

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)
z dnia 26 kwietnia 2007 r.*

W sprawie C-412/05 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości,
wniesione w dniu 23 listopada 2005 r.,

Alcon Inc., z siedzibą w Hünenberg (Szwajcaria), reprezentowana przez G. Breena,
solicitor, oraz J. Gleesona, SC, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze
pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: angielski.

Biofarma SA, z siedzibą w Neuilly-sur-Seine (Francja), reprezentowana przez V. Gila Vegę oraz A. Ruiz López, abogados,

interwenant w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: A. Rosas, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: J. Swedenborg, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 września 2006 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 października 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W swym odwołaniu Alcon Inc. wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 22 września 2005 r. w sprawie T-130/03 Alcon przeciwko OHIM — Biofarma (TRAVATAN), (Zb.Orz. str. II-3859, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd ten uchylił skargę Alcon Inc. o stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 stycznia 2003 r. (sprawa R 968/2001-3) o odmowie rejestracji oznaczenia słownego „TRAVATAN” w charakterze wspólnotowego znaku towarowego (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

- 2 Artykuł 48 § 2 akapit pierwszy regulaminu Sądu Pierwszej Instancji przewiduje, że „[n]ie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania”.

3 Zgodnie z art. 135 § 4 tego regulaminu „[p]isma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą”.

4 Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

5 Artykuł 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) tego rozporządzenia ma następujące brzmienie:

„Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

[...]

ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim [...]”.

6 Artykuł 43 ust. 2 i 3 tego samego rozporządzenia stanowi:

„2. Na wniosek zgłaszającego, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy

wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które on przytacza jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie [używaniem] w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem [używaniem] we Wspólnocie”.

7 Zgodnie z art. 44 ust. 1 tego rozporządzenia zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług.

8 Artykuł 64 ust. 1–3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„1. Na decyzje Izb Odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do [Sądu Pierwszej Instancji].

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. [Sąd Pierwszej Instancji] ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji”.

- ⁹ Zasada 13 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) określa, co powinien zawierać wniosek o zmianę zgłoszenia złożony zgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 40/94.

Okoliczności powstania sporu

- ¹⁰ W dniu 11 czerwca 1988 r. wnosząca odwołanie złożyła w OHIM wniosek o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego TRAVATAN dla „oftalmicznych preparatów farmaceutycznych”. Towary objęte

zgłoszeniem należą do klasy 5 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), która to klasa obejmuje „produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny; środki odkażające; środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze”.

- 11 W dniu 22 czerwca 1999 r. Biofarma SA (zwana dalej „Biofarmą”), na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw został uzasadniony istnieniem słownego krajowego znaku towarowego TRIVASTAN (zwanego dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”), zarejestrowanego we Włoszech w dniu 27 stycznia 1986 r., i powoływał wszystkie towary określone w zgłoszeniu wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie „preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne; substancje dietetyczne dla niemowląt i do celów leczniczych; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów i wyciski dentystyczne; środki odkażające; środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa” należące do klasy 5. Sprzeciw ten dotyczył wszystkich towarów określonych w zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego.

- 12 Wezwana do przedstawienia dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech Biofarma przekazała OHIM w dniu 28 lipca 2000 r. pewną ilość dokumentów mających służyć temu celowi.

- 13 Sprzeciw Biofarmy został uwzględniony decyzją Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 26 września 2001 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził, że używanie wcześniejszego

znaku towarowego zostało wykazane dla specyficznego preparatu farmaceutycznego, tj. „obwodowego środka rozszerzającego naczynia krwionośne przeznaczony do leczenia obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha”. W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz że występuje pewne podobieństwo towarów, odmówił on rejestracji w charakterze znaku towarowego zgłoszonego oznaczenia słownego TRAVATAN ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem, we Włoszech.

- 14 W dniu 13 listopada 2001 r. Alcon wniosła odwołanie od tej decyzji do Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM, która na mocy spornej decyzji oddaliła je, utrzymując tym samym w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów i dzielając co do istoty jej uzasadnienie.

Zaskarżony wyrok

- 15 Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu Pierwszej Instancji w dniu 17 kwietnia 2003 r., wnosząca odwołanie złożyła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. Na poparcie skargi podniosła ona dwa zarzuty dotyczące, odpowiednio, naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.
- 16 Na wstępie, przed przystąpieniem do badania tych zarzutów, Sąd Pierwszej Instancji w pkt 17–22 zaskarżonego wyroku orzekł, że zarzut podniesiony przez wnoszącą odwołanie podczas rozprawy, oparty na wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia

8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON) (Zb.Orz. str. II-2787), zgodnie z którym nie zostały spełnione przesłanki uznania wcześniejszego znaku towarowego za rzeczywiście używany między innymi ze względu na jego nikłe znaczenie handlowe, musi zostać odrzucony jako niedopuszczalny. W tym zakresie, po przywołaniu brzmienia art. 48 § 2 akapit pierwszy swojego regulaminu Sąd stwierdził po pierwsze, że wnosząca odwołanie w swej skardze zarzuciła Izbie Odwoławczej naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 nie dlatego, że przesłanki te nie zostały spełnione, a jedynie dlatego, że dowód rzeczywistego używania przedstawiony przez Biofarmę nie wykazał, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do preparatów oftalmicznych, a po drugie, że wnosząca odwołanie w żaden sposób nie wykazała istnienia nowych okoliczności faktycznych lub prawnych w rozumieniu powołanego art. 48.

