

### III — Prāvas priekšvēsture un Pirmās instances tiesas spriedums

6. Pirmās instances tiesa apstrīdētā 2005. gada 22. septembra sprieduma lietā T-130/03<sup>3</sup> 1.–11. punktā prāvas priekšvēsturi apraksta šādi:

“1. 1998. gada 11. jūnijā *Alcon Inc.* Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) iesniedza Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).

2. Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir vārdisks apzīmējums “TRAVATAN”.

3. Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, ietilpst 5. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada

15. jūnija Nicas Nolikumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un atbilst šādam aprakstam: “Farmaceitiskie oftalmoloģiskie produkti”.

4. Šis reģistrācijas pieteikums tika publicēts 1999. gada 22. marta *Bulletin des marques communautaires* [Kopienas Preču Zīmju Biļetenā] Nr. 23/99.

5. 1999. gada 22. jūnijā *Biofarma SA*, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 42. pantu, iesniedza iebildumus pret šīs Kopienas preču zīmes reģistrāciju. Iebildumu pamatojums bija Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais. Iebildumi balstījās uz to, ka pastāv 1986. gada 27. janvārī ar numuru 394980 Itālijā reģistrēta agrāka valsts vārdiska preču zīme “TRIVASTAN”.

6. Iebildumi tika iesniegti pret visām preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm. Tie balstījās uz visām 5. klasē ietilpstošām precēm, kuras aptver agrākā preču zīme, t.i.: “farmaceitiskie, veterinārie un higiēnas produkti; diētiskie produkti bērniem un

<sup>3</sup> — *Alcon/ITSB — Biofarma* (“TRAVATAN”) (Krājums, II-3859. lpp.; turpmāk tekstā — “apstrīdētais spriedums”).

slimniekiem; plāksteri, pārsienamie materiāli; materiāli zobu plombēšanai un zobu nospiedumiem; dezinfekcijas līdzekļi; preparāti kaitīgu augu un dzīvnieku iznīcināšanai”.

7. Ar 2000. gada 5. maija vēstuli prasītāja lūdza, lai persona, kas iestājusies lietā, atbilstoši Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktam apliecina, ka piecu gadu laikā pirms Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma publicēšanas agrākā preču zīme ir faktiski izmantota valstī, kurā tā ir aizsargāta, saistībā ar visām precēm, uz kurām balstījās iebildumi. Ar 2000. gada 29. maija paziņojumu Iebildumu nodaļa lūdza personu, kas iestājusies lietā, iesniegt šādu pierādījumu divu mēnešu laikā.

8. 2000. gada 28. jūlijā persona, kas iestājusies lietā, iesniedza ITSB dokumentus, lai pierādītu, ka agrākā preču zīme Itālijā ir faktiski izmantota. Starp šiem dokumentiem bija rēķini, paskaidrojums par personas, kas iestājusies lietā, medikamentu, izraksts no Itālijas izziņu grāmatas *L'Informatore Farmaceutico* un izraksts no *Pharmaceutical Trade Mark Directory* [Farmaceutisko preču zīmju uzziņu grāmata].

9. Ar 2001. gada 26. septembra lēmumu Iebildumu nodaļa uzskatīja, ka agrākās

preču zīmes izmantošanu pierāda īpašs farmaceutiskais produkts, t.i., “perifēriskais vazodilatators, kas ir paredzēts perifērisko un smadzeņu asinsvadu slimību un acs un auss asinsvadu traucējumu ārstēšanai”, un atzina iebildumus attiecībā uz visām pieteiktajām precēm. Attiecīgi tā atteica pieteiktās preču zīmes reģistrāciju, pamatojoties uz to, ka Itālijā pastāv sajaukšanas iespēja, ieskaitot asociācijas iespēju, ņemot vērā, ka preču zīmes ir vizuāli un fonētiski līdzīgas, kā arī to, ka preces ir zināmā mērā līdzīgas.

10. 2001. gada 13. novembrī prasītāja saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 57.–62. pantu par Iebildumu nodaļas lēmumu iesniedza apelāciju ITSB.

11. Ar 2003. gada 30. janvāra lēmumu (turpmāk tekstā — “apstrīdētais lēmums”) Apelāciju trešā padome apelāciju noraidīja. Būtībā tā uzskatīja — ievērojot, ka preces, ko apzīmē attiecīgās preču zīmes, ir lielā mērā līdzīgas un ka šī zīmes pašas ir lielā mērā vizuāli un fonētiski līdzīgas, starp attiecīgajām preču zīmēm pastāv sajaukšanas iespēja, ieskaitot asociācijas iespēju.”

7. Pirmās instances tiesa *Alcon [Inc.]* [turpmāk tekstā — “*Alcon*”] pret Apelāciju padomes pieņemto lēmumu celto prasību noraidīja.

8. Pirmās instances tiesa to atzina par nepieņemamu, jo prasība tika iesniegta novēloti un iepriekš Apelāciju padomē netika norādīts arguments, saskaņā ar kuru neesot izpildīts agrākās preču zīmes faktiskās izmantošanas nosacījums sprieduma lietā *MFE Marienfelde/ITSB* (“HIPOVITON”) <sup>4</sup> (19. un turpmākie punkti) izpratnē.