17 W pkt 23 zaskarżonego wyroku Sąd dodał, że „w każdym bądź razie” nawet jeśli zarzut ten należałoby interpretować jako argument dotyczący zarzutu przedstawionego w skardze, sprawowana przez Sąd kontrola zgodności z prawem spornej decyzji nie może wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu, który był przedmiotem postępowania przed Izbą Odwoławczą. Natomiast w pkt 24 tego wyroku Sąd stwierdził, że w toku postępowania przed OHIM wnosząca odwołanie nie zakwestionowała faktu, iż dowód przedstawiony przez Biofarmę wykazuje rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do określonego towaru, gdyż sama oświadczyła, że „odnotowała przedstawienie dokumentacji na dowód używania znaku towarowego TRIVASTAN we Włoszech” i że nie zamierza „kwestionować tej okoliczności”. W związku z tym w pkt 25 omawianego wyroku Sąd orzekł, że argumenty skarżącej należy odrzucić.

18 Następnie, w pkt 29–33 zaskarżonego wyroku, Sąd oddalił pierwszy zarzut podniesiony przez wnoszącą odwołanie, uzasadniając, że Izba Odwoławcza słusznie

stwierdziła, iż dowód przedstawiony przez Biofarmę wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego. W tej kwestii, w pkt 30 i 31 Sąd uznał po prostu, że skoro jednym ze wskazań leczniczych leku opatrzonego znakiem towarowym TRIVASTAN jest leczenie nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i skoro dowiedzione zostało, że był on sprzedawany przez okres kilku lat, to wymaganie dowiedzenia, że lek ten był rzeczywiście przyjmowany przez pacjentów cierpiących na nieprawidłowości naczyń krwionośnych oczu, jest zbyteczne.

- 19 Jeśli chodzi o drugi zarzut, to Sąd, po przypomnieniu w pkt 45–47 zaskarżonego wyroku właściwych przepisów oraz orzecznictwa dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w związku z wcześniejszym znakiem towarowym, w pkt 48 i 49 tego wyroku stwierdził:

„48. W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy TRIVASTAN został zarejestrowany we Włoszech, które to państwo stanowi zatem terytorium właściwe z punktu widzenia stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

49. Bezsporne jest, że omawiane towary są lekami wymagającymi przepisu lekarza przed ich sprzedażą konsumentom końcowym w aptekach. W rezultacie właściwym kręgiem odbiorców są tutaj nie tylko konsumenci końcowi, ale również specjaliści, tj. lekarze przepisujący lek oraz farmaceuci sprzedający przepisany lek”.

- 20 Sąd stwierdził dalej, w pkt 50 zaskarżonego wyroku, że porównania zarówno omawianych towarów, jak i spornych oznaczeń należy dokonywać w świetle powyższych rozważań.
- 21 W pierwszej kolejności, w odniesieniu do porównania towarów Trybunał w pkt 51–53 zaskarżonego wyroku odrzucił na wstępie ograniczenie wykazu towarów, jakiego wnosząca odwołanie jakoby dokonała, stwierdzając w pkt 53 wyroku, że nie złożyła ona wniosku o dokonanie zmiany zgłoszenia znaku towarowego zgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasadą 13 rozporządzenia nr 2868/95.
- 22 W pkt 55 tego wyroku Sąd stwierdził zatem, że porównywanymi towarami są „oftalmiczne preparaty farmaceutyczne i obwodowy środek rozszerzający naczynia krwionośne przeznaczony do leczenia obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha”.
- 23 W tym zakresie, w pkt 57 zaskarżonego wyroku Sąd zauważył przede wszystkim, że towary te mają ten sam charakter (preparaty farmaceutyczne), ten sam cel lub przeznaczenie (leczenie zaburzeń oka, wynikających tudzież niewynikających z zaburzeń naczyniowych), skierowane są do tych samych konsumentów (specjalistów, włączając w to lekarzy i farmaceutów, oraz rzeczywistych użytkowników końcowych, czyli pacjentów cierpiących na zaburzenia oka), korzystają z tych samych kanałów dystrybucji (co do zasady apteki) oraz wykazują potencjalnie uzupełniający charakter. Wywiódł z tego, że nie ma zatem żadnych wątpliwości, iż mogą one być wytwarzane lub sprzedawane przez tych samych przedsiębiorców.

- 24 Następnie, w pkt 58 zaskarżonego wyroku Sąd odrzucił argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym towary te nie są podobne, ponieważ produkt Biofarmy jest tabletką przyjmowaną drogą ustną, podczas gdy produkt skarżącej występuje w formie kropli oftalmicznych. Zdaniem Sądu ta różnica w przyjmowaniu leku nie może w istocie przeważać w niniejszej sprawie nad wspólnym charakterem i przeznaczeniem obu produktów.
- 25 Wreszcie, w pkt 59 i 60 zaskarżonego wyroku Sąd odrzucił jako nieistotny argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym jej lek jest przepisywany przez oftalmologa, podczas gdy lek Biofarmy jest przepisywany przez specjalistę w dziedzinie zaburzeń naczyń krwionośnych.
- 26 W drugiej kolejności, w odniesieniu do porównania obu oznaczeń, w pkt 66 zaskarżonego wyroku Sąd na wstępie orzekł, że Izba Odwoławcza, uznając, iż na płaszczyźnie wizualnej oznaczenia są podobne, nie popełniła błędu. W tym zakresie, w pkt 65 tego wyroku Sąd podniósł, że:

„65. [...] Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że na płaszczyźnie wizualnej oba oznaczenia są prawie tej samej długości i zawierają siedem liter wspólnych — »t«, »r«, »v«, »a«, »t«, »a« i »n« — umieszczonych w tym samym porządku. Wskazała ona również słusznie, że rozpoczynają się one od tych samych liter »t« i »r« i posiadają tę samą końcówkę »tan«. Należy wskazać, że w ramach

porównania na płaszczyźnie wizualnej okoliczność, iż dwie pierwsze litery nie tworzą całej pierwszej sylaby, nie ma w niniejszej sprawie znaczenia. Należy zatem stwierdzić, że całościowe wrażenie wywierane na skutek tych wizualnych podobieństw ukazuje, że oznaczenia są podobne. Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła zatem, że różnice w omawianych oznaczeniach, wynikające z faktu, iż trzecia litera każdego z oznaczeń jest odmienna (samogłoski »i« i »a«) oraz występowanie dodatkowej litery we wcześniejszym znaku towarowym (spółgłoska »s«) nie mogą zmienić tego wrażenia, gdyż te elementy wizualne są mało dostrzegalne”.

27 Dalej Sąd stwierdził, w pkt 70 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając istnienie podobieństwa fonetycznego spornych oznaczeń. W tym zakresie, w pkt 69 tego wyroku Sąd orzekł:

„69. [...] oba oznaczenia składają się ze słów mających tę samą długość fonetyczną, ten sam początek (»tr«), tę samą końcówkę (sylabę »tan«), prawie identyczne środkowe głoski (»va« i »vas«) umieszczone w tym samym porządku, jako że większość fonemów jest identyczna i pojawia się w tym samym porządku. Należy wskazać, że istnienie tak licznej ilości wspólnych elementów nie pozwala włoskiemu konsumentowi na wyraźne dostrzeżenie małych odrębności tych oznaczeń, co stwarza możliwość wywołania u niego pewnego poczucia dezorientacji”.

28 Wreszcie, w pkt 74 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że pomiędzy omawianymi oznaczeniami nie występuje podobieństwo koncepcyjne.

29 W tych okolicznościach, w pkt 75, 76 i 80 tego wyroku Sąd uznał, że biorąc pod uwagę znaczne podobieństwo towarów oraz wizualne i fonetyczne podobieństwo oznaczeń, zachodzi w odniesieniu do nich niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, gdyż odbiorcy mogliby uznać, iż dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konsekwencji Sąd oddalił drugi zarzut skarżącej, a tym samym oddalił skargę w całości.

Żądania stron

30 Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— jeśli zajdzie taka potrzeba, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji, oraz

— obciążenie OHIM lub Biofarmy, albo obu tych stron, kosztami postępowania.

31 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

- 32 Biofarma, która nie złożyła odpowiedzi na odwołanie, lecz która została wysłuchana na rozprawie, przyłącza się do argumentacji przedstawionej przez OHIM.

Odwołanie

- 33 Na poparcie wniosku o uchylenie zaskarżonego wyroku wnosząca odwołanie podnosi zarzut dotyczący dopuszczalności zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, a także zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie pierwszego zarzutu dotyczącego dopuszczalności zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94

Argumentacja stron

- 34 Wnosząca odwołanie uważa, że Sąd błędnie stwierdził niedopuszczalność zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie

dotyczącym spełnienia przesłanek wymaganych do ustalenia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, ze względu na okoliczność, że był to zarzut nowy. Ponieważ w postępowaniu przed OHIM wnosząca odwołanie kwestionowała okoliczności używania wcześniejszego znaku towarowego, to znaczy fakt rzeczywistego używania tego znaku we Włoszech dla preparatu oftalmicznego, podnosi ona, że Sąd powinien być dopuścić dodatkowe twierdzenia przedstawione przez nią w ramach tego zarzutu.

35 W każdym razie wnosząca odwołanie uważa, że zarzut ten oparty jest na kwestiach prawnych, które pojawiły się w toku postępowania, to znaczy na ww. wyroku w sprawie MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON). W pkt 35 tego wyroku, ogłoszonego po wniesieniu skargi, w wyniku której wydany został zaskarżony wyrok, Sąd dokonał nowej wykładni obowiązujących przepisów w rozumieniu nadanym im w wyroku z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439, orzekając, że jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku towarowego, to należy przede wszystkim mieć na uwadze, z jednej strony, handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie, a z drugiej strony, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności.