9. *Alcon* nav arī atspēkojusi Apelāciju padomes secinājumu, ka personas, kas iestājusies lietā, iesniegtie pierādījumi pierāda agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu saistībā ar “perifērisku vazodilatoru, kas ir paredzēts perifērisko un smadzeņu asinsvadu slimību ārstēšanai un acs un auss asinsvadu traucējumiem” (29. un turpmākie punkti).

10. Visbeidzot, kā uzskata Pirmās instances tiesa, Apelāciju padome ir arī pamatoti konstatējusi abu preču zīmju sajaukšanas iespēju. Ļoti līdzīgas viena otrai ir gan attiecīgās preces (55. un turpmākie punkti), gan salīdzināmie apzīmējumi (65. un turpmākie punkti). It īpaši itāļu patērētāji varētu

sajaukt abus apzīmējumus (72. punkts un turpmākie punkti.).

#### IV — Apelācija

11. *Alcon* iebilst, ka Pirmās instances tiesa tās argumentus par faktiskas izmantošanas nosacījumiem ir noraidījusi kā nepieņemamus, un apgalvo, ka Pirmās instances tiesa, novērtējot sajaukšanas iespēju, pieļāvusi kļūdu, it īpaši nepietiekami ņemot vērā profesionāļu veselības jomā lomu.

12. Tādējādi *Alcon* lūdz Tiesu:

- 1) atcelt apstrīdēto spriedumu;
- 2) vajadzības gadījumā nodot lietu atkārtoti izskatīšanai Pirmās instances tiesai;

<sup>4</sup> — Pirmās instances tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedums lietā T-334/01 (Krājums, II-2787. lpp.).

- 3) piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) un/vai personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

## V — Vērtējums

A — *Par pirmo pamatu — argumentācijas attiecībā uz agrākās preču zīmes faktisku izmantošanu pieņemamība*

13. Uzskatot būtībā apelāciju par nepamatotu un daļēji arī par nepieņemamu, ITSB lūdz Tiesu:

- 1) noraidīt apelāciju daļēji kā nepieņemamu un daļēji kā nepamatotu, un
- 2) piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

15. Pirmās instances tiesa apstrīdētā sprieduma 20. punktā ir konstatējusi, “ka prasības pieteikumā prasītāja ir izvirzījusi Apelāciju padomei pretenziju nevis par to, ka tā pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu, jo agrākās preču zīmes faktiskas izmantošanas nosacījumi nav izpildīti, bet gan vienīgi par to, ka personas, kas iestājusies lietā, iesniegtais faktiskas izmantošanas pierādījums nepierāda, ka agrākā preču zīme ir tikusi faktiski izmantota saistībā ar oftalmoloģiskiem produktiem.” No tā Pirmās instances tiesa izsecināja, ka *Alcon* argumentācija tiesas sēdē attiecībā uz faktiskas izmantošanas nosacījumiem ir jauns pamats un tādējādi ir nepieņemams.

14. *Biofarma* tiesvedībā pirmo reizi iestājās tikai tiesas sēdē un pievienojās ITSB lūgumiem.

16. *Alcon* iebilst, ka pamats par faktiskas izmantošanas nosacījumiem ir tikai jauns arguments, lai pamatotu īsto pamatu — Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu.

17. Saskaņā ar Pirmās instances tiesas Reglamenta 48. panta 2. punktu tiesvedības laikā nav atļauts izvirzīt jaunus pamatus, izņemot gadījumus, kad tie ir saistīti ar tādiem tiesību vai faktiskiem apstākļiem, kas ir kļuvuši zināmi iztiesāšanas laikā. Tomēr prasības pamats, kas tieši vai netieši papildina sākotnējā prasības pieteikumā izvirzītu pamatu, ir uzskatāms par pieņemamu<sup>5</sup>.

jumu bija atzīts arī iebildums par procesuālu kļūdu, t.i., par nopratināšanas neesamību, lai arī sākotnēji izvirzītais pamats attiecās tikai uz to, ka nav pietiekami noskaidroti materiālie nosacījumi strīdīgo aizsargpasākumu pieņemšanai<sup>8</sup>. Visbeidzot, Tiesa arī vēlāk norādīto argumentu, ka ierēdņu konkursā ir jādara zināms pensijas vecums, ir atzinusi par prasības pamata papildinājumu sakarā ar to, ka pensijas vecuma piemērošanai nebija juridiska pamata<sup>9</sup>.