36 Wnosząca odwołanie twierdzi dalej, że Sąd naruszył prawo również w pkt 23–25 zaskarżonego wyroku, orzekając, że nawet gdyby omawiany zarzut był dopuszczalny, to musi on ograniczyć się do badania zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej, opierając się na stanie faktycznym i prawnym, jaki przedstawiono Izbie Odwoławczej. Zdaniem wnoszącej odwołanie, jeśli takie rozumowanie byłoby poprawne, to nie można by stwierdzić nieważności spornej decyzji Izby Odwoławczej, nawet gdyby była oczywiście błędna w świetle aktualnej wykładni prawa dokonanej przez Sąd lub Trybunał.

- 37 Zdaniem OHIM twierdzenia wnoszącej odwołanie, zgodnie z którymi używanie znaku towarowego nie miało charakteru rzeczywistego, stanowi nowy zarzut, ponieważ w ramach pierwotnego zarzutu podnoszonego przed Izbą Odwoławczą wnosząca odwołanie twierdziła jedynie, że nie zostało wykazane, by wcześniejszy znak towarowy był używany dla preparatu o specyficznym zastosowaniu leczniczym, to znaczy o zastosowaniu oftalmicznym, nie podważając rzeczywistego charakteru tego używania. To nowe twierdzenie zmienia przedmiot sporu określony w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, z naruszeniem art. 135 § 4 regulaminu Sądu, skoro zmierza do ponownego badania spornej decyzji pod względem kwestii, które nie były jej przedmiotem.

Ocena Trybunału

- 38 Jeśli chodzi o twierdzenie zawarte w pierwszej części argumentacji przedstawionej w ramach omawianego zarzutu, zgodnie z którym Sąd błędnie zinterpretował art. 48 § 2 akapit pierwszy swojego regulaminu, to należy przypomnieć, że według tego przepisu nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w jego toku.
- 39 W niniejszej sprawie, jak wynika z pkt 17–22 zaskarżonego wyroku, Sąd uznał, że w braku nowych kwestii faktycznych lub prawnych zarzut podniesiony przez wnoszącą odwołanie na rozprawie, zgodnie z którym nie zostały spełnione przesłanki wymagane do uznania, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany,

w szczególności ze względu na nikłe znaczenie handlowe tego znaku, musi zostać odrzucony jako niedopuszczalny, ponieważ stanowi nowy zarzut w rozumieniu powołanego postanowienia regulaminu Sądu. Wnosząca odwołanie w swej skardze zarzuciła bowiem Izbie Odwoławczej naruszenie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, nie dlatego, że przesłanki te nie zostały spełnione, a jedynie dlatego, że dowód rzeczywistego używania przedstawiony przez Biofarmę nie wykazał, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do preparatów oftalmicznych.

40 Należy stwierdzić, że jak podniósł to rzecznik generalny w pkt 20 swojej opinii, analiza dokonana przez Sąd obarczona jest błędem w zakresie oceny prawnej. Argumentacja, zgodnie z którą nie zostały spełnione przesłanki wymagane do uznania, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, wpisuje się logicznie w ramy zarzutu opartego na braku dowodu rzeczywistego używania tego znaku dla preparatów oftalmicznych. Oprócz tego, że oparta jest ona na naruszeniu tego samego przepisu rozporządzenia nr 40/94, którego dotyczy powyższy zarzut, to ma na celu, podobnie jak ten zarzut, zakwestionowanie faktycznego gospodarczego używania wcześniejszego znaku towarowego w handlu. Stanowi przez to rozszerzenie omawianego zarzutu, które musi być uznane za dopuszczalne (wyroki z dnia 19 maja 1983 r. w sprawie 306/81 Verros przeciwko Parlamentowi, Rec. str. 1755, pkt 9, oraz z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02 Włochy przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I-10901, pkt 86).

41 Jednakże błąd w zakresie oceny prawnej w pkt 17–22 zaskarżonego wyroku nie ma takiego charakteru, by mógł podważyć cały wyrok, a przez to argumenty podniesione przez wnoszącą odwołanie w tym zakresie muszą być pominięte jako pozbawione znaczenia. Odrzucenie przez Sąd argumentacji dotyczącej przesłanek uznania wcześniejszego znaku towarowego za rzeczywiście używany znajduje wystarczające oparcie prawne w innych ustaleniach dokonanych w tym wyroku (zob. podobnie wyroki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja przeciwko CAS

Succhi di Frutta, Rec. str. I-3801, pkt 68 oraz z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 46–51).

42 W tym zakresie, jak wynika z zaczynających się od słów „w każdym bądź razie” pkt 23–25 zaskarżonego wyroku, których dotyczy druga część argumentacji podniesionej przez wnoszącą odwołanie w niniejszej sprawie, Sąd stwierdził, że nawet jeśli argumenty dotyczące przesłanek wymaganych do uznania, iż wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, należy interpretować jako związane z zarzutem podniesionym w skardze, to muszą być one tak czy inaczej oddalone z innego względu. Ponieważ skarga wniesiona do Sądu miała na celu kontrolę zgodności z prawem spornej decyzji, kontrola ta nie może bowiem wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu wszczętego przed Izbą Odwoławczą. Natomiast w pkt 24 tego wyroku Sąd w ramach dokonywania niezależnej oceny okoliczności faktycznych stwierdził, że w toku postępowania przed OHIM wnosząca odwołanie wyraźnie wskazała, że nie kwestionuje faktu, iż dowód przedłożony przez Biofarmę wykazuje rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego dla określonego towaru, co nie jest sporne w niniejszym postępowaniu.