18. Šis procesuālās tiesību normas piemērošanu ilustrē gadījumi, kas attiecas uz citām tiesību jomām, nevis uz preču zīmju tiesībām. Tādējādi Tiesa attiecībā uz sākotnēji izvirzītu iebildumu par EKL 87. panta 1. punkta vairāku nosacījumu pārkāpumu par pieņemamu papildinājumu ir atzinusi vēlāk norādīto argumentu, ka strīdīgie pasākumi piešķir priekšrocības ne tikai uzņēmumiem valsts atbalsta tiesību izpratnē, bet arī citām personām<sup>6</sup>. Tāpat Tiesa ir atzinusi iebildumu, kas saistīts ar Komisijas nepietiekami veikto pārbaudi par ietekmi uz tirdzniecību, jo vispār neesot bijusi nekāda ietekme uz tirdzniecību, par prasības pamata papildinājumu<sup>7</sup>. Par pieņemamu papildinā-

19. Izskatāmais gadījums ir līdzīgs. *Alcon* ar prasību ir vērsusies pret faktiskās izmantošanas saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu konstatēšanu. *Biofarma* neesot pierādījusi izmantošanu, kas būtu piemērota, lai apstiprinātu, ka preču zīme ir ieguvusi pietiekamu reputāciju attiecīgās itāļu sabiedrības daļas vidū. Nav pierādīta arī medikamentu izmantošana oftalmoloģiskiem mērķiem. Pirmās instances tiesa apstrīdētā sprieduma 17. punktā norādīja, ka *Alcon* tiesas sēdē "atsaucās uz Pirmās instances tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-334/01 *MFE Marienfelde/ITSB — Vétoquinol* ("HIPOVITON") (Krājums, II-2787. lpp.), lai norādītu, ka faktiskas izmantošanas nosacījumi nav izpildīti, it īpaši tāpēc, ka ar agrāko preču zīmi aptvertās preces ir pārdotas nelielā apjomā".

5 — Skat. attiecībā uz Tiesas Reglamentu, kas ir formulēts tāpat, Tiesas 1983. gada 19. maija spriedumu lietā 306/81 *Verros/Parlaments* (*Recueil*, 1755. lpp., 9. punkts), 2001. gada 22. novembra spriedumu lietā C-301/97 *Niederlande/Padome* (*Recueil*, I-8853. lpp., 166. un 169. punkts) un 2005. gada 15. decembra spriedumu lietā C-66/02 *Itālija/Komisija* (Krājums, I-10901. lpp., 85. un turpmākie punkti).

6 — Spriedums lietā *Itālija/Komisija* (minēts iepriekš 5. zemsvītras piezīmē, 87. un turpmākie punkti).

7 — Spriedums lietā *Itālija/Komisija* (minēts iepriekš 5. zemsvītras piezīmē, 103. un 108. punkts).

8 — Spriedums lietā *Niederlande/Padome* (minēts iepriekš 5. zemsvītras piezīmē, 157. un turpmākie punkti, un 169. punkts).

9 — Spriedums lietā *Verros/Parlaments* (minēts iepriekš 5. zemsvītras piezīmē, 7. un 10. punkts).

20. Šis arguments acimredzami papildina pamatojumu par Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu. Tāpēc tas ir nevis nepieņemams jauns pamats, bet gan pieņemams papildinājums laicīgi izvirzītam pamatam. Līdz ar to, konstatējot, ka šis arguments tiesvedībā tiesā ir novēlots, ir pieļauta tiesību kļūda.

21. Tomēr Pirmās instances tiesa, noraidot šo argumentu apstrīdētā sprieduma 23. punktā, ir balstījies uz vēl vienu pamatojumu. Kontrole, kuru veic Pirmās instances tiesa, nevar pārsniegt Apelāciju padomē izskatītā tiesiskā strīda faktiskās un tiesiskās robežas. Pirmās instances tiesa turklāt attiecīgi konstatēja, ka atbilstoši lietas materiāliem *Alcon* Apelāciju padomē un Iebildumu nodaļā faktiski nav atspēkojusi agrākās preču zīmes faktisku izmantošanu, pat skaidri ir atteikusies no pierādījuma par faktisku izmantošanu apstrīdēšanas<sup>10</sup>. Iebildumus *Alcon* vērsa tikai pret to, ka preču zīme ir tikusi izmantota līdzvērtīga produkta apzīmēšanai<sup>11</sup>. Tādējādi Pirmās instances tiesa nonāca pie secinājuma, ka iebildumi pret agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu ir nepieņemami arī tāpēc, ka tie nebija procesa Apelāciju padomē priekšmets.

10 — Skat. Iebildumu nodaļā iesniegto otro apsvērumu, 7. pielikums prasībai pirmajā instancē, 70. lapa.

11 — Skat. apelācijas sūdzības pamatojumu, 3. pielikums prasībai pirmajā instancē, 34. lapa.

22. Šis alternatīvais pamatojums iebildumu pret faktisku izmantošanu noraidīšanai atbilst Pirmās instances tiesas Reglamenta 135. panta 4. punktam. Atbilstoši tam lietas dalībnieki nevar mainīt Apelāciju padomē izskatītā strīda priekšmetu. Tas, vai izmantošana ir faktiskā, ņemot vērā *Alcon* atteikšanos apstrīdēt attiecīgo pierādījumu, nebija Apelāciju padomē izskatītā strīda priekšmets. Tāpēc Pirmās instances tiesa šo prasības pamatu ir pamatoti noraidījusi kā nepieņemamu.