43 Wbrew temu, co twierdzi wnosząca odwołanie, Sąd słusznie odrzucił sporną argumentację jako niedopuszczalną, powołując się na omawianą tu drugą podstawę. Wnosząca odwołanie nie ma uprawnienia do zmiany przed Sądem granic sporu, które wynikają z roszczeń i twierdzeń podniesionych przez nią i przez wnoszącego sprzeciw przed OHIM (zob. podobnie wyrok z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedral przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 26 oraz ww. wyrok w sprawie KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 58).

44 Z jednej strony, z art. 63 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że zarówno stwierdzenie nieważności, jak i zmiana decyzji izby odwoławczej może nastąpić wyłącznie

w przypadku braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu WE, rozporządzenia nr 40/94 lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy. Tak więc kontrola takiej decyzji przeprowadzana przez sąd wspólnotowy nie wykracza poza kontrolę jej zgodności z prawem, a jej przedmiotem nie jest ponowne badanie stanu faktycznego ustalonego przez instancje OHIM, które wymagałoby uwzględnienia nowych okoliczności faktycznych, na które się przed tym sądem powołano (zob. podobnie wyroki z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7057, pkt 50, oraz z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. str. I-2213, pkt 54).

⁴⁵ Z drugiej strony, z art. 135 § 4 regulaminu Sądu wynika, że strony toczącego się przed nim postępowania nie mogą zmieniać przedmiotu sporu, który został określony w postępowaniu przed izbą odwoławczą.

⁴⁶ W konsekwencji, ponieważ Sąd w ramach niezależnej oceny stwierdził, że wnosząca odwołanie wyraźnie zrzekła się w postępowaniu przed OHIM możliwości kwestionowania faktu, że wcześniejszy znak towarowy spełnił przesłanki uznania go za rzeczywiście używany, mógł on w sposób zgodny z prawem stwierdzić niedopuszczalność spornej argumentacji podniesionej po raz pierwszy na wyznaczonej przez niego rozprawie.

⁴⁷ Z powyższego wynika, że pierwszy zarzut winien zostać oddalony jako w części pozbawiony znaczenia dla sprawy, a w części nieuzasadniony.

W przedmiocie drugiego zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

W przedmiocie pierwszej części drugiego zarzutu, dotyczącej określenia właściwego kręgu odbiorców

— Argumentacja stron

⁴⁸ W ramach pierwszej części swego drugiego zarzutu wnosząca odwołanie twierdzi, że Trybunał w pkt 49 zaskarżonego wyroku naruszył prawo przez błędną wykładnię pojęcia „opinii publicznej [kręgu odbiorców]”, ponieważ nie stwierdził, że konsumenci końcowi nie dokonują żadnego wyboru, kupując preparaty wydawane z przepisu lekarza. Okoliczność ta oznacza bowiem, że w przypadku sprzedaży takiego towaru konsumentowi końcowemu nałożony znak towarowy nie pełni funkcji polegającej na gwarantowaniu tożsamości towaru przez umożliwienie konsumentowi odróżnienia tego towaru od towarów mających inne pochodzenie. Tym samym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumenta końcowego nie zachodzi. Stanowisko takie podzielane było zarówno przez izby odwoławcze, jak i przez sądy wspólnotowe (wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 42, podtrzymany w tym zakresie przez Trybunał w postanowieniu z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Aldon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8993, pkt 30).

⁴⁹ Zdaniem wnoszącej odwołanie wynika z tego, że Sąd powinien był ograniczyć definicję kręgu odbiorców wyłącznie do specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, to znaczy lekarzy i farmaceutów, oraz że przy ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie należało brać pod uwagę konsumentów końcowych.

50 OHIM twierdzi, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie ogranicza się do przypadków bezpośredniego wprowadzenia w błąd, w których towar opatrzony określonym znakiem towarowym jest mylony z innym towarem noszącym znak towarowy konkurenta. Ponieważ podstawowa funkcja wspólnotowego znaku towarowego sprowadza się do służenia jako wskazówka pochodzenia towaru, wystarczy, że właściwy krąg odbiorców przypisuje to samo pochodzenie dwóm towarom noszącym takie same lub podobne znaki towarowe. Pacjenci bowiem mogą przypisywać to samo pochodzenie omawianym towarom, nawet jeśli przy dokonywaniu zakupu ich wybór jest w pewien sposób sterowany i nawet jeśli ich zetknięcie się z oboma znakami towarowymi ma miejsce w różnym czasie, podczas dokonywania odrębnych zakupów. Decyzje izb odwoławczych, w których zajęto przeciwne stanowisko, nie są wiążące dla sądów wspólnotowych. Co do przywołanych przez wnoszącą odwołanie wyroków, to dotyczą one innych przepisów rozporządzenia nr 40/94, to znaczy art. 7 ust. 1 lit. d) oraz art. 50 ust. 1 lit. a).

— Ocena Trybunału

51 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wynikającego z podobieństwa, po pierwsze, pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym i po drugie, pomiędzy towarami lub usługami oznaczanymi tymi znakami, musi być oceniane z punktu widzenia opinii publicznej [kręgu odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

52 W niniejszej sprawie, po stwierdzeniu w pkt 48 zaskarżonego wyroku, że skoro wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany we Włoszech, to terytorium tego państwa członkowskiego stanowi terytorium właściwe dla celów stosowania

powołanego art. 8, Sąd w pkt 49 tego wyroku doszedł do wniosku, że ponieważ omawiane towary są lekami wymagającymi przepisu lekarza przed ich sprzedażą konsumentom końcowym w aptekach, właściwym kręgiem odbiorców są tutaj nie tylko konsumenci końcowi, ale również specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, tj. lekarze przepisujący lek oraz farmaceuci sprzedający przepisany lek.

53 Według orzecznictwa podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonej znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie (zob. w szczególności wyroki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30 oraz z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 27).

54 Aby znak towarowy mógł spełniać swoje zadanie jako podstawowy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego stworzenie jest celem traktatu, musi on gwarantować, że wszystkie towary lub usługi nim opatrzone oferowane są pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. podobnie wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 28).

55 Wobec tego prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pochodzeniu określonych towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa, lub ewentualnie, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 29 oraz wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Rec. str. I-3819, pkt 17).

56 W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę przywołane orzecznictwo, Sąd słusznie uznał — czego zresztą nie kwestionuje żadna ze stron postępowania — że specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia powinni być objęci zakresem pojęcia właściwego kręgu odbiorców dla celów art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ funkcja znaku towarowego jako wskazówki pochodzenia jest również istotna dla pośredników uczestniczących we wprowadzaniu towaru do obrotu, przyczyniając się do określania ich zachowań rynkowych (zob. podobnie wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-371/02, Rec. str. I-5791, pkt 23 i 25).

57 Jednakże, wbrew twierdzeniom wnoszącej odwołanie, okoliczność, że pośrednicy, tacy jak specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, mogą wpływać na wybory dokonywane przez konsumentów końcowych lub nawet je determinować, nie może sama w sobie całkowicie wykluczyć prawdopodobieństwa wprowadzenia tych konsumentów w błąd co do pochodzenia omawianych towarów.

58 Skoro bowiem w pkt 49 zaskarżonego wyroku Sąd w ramach niezależnej oceny okoliczności faktycznych stwierdził, że omawiane towary sprzedawane są konsumentom końcowym w aptekach, mógł on słusznie z tego wywnioskować, że nawet jeśli na wybór towaru mają wpływ lub go determinują pośrednicy, to tego rodzaju prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd istnieje, skoro konsumenci mogą stykać się z tymi towarami, choćby podczas dokonywania zakupu każdego z towarów odrębnie, w różnym czasie.

59 Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd sposób postrzegania znaków towarowych przez

przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług odgrywa decydującą rolę (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25 oraz wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-643, pkt 38).

⁶⁰ Ponadto Trybunał orzekł już, że przeciętny konsument rzadko ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych oznaczeń i musi opierać się na zachowanym w pamięci niedoskonałym ich obrazie (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26, oraz wyrok z dnia 23 września 2004 r. w sprawie C-107/03 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, dotychczas niepublikowany w Zbiorze, pkt 44).

⁶¹ Ponadto, skoro bezsporne jest, że cały proces wprowadzania omawianych towarów do obrotu ma na celu nabywanie ich przez konsumentów końcowych, to Sąd mógł słusznie uznać, że rola, jaką odgrywają pośrednicy, nawet jeśli są nimi specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, których wcześniejszy udział jest niezbędny dla sprzedaży tych produktów konsumentom, musi być częściowo równoważona przez wysoki stopień uwagi, jaki konsumenci mogą wykazywać przy ich przepisywaniu, biorąc pod uwagę, że omawiane towary to produkty farmaceutyczne, a tym samym przez możliwość wpływu ze strony konsumentów na uwzględnianie przez wspomnianych specjalistów ich sposobu postrzegania omawianych znaków towarowych, a w szczególności ich wymagań lub preferencji.

⁶² W tym zakresie należy przypomnieć, że Trybunał orzekł już, iż w przypadku, gdy towary lub usługi, których dotyczy wnioski o rejestrację, są przeznaczone dla ogółu konsumentów, to należy stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców składa się

z przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-5173, pkt 33 oraz wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8317, pkt 24).

⁶³ Wynika z tego, że Sąd nie naruszył prawa, włączając konsumentów końcowych do właściwego kręgu odbiorców dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

⁶⁴ Wniosku tego nie mogą podważyć argumenty opierane przez wnoszącą odwołanie na podstawie niektórych orzeczeń izb odwoławczych lub sądów wspólnotowych.