23. *Alcon* gan uzskata, ka šāda Pirmās instances tiesā pieņemama strīda priekšmeta ierobežošana ar Apelāciju padomē izskatītas apelācijas sūdzības priekšmetu tieši veicina tādu lēmumu atstāšanu spēkā, kuri no turpmākās judikatūras viedokļa būtu acimredzami nelikumīgi. Šis viedoklis tomēr ir kļūdainš. Ja kāds lietas dalībnieks vispārīgi kritizē noteiktu aspektu biroja veiktajā tiesību piemērošanā, tad viņš, protams, var sekmīgi to apstrīdēt, ja pa to laiku Pirmās instances tiesa šo tiesību jautājumu ir izlēmusi par labu šim lietas dalībniekam. Ja lietas dalībnieks tomēr atsakās — kā šajā gadījumā *Alcon* — iesniegt iebildumus noteiktā jautājumā, tad arī jaunākie spriedumi viņam var nedot iespēju pirmo reizi Pirmās instances tiesā izvirzīt pret to vērstu pamatu.

24. Līdz ar to pirmais apelācijas sūdzības pamats ir noraidāms.



B — Par otro pamatu — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums

25. Apelācijas sūdzības otrajā pamatā, iedalot to sešās daļās, *Alcon* izklāsta iebildumus pret Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu.

1) Par pamata sesto daļu — preču saraksta ierobežošana

26. Pamata sestajā daļā, kas ir jāaplūko kā pirmā, *Alcon* kritizē Apelāciju padomes un Pirmās instances tiesas salīdzinātos produktus. Apelāciju padomē *Alcon* skaidri ierobežoja savu preču aprakstu ar “farmaceitiskiem oftalmoloģiskiem produktiem glaukomas ārstēšanai”, tādējādi samazinot preču līdzību vēl vairāk.

27. Pirmās instances tiesa apstrīdētā sprieduma 51.–55. punktā ir norādījusi, ka šī ierobežošana nav veikta atbilstoši Regulas Nr. 40/94 44. panta un Komisijas 1995. gada

13. decembra Regulas (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi<sup>12</sup>, 13. noteikuma prasībām. Kopienas preču zīmes pieteikumā norādīto preču saraksta ierobežošana būtu jāveic tieši un bez nosacījumiem. *Alcon* nav iesniegusi pieteikumu produktu ierobežošanai, bet gan tikai apliecinājusi savu gatavību [tos] ierobežot. Tādēļ atbilstoši preču zīmes pieteikumam ir jāņem vērā visi farmaceitiskie oftalmoloģiskie produkti.

28. Principā *Alcon* bija tiesības Apelāciju padomē ierobežot produktu aprakstu, jo atbilstoši Regulas Nr. 40/94 44. panta 1. punktam ir atļauts katrā laikā ierobežot preču un pakalpojumu sarakstu, kurš iekļauts preču zīmes pieteikumā. Pirmās instances tiesas Reglamenta 135. panta 4. punkts nepieļauj ierobežošānu vienīgi tiesvedībā tiesā, jo ierobežošāna grozītu strīda priekšmetu<sup>13</sup>.

29. Tomēr Pirmās instances tiesa pastāvīgajā judikatūrā pamatoti pieprasa, ka preču sa-

12 — OV L 303, 1. lpp.

13 — Tiesas 2004. gada 21. oktobra spriedums lietā C-447/02 P *KWS Saat/ITSB* (Krājums, I-10107. lpp., 58. punkts).

raksta ierobežošana ir jāveic tieši un bez nosacījumiem<sup>14</sup>. Preču saraksta ierobežošanai var būt būtiska nozīme ar preču zīmi saistīto īpašuma tiesību apjomā, kā arī — kā šajā gadījumā acīmredzams — iespējā preču zīmi reģistrēt.

30. Tā kā *Alcon* nav paziņojusi par ierobežošanu, bet gan tikai izteikusi gatavību ierobežot, Pirmās instances tiesa, nesagrozot *Alcon* paziņojumu, varēja secināt, ka saraksts nav ticis ierobežots.

31. Cita starpā par Apelāciju padomes pieļautu procesuālu kļūdu nevar uzskatīt arī to, ka tā nav uzaicinājusi *Alcon* precizēt savu paziņojumu. Šāda precizēšana procesuālās ekonomijas ziņā, iespējams, būtu bijusi lietderīga, taču nav tāda noteikuma, kurš Apelāciju padomei uzliktu pienākumu šādu precizēšanu veikt. Regulas Nr. 2868/95 13. noteikuma 3. punkts drīzāk attiecas uz virkni citu (formālu) trūkumu, kuri birojam pieteikuma iesniedzējam ir jāpaziņo, lai tos noteiktā termiņā novērstu, ja nav izpildītas prasības attiecībā uz pieteikumu par grozījumu izdarišanu pieteikumā. Šis pienākums tomēr rodas tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis tādu pieteikumu.

32. Šajā lietā nav iemesla apgrūtināt ITSB ar citiem, skaidri nereglamentētiem pienākumiem sniegt papildu informāciju. Tāpat kā lielākā daļa dalībnieku procesos ITSB, *Alcon* ir liels starptautisks uzņēmums, kuram ir jābūt pietiekamai profesionalitātei, lai tas procesos, kas saistīti ar preču zīmju tiesībām, piedalītos pats vai — kā šajā gadījumā — izmantotu kvalificētu pārstāvi. Tāpēc *Alcon* ir jāatzīst, ka paziņojums par nodomu ierobežot sarakstu nav tas pats, kas saraksta ierobežošana.

33. Līdz ar to Pirmās instances tiesa nav pieļāvusi tiesību kļūdu produktu salīdzināšanai, tāpat kā Apelāciju padome izmantojot preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto preču sarakstu, t.i., farmaceitiskos oftalmoloģijas produktus. Tādējādi šī pamata daļa ir nepamatota.

2) Par pamata otro daļu — produktu salīdzinājumu

34. No secinājumiem attiecībā uz pamata sesto daļu tāpat izriet, ka arī tā otrā daļa katrā ziņā ir nepamatota pat tad, ja tā nav uzreiz nepieņemama.

14 — Skat. judikatūru apstrīdētā sprieduma 51. punktā.

35. Šajā daļā *Alcon* iebilst, ka Pirmās instances tiesa nav pieprasījusi *Biofarma* pierādīt abu produktu līdzību. “*Travatan*” tiek lietots oftalmoloģisku pilieņu veidā, turpretim “*Trivastan*” — kā tablete. Jau tāpēc vien produkti nav viens otram līdzīgi.

36. Tiktāl, ciktāl šī pamata daļa šķietami attiecas uz produktu faktisko salīdzinājumu, tā ir nepieņemama. Tomēr no EKL 225. panta un Tiesas Statūtu 58. panta pirmās daļas izriet, ka apelācijas sūdzības iesniedz tikai par tiesību jautājumiem. Tādējādi vienīgi Pirmās instances tiesa ir kompetenta konstatēt un vērtēt atbilstošos faktus, kā arī vērtēt pierādījumus. Tātad šo faktu un pierādījumu vērtēšana, izņemot gadījumus, kad tie tiek sagrozīti, nav tiesību jautājums, kas kā tāds ir pakļauts Tiesas kontrolei apelācijas ietvaros<sup>15</sup>. Nekas neliecina, ka šajā gadījumā būtu notikusi pierādījumu sagrozīšana, un *Alcon* to arī neapgalvo.

37. Tomēr *Alcon* šajā daļā iebilst arī pret produktu, kuri tika salīdzināti, noteikšanu.

Tas, vai salīdzinājumam ir jāaprobežojas ar diviem konkrētiem medikamentiem to attiecīgā lietošanas formā, ir tiesību jautājums, kas ir jāpārbauda apelācijas ietvaros.

38. Taču *Alcon* kļūdās, apgalvojot, ka jābalstās uz “*Travatan*” medikamenta lietošanas formu, kas ir oftalmoloģiski pilieni. Kā iepriekš paskaidrots, reģistrācijai pieteiktās preču zīmes salīdzinājumam šajā gadījumā ir jāizmanto preču kategorija, kas aptver farmaceutiskos oftalmoloģijas produktus. Tā ietver medikamentus, kuri tiek pārdoti dažādās lietošanās formās, tātad arī medikamentus, kuri tāpat kā salīdzināmais medikaments tiek piedāvāti tablešu formā.

39. Līdz ar to arī šī iebilduma daļa ir noraidāma.

15 — Skat. īpaši attiecībā uz preču zīmju tiesībām Tiesas 2004. gada 7. oktobra spriedumu lietā C-136/02 P *Mag Instrument/ITSB* (Krājums, I-9165. lpp., 39. punkts) un 2005. gada 15. septembra spriedumu lietā C-37/03 P *BioID/ITSB* (Krājums, I-7975. lpp., 43. punkts), šajā sakarā skat. arī Tiesas 2002. gada 19. septembra spriedumu lietā C-104/00 P *DKV/ITSB* (*Recueil*, I-7561. lpp., 22. punkts), kā arī vispārīgāk — 1999. gada 11. februāra spriedumu lietā C-390/95 P *Antillean Rice Mills u.c./Komisija* (*Recueil*, I-769. lpp., 29. punkts), 2000. gada 15. jūnija spriedumu lietā C-237/98 P *Dorsch Consult/Padome un Komisija* (*Recueil*, I-4549. lpp., 35. un 36. punkts) un 2004. gada 7. janvāra spriedumu apvienotajās lietās C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P un C-219/00 P *Aalborg Portland u.c./Komisija* (*Recueil*, I-123. lpp., 49. punkts).

3) Par pamata pirmo daļu — konkrēta sabiedrības daļa

40. Pamata pirmajā daļā *Alcon* uzsver, ka ITSBS ir kļūdaini noteicis konkrēto sabiedrības daļu.

41. Apstrīdētā sprieduma 49. punktā Pirmās instances tiesa konstatējusi:

“Ir skaidrs, ka attiecīgās preces ir medikamenti, kuru iegādei aptiekā gala patērētājiem ir nepieciešama ārsta recepte. Tādējādi konkrētā sabiedrības daļa ir ne tikai gala patērētāji, bet arī profesionāli, t.i., ārsti, kas izraksta medikamentu, kā arī farmaceiti, kas izrakstīto medikamentu pārdod.”<sup>16</sup>

42. Savu apsvērumu par sajaukšanas iespēju 68. un turpmākajos punktos un 72. un turpmākajos punktos Pirmās instances tiesa apstiprina Apelāciju padomes analīzi, kas balstīta uz patērētāju uztveri. Profesionāli kā konkrētās sabiedrības daļas varbūtēja sastāvdaļa tiek minēti tikai 73. punktā, taču faktu konstatācija atkal ir balstīta uz patērētāju uztveri.