⁶⁵ Decyzje izb odwoławczych wydawane na podstawie rozporządzenia nr 40/94, a dotyczące rejestracji oznaczeń jako wspólnotowych znaków towarowych, stanowią decyzje związane, a nie oparte na swobodnym uznaniu. Dlatego też zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia z uwzględnieniem jego wykładni dokonywanej przez sądy wspólnotowe, nie zaś na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej (ww. wyrok w sprawie BioID przeciwko OHIM, pkt 47, wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-551, pkt 48).

66 Jeśli chodzi o postępowanie, w którym wydany został ww. wyrok Sądu w sprawie Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) oraz ww. postanowienie Trybunału w sprawie Alcon przeciwko OHIM, na które powołuje się wnosząca odwołanie na poparcie swojej argumentacji, to wystarczy stwierdzić, że sprawa ta dotyczyła zgłoszenia znaku towarowego niezwiązanego z towarami sprzedawanymi końcowym konsumentom w aptekach, lecz „oftalmicznymi preparatami farmaceutycznymi, sterylnymi roztworami używanymi w chirurgii oftalmicznej”, w stosunku do których Sąd mógł zgodnie z prawem stwierdzić, że zwykły charakter rozpatrywanego znaku towarowego musiał być oceniany z punktu widzenia odbiorców specjalizujących się w dziedzinie medycyny, dla których znak ten był przeznaczony, to znaczy oftalmologów i chirurgów oftalmologów wykonujących swój zawód na terenie Unii Europejskiej.

67 Dlatego też pierwsza część drugiego zarzutu musi zostać oddalona jako nieuzasadniona.

W przedmiocie drugiej części drugiego zarzutu, dotyczącej podobieństwa produktów

— Argumentacja stron

68 Wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo, nie wymagając od Biofarmy przedstawienia dowodów zarzucanego podobieństwa towarów. Twierdzi też, że Sąd nie wziął również pod uwagę, a przynajmniej nie w wystarczającym stopniu, istotnych okoliczności związanych z omawianymi produktami, w szczególności postaci tych produktów oraz roli specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, którzy je przepisują i wydają.

69 OHIM zwraca uwagę, że pojęcie podobieństwa towarów stanowi kwestię prawną, która powinna być w postępowaniu badana z urzędu. Jeśli chodzi o konieczność uwzględnienia postaci omawianych produktów, to w ocenie OHIM element ten nie jest istotny, chyba że wykaz towarów w ramach zgłoszenia znaku towarowego określa postać, w jakiej są one używane, co w niniejszej sprawie nie zachodzi. Postać produktu jest jednym z elementów w ramach wprowadzania produktu do obrotu, który ma charakter niezależny względem zgłoszonego znaku towarowego i może z czasem ulegać zmianie. Ten sam wniosek odnosi się do okoliczności, że produkty te sprzedawane są na receptę; jest to również element niezależny względem produktów zamieszczonych na wykazie towarów objętych wnioskiem o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

— Ocena Trybunału

70 Należy na samym wstępie odrzucić, jako niedopuszczalny, argument wnoszącej odwołanie, za pomocą którego przez odwoływanie się do zakresu dowodów, jakie powinna przedstawić Biofarma, zmierza ona w istocie do ponownego zakwestionowania czysto faktycznej oceny dokonanej przez Sąd w pkt 57–60 zaskarżonego wyroku, na podstawie której orzekł on, w pkt 62 tego wyroku, że stwierdzając, iż omawiane towary wykazują wysoki stopień podobieństwa, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu.

71 Wnosząca odwołanie nie może wymagać, aby Trybunał zastąpił swoją własną oceną faktów ocenę dokonaną przez Sąd. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z art. 225 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości wynika bowiem, że

odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sąd jest właściwy do ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego, jak również do oceny środków dowodowych. Ocena tego stanu faktycznego i środków dowodowych nie stanowi zatem — z zastrzeżeniem przypadków ich wypaczenia — kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Mühlens przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-2717, pkt 41 oraz ww. wyrok w sprawie Rossi przeciwko OHIM, pkt 26).

72 Jeśli chodzi o argument, że Sąd nie wziął pod uwagę kryteriów istotnych dla oceny podobieństwa omawianych towarów, to należy przypomnieć, iż zgodnie z orzecznictwem, aby dokonać takiej oceny, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące istniejący stosunek pomiędzy tymi towarami. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, przeznaczenie, sposób użycia, jak również ich konkurencyjność lub komplementarność (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23).

73 Należy podnieść, że w niniejszej sprawie, zgodnie z powyższym orzecznictwem, w pkt 57 zaskarżonego wyroku Sąd prawidłowo ocenił charakter omawianych towarów, ich przeznaczenie, sposób wprowadzania do obrotu oraz ich konkurencyjność i komplementarność, zanim doszedł do wniosku, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, iż wykazują one wysoki stopień podobieństwa. Zatem wnosząca odwołanie bezzasadnie zarzuca Sądowi nieuwzględnienie czynników istotnych dla oceny podobieństwa tych towarów.

74 Ponadto, jeśli chodzi o zarzut wnoszącej odwołanie, że Sąd nie uwzględnił w należyłym stopniu kryterium dotyczącego postaci omawianych produktów, to należy

stwierdzić, że w pkt 58 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał zastosowanie tego kryterium dla potrzeb oceny podobieństwa produktów. Niemniej jednak stwierdził, że istniejąca różnica w przyjmowaniu leków nie może w istocie przeważać w niniejszej sprawie nad wspólnym charakterem i przeznaczeniem obu produktów.

75 Zarzucając Sądowi nieprawidłowe uwzględnienie kryterium postaci omawianych produktów, wnosząca odwołanie zmierza jednocześnie do tego, by Trybunał zastąpił swoją oceną faktów ocenę dokonaną w tym zakresie przez Sąd. W konsekwencji, ponieważ wnosząca odwołanie nie powołuje się na jakiegokolwiek wypaczenie faktów lub dowodów przedłożonych Sądowi, podniesiony argument musi zostać oddalony jako niedopuszczalny zgodnie z orzecnictwem przywołanym w pkt 71 niniejszego wyroku.

76 Wreszcie, jeśli chodzi o zarzut wnoszącej odwołanie, że Sąd nie wziął pod uwagę okoliczności, iż omawiane produkty wydawane są przez specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia jedynie na receptę, to argument ten musi zostać oddalony jako nieuzasadniony z tych samych względów, które zostały podane w pkt 51–63 niniejszego wyroku, ponieważ kwestionuje on definicję właściwego kręgu odbiorców określoną w zaskarżonym wyroku.

77 W konsekwencji drugą część omawianego zarzutu należy w części odrzucić jako niedopuszczalną, a w części oddalić jako nieuzasadnioną.

W przedmiocie trzeciej części drugiego zarzutu, dotyczącej podobieństwa oznaczeń

— Argumentacja stron

- 78 Wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi naruszenie prawa przez dokonanie porównania omawianych oznaczeń bez prawidłowego określenia właściwego kręgu odbiorców, z punktu widzenia którego należy oceniać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 79 W odniesieniu do podobieństwa wizualnego wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd błędnie orzekł, iż ogólne wrażenie wywoływane przez wizualnie zbieżne elementy obu znaków prowadzi do wniosku, że znaki te są podobne. W ramach ogólnej oceny należy bowiem podnieść, że nawet jeśli zbieżności takie występują, to nie są one wystarczające do stwierdzenia, iż oba znaki towarowe są wizualnie podobne. Porównanie na gruncie wizualnym musi być dokonane z punktu widzenia osoby należącej do właściwego kręgu odbiorców.
- 80 W odniesieniu do podobieństwa fonetycznego wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd błędnie orzekł, iż omawiane znaki towarowe są podobne na tej płaszczyźnie. Dominujące prefiksy w każdym ze znaków towarowych można bowiem łatwo rozróżnić, a ponadto są one całkiem inaczej wymawiane. Co więcej, zdaniem wnoszącej odwołanie okoliczność, że przeciętny konsument rzadko ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, pozbawiona jest w niniejszej

sprawie znaczenia, ponieważ omawiane produkty są przepisywane przez lekarzy specjalistów. W każdym razie nie można przeceniać skutku ewentualnych zbieżności, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnicę co do postaci obu produktów i szczególnego kontekstu medycznego, w jakim każdy z nich jest sprzedawany.

81 OHIM twierdzi, że wszystkie te argumenty są niedopuszczalne, gdyż wnosząca odwołanie ogranicza się do kwestionowania ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd.

— Ocena Trybunału

82 Argument, że Sąd naruszył prawo, dokonując porównania omawianych oznaczeń bez prawidłowego określenia właściwego kręgu odbiorców, musi od razu zostać oddalony jako nieuzasadniony, z tych samych względów, które zostały podane w pkt 51–63 niniejszego wyroku, ponieważ kwestionuje on definicję właściwego kręgu odbiorców określoną w zaskarżonym wyroku.

83 Co do twierdzenia wnoszącej odwołanie, że omawiane oznaczenia nie mogą być mylone na gruncie fonetycznym, zwłaszcza biorąc pod uwagę postać produktów i szczególny kontekst medyczny, w którym są one sprzedawane, to należy podnieść, że Sąd w tym zakresie, w pkt 64–70 zaskarżonego wyroku, przeprowadził ocenę o charakterze czysto faktycznym i w pkt 75 i 76 swego wyroku doszedł do wniosku, że pomiędzy omawianymi oznaczeniami występuje podobieństwo wizualne i fonetyczne.

84 W konsekwencji zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 71 niniejszego wyroku, skoro w niniejszej sprawie nie zarzucano wypaczenia faktów i dowodów przedstawionych Sądowi, trzecia część drugiego zarzutu musi zostać w tym zakresie odrzucona jako niedopuszczalna.

85 Ponadto, co do zarzutu wnoszącej odwołanie, że Sąd przy ocenie podobieństwa wizualnego i fonetycznego obu oznaczeń nie uwzględnił okoliczności, iż właściwy krąg odbiorców obejmuje, poza końcowymi konsumentami, specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, to argumenty te łączą się z czwartą częścią omawianego zarzutu. Zostaną one zatem rozpatrzone w ramach tejże części.

W przedmiocie czwartej części drugiego zarzutu, dotyczącej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

— Argumentacja stron

86 Wnosząca odwołanie podnosi, że chociaż Sąd stwierdził, że właściwy krąg odbiorców obejmuje obok