43. Turpretim *Alcon* apstrīd, ka konkrētajā sabiedrības daļā ir ietverti arī gala patērētāji.

16 — Šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas pirmās palātas 2005. gada 17. novembra spriedumu lietā T-154/03 *Biofarma/ITSB — Bausch & Lomb Pharmaceuticals* (“ALREX”) (Krājums, II-4743. lpp., 45. punkts), apelācija šajā lietā ar numuru C-95/06 P patlaban jau ir atsaukta.

Tā kā tie ir recepšu produkti, lēmumu par to iegādi pieņem vienīgi ārsts. Līdz ar to nozīme ir tikai profesionāļu veselības jomā uztverei. Šādi jau ir nospriedusi arī cita ITSB Apelāciju padome<sup>17</sup>, Pirmās instances tiesa<sup>18</sup> un Tiesa<sup>19</sup>.

44. Turpretim birojs un *Biofarma* uzskata, ka ir svarīga arī pacientu uztvere. Birojs uzsver, ka, ja pacients saskaras ar preču zīmi, viņu nedrīkst maldināt par preces, ko tā apzīmē, izcelsmi. Viņa uztverei nav nozīmes tikai tad, ja saskare ar šo preču zīmi ir izslēgta<sup>20</sup>. *Biofarma* to papildina ar praktisku piemēru par divu medikamentu, kuri atrodas mājas aptieciņā, sajaukšanu.

45. Šī pamata daļa, no vienas puses, attiecas uz faktiskā elementa, proti, sabiedrības daļas,

17 — *Alcon* atsauca uz Apelāciju pirmās padomes 2004. gada 12. maija lēmumu lietā R 304/2003-1 *Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH* (“RIBOMUSTIN”/“RIBOMUNYL”).

18 — *Alcon* atsauca uz Pirmās instances tiesas otrās palātas 2003. gada 5. marta spriedumu lietā T-237/01 *Alcon/ITSB — Dr. Robert Winzer Pharma* (“BSS”) (*Recueil*, II-411. lpp., 42. punkts).

19 — *Alcon* atsauca uz Tiesas 2004. gada 5. oktobra rīkojumu lietā C-192/03 P *Alcon/ITSB* (“BSS”) (Krājums, I-8993. lpp., 30. punkts).

20 — Šķiet, tā ir preču zīmes “BSS” gadījumā, kas tiek izmantota oftalmoloģiskās ķirurģijas produktiem un kuras atšķirtspējai izšķiroša ir profesionāļu veselības jomā uztvere (skat. rīkojumu attiecībā uz “BSS”, minēts iepriekš 19. zemsviras piezīmē, 30. punkts).

kas ir saistīta ar strīdigajām precēm, noteikšanu, un šajā ziņā tā ir nepieņemama<sup>21</sup>.

46. No otras puses, ar šo pamatu vienlaikus tiek kritizēta Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretācija attiecībā uz konkrētas sabiedrības daļas identificēšanu. Turklāt tajā netieši norādīts uz Pirmās instances tiesas secinājumu nepietiekamu pamatojumu, jo gala patērētāja iekļaušana netiek pamatota, neskatoties uz esošajiem pretējiem argumentiem. Abi aspekti skar tiesību jautājumus, tāpēc šajā ziņā šī pamata daļa ir pieņemama.

47. Tiesa pamatojas uz to, kā preču zīme iedarbojas uz šāda veida preču vai pakalpojumu vidusmēra patērētāju<sup>22</sup>. Vispārīgi patērētāja vai gala lietotāja uztverei ir izšķiroša loma, jo visu preču tirdzniecības procesu

mērķis ir preces iegāde šīs grupas ietvaros<sup>23</sup>. Tomēr tas tā ir tikai tad, ja lēmumu par iegādi pieņem gala patērētājs.

48. Izvēle starp dažādiem produktiem attiecībā uz receptšu medikamentiem notiek, nevis tos iegādājoties, bet jau konsultējoties ar ārstu. Ņemot vērā riskus, kādi ir saistīti ar receptšu medikamentiem, tie ir pakļauti īpašai kontrolei no ārsta, kā arī no aptiekāra puses. Tas pamato pat ierobežojumus tirdzniecībai Kopienā<sup>24</sup> un ir noteikts attiecīgos sekundāros tiesību aktos. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm<sup>25</sup>, 88. panta 1. punkta pirmajam ievilkumam dalībvalstis aizliedz reklamēt iedzīvotājiem zāles, kas ir pieejamas tikai ar ārsta recepti. Tātad receptšu medikamentu jomā principā par iegādi ir jāizlemj profesionāļiem veselības jomā, nevis gala patērētājiem.

49. Pat ja, neskatoties uz to, pacients principā ir jāņem vērā, jo viņš, kā it īpaši tiesas sēdē

21 — Skat. iepriekš šo secinājumu 36. punktu.

22 — Tiesas 1997. gada 11. novembra spriedums lietā C-251/95 *Sabèl* (*Recueil*, I-6191. lpp., 23. punkts) un 1999. gada 22. jūnija spriedums lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (*Recueil*, I-3819. lpp., 25. punkts) attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam atbilstošo Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvinā dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

23 — Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums lietā C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier* (*Recueil*, I-5791. lpp., 24. punkts).

24 — Tiesas 2003. gada 11. decembra spriedums lietā C-322/01 *Deutscher Apothekerverband* (*Recueil*, I-14887. lpp., 119. punkts).

25 — OV L 311, 67. lpp.

uzsvēra birojs, var ietekmēt, ko izraksta ārsts, tad viņa ietekmei attiecībā uz recepšu medikamentiem, salīdzinot to ar ārsta atbildību par lēmumu, ir daudz mazāka nozīme<sup>26</sup>.

šānas iespējas novērtēšanai ir atzinusi brīdi, kurā ir notikusi izvēle starp precēm un preču zīmēm<sup>27</sup>. Turpretim citi brīži, kuros patērētājam iespēja sajaukt varētu būt mazākas uzmanības dēļ, ir pakārtoti<sup>28</sup>.

50. It īpaši pacienta varbūtējā ietekme vēl nenozīmē, ka viņu var uzskatīt par samērā informētu, uzmanīgu un apdomīgu šī produkta patērētāju. Drīzāk vidusmēra patērētājs ir jānosaka, pamatojoties uz grupu, kas galvenokārt pieņem lēmumus par recepšu medikamentu iegādi, t.i., ārstiem, kuri medikamentus izraksta.

52. Lidz ar to pareizs ir *Alcon* arguments, ka par konkrēto sabiedrības daļu attiecībā uz recepšu medikamentiem ir jāatzīst profesionāli veselības jomā, nevis pacienti. Neskatoties uz šo argumentu, Pirmās instances tiesa nav nedz izvērtējusi tiesību jautājumu par to, kā ir jāidentificē sabiedrības daļa atbilstoši Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam, nedz arī pamatojusi, kāpēc pretēji tam, ko norāda *Alcon*, gala patērētājs tiek ietverts šajā sabiedrības daļā.

51. Arī ITSB un *Biofarma* norādītajai sajakšanās iespējai no pacienta, kurš saskaras ar preču zīmi neatkarīgi no izrakstīšanas, viedokļa vismaz preču zīmju tiesību ziņā ir mazāka nozīme. Tiesa spriedumā lietā *Ruiz-Picasso u.c./ITSB* par izšķirošo brīdi sajak-

53. Tātad vismaz apstrīdētā sprieduma pamatojums ir nepietiekams gan attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretāciju, gan arī attiecībā uz konkrēto gala patērētāju ietveršanu. Ja Pirmās instances tiesa uzskatītu faktiski, ka neatkarīgi no attiecīgā produkta vienmēr

26 — Skat. *Bundesgerichtshof* (Vācijas Federālā Augstākā tiesa) 1992. gada 15. oktobra spriedumu lietā I ZR 259/90 ("CORVATON"/"CORVASAL", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1993, 118, 119), 1989. gada 2. februāra spriedumu lietā I ZR 150/86 ("Herzsymbol", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1989, 425, 428) un 1990. gada 25. janvāra spriedumu lietā I ZR 83/88 ("L-THYROXIN", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1990, 453, 455). Lidzīgi ir *UK Patent Office* (Apvienotā Karaliste) *Hearings Officer S. J. Probert* 1998. gada 29. janvāra lēmums (*Dallas Burston Ashbourne Limited* pieteikums Nr. 1582474 un *Warner-Lambert Company* iebildums Nr. 42375 ("DICLO-TARD"), <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf>, 13. lpp. 12. un turpmākas rindas).

27 — Tiesas 2006. gada 12. janvāra spriedums lietā C-361/04 P (Krājums, I-643. lpp., 40. punkts).

28 — Spriedums lietā *Ruiz-Picasso u.c./ITSB* (minēts iepriekš 27. zemsvītras piezīmē, 41. un turpmākie punkti).

noteicošais ir vidusmēra gala patērētājs, tad papildus neesošam pamatojumam tā būtu pieļāvusi arī kļūdu, interpretējot Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

54. Tomēr gala patērētāju ietveršanu šajā gadījumā var pamatot ar citu argumentu. Proti, šajā gadījumā ir jāsalīdzina nevis divi recepšu medikamenti, bet gan, no vienas puses, pieteikumā minētā farmaceitisko oftalmoloģijas produktu preču kategorija un, no otras puses, recepšu medikaments, kas tika izplatīts ar preču zīmi "TRIVASTAN". Kā atzina *Alcon*, atbildot uz jautājumu mutvārdu procesā, ne visiem farmaceitiskiem oftalmoloģijas produktiem Itālijas tirgū ir vajadzīga recepte.

55. Attiecībā uz bezrecepšu medikamentu preču zīmēm gala patērētāja uztverei ir daudz lielāka nozīme. Šos medikamentus var iegādāties arī pēc ārstu pamudinājuma, tomēr par to iegādi gala patērētāji daudzos gadījumos izlemj paši. Tādējādi šo medikamentu reklāma ir adresēta arī gala patērētājiem<sup>29</sup>.

56. Gala patērētāja uztverei nozīme ir, arī tieši pārbaudot sajaukšanas iespēju starp preču kategorijām, kurās ietilpst, no vienas puses, gan bezrecepšu, gan arī recepšu medikamenti un, no otras puses, recepšu medikamenti; kā tas ir jāveic arī šajā gadījumā. Ja gala patērētājs vēlas iegādāties bezrecepšu medikamentu, bet sajaukšanas dēļ jautā recepšu medikamentu, tad aptiekai tā izsniegšana ir jāatsaka. Turpretim, ja viņš sajaukšanas dēļ jautā bezrecepšu medikamentu, lai gan viņš, ņemot vērā savu slimību, patiesībā vēlējas recepšu medikamentu, tad, iespējams, saņem medikamentu, kas viņam nepalīdz.

57. Līdz ar to *Alcon* prasītā konkrētās sabiedrības daļas ierobežošana ar ārstiem šajā gadījumā būtu pieļaujama tikai tad, ja farmaceitisko oftalmoloģijas recepšu medikamentu sajaukšanas iespēju varētu pārbaudīt atsevišķi. Tas nozīmētu, ka produktu saraksts varētu tikt sadalīts.

58. Principā ir iespējams preču zīmes reģistrācijas pieteikumu pieņemt vai atteikt tikai attiecībā uz noteiktu produktu saraksta daļu. Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 43. panta

29 — Skat. Direktīvas 2001/83 88. panta 2. punktu.

5. punkta pirmo teikumu preču zīmes pieteikumu noraida tikai attiecībā uz tām precēm vai pakalpojumiem, kurus nevar reģistrēt sakarā ar iebildumu.

procesuālo kļūdu apstrīdētajā spriedumā, nenozīmē šī sprieduma atcelšanu.

59. Šajā gadījumā tam tomēr nav nekādas nozīmes, jo *Alcon* nav precīzāk iedalījusi farmaceitisko oftalmoloģijas medikamentu visaptverošo jēdzienu un nedz birojs, nedz tiesas pēc savas iniciatīvas nevar atbilstoši korigēt produktu sarakstu. Lai gan ir iespējams noraidīt atsevišķu, skaidri minētu preču vai preču kategorijas reģistrāciju, tomēr turpmākais preču kategoriju sadalījums aizskartu pieteicēja kompetenci. Turklāt tiktu apietas formālās prasības preču saraksta ierobežošanai un — gadījumā, ja sadalījums notiktu tiesvedībā tiesā — tas grozītu faktus, par kuriem ir lēmis birojs<sup>30</sup>.

4) Par pamata trešo un ceturto daļu — apzīmējumu salīdzinājums

61. Pamata trešajā un ceturtajā daļā *Alcon* kritizē apzīmējumu vizuālo un fonētisko līdzību. Tādējādi *Alcon* apstrīd vienīgi Pirmās instances tiesas faktiskos secinājumus. Līdz ar to apelācija šajā sakarā ir nepieņemama<sup>31</sup>.

60. Līdz ar to Pirmās instances tiesa sajaukšanas iespēju varēja konstatēt, vienīgi pamatojoties uz gala patērētāja uztveri. Tādējādi otrā pamata pirmā daļa, neskatoties uz

5) Par pamata piekto daļu — sajaukšanas iespēja

62. Tiktāl, ciktāl *Alcon* apstrīd sajaukšanas iespējas vērtējumu, būtībā tā pamatojas uz to, ka nav pietiekami ņemti vērā ārsti un aptiekāri. Kā jau iepriekš minēts, pietiek ar to, ka sajaukšanas iespēja pastāv attiecībā uz gala patērētājiem, jo preču saraksts attiecībā uz preču zīmi "TRAVATAN" iekļauj arī bezrecepšu medikamentus<sup>32</sup>. Līdz ar to apelācija šajā sakarā ir nepamatota.

30 — Līdzīgi secinājumi ir *Bundespatentgericht* (Vācijas Federālā Patentu tiesa) 1997. gada 20. novembra spriedumā lietā 30 W (pat) 123/97 ("Plantapret", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1998, 725 [727]) un *Bundesgerichtshof* 1998. gada 12. februāra spriedumā lietā I ZB 32/95 ("salvent/Salventerol", *BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1998, 924 [925]).

31 — Skat. iepriekš šo secinājumu 36. punktu.

32 — Skat. iepriekš šo secinājumu 54. punktu.



## VI — Par tiesāšanās izdevumiem

63. Saskaņā ar Tiesas Reglamenta 122. pantu, lasot to kopsakarā ar 118. pantu un 69. panta

2. punktu, lietas dalībniekam, kuram spriedums nav labvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā *Alcon* spriedums nav labvēlīgs, tai ir jāatlīdzina tiesāšanās izdevumi.

## VII — Secinājumi

64. Līdz ar to ierosinu Tiesai nolemt šādi:

- 1) apelāciju noraidīt;
- 2) *Alcon Inc.* atlīdzina tiesāšanās izdevumus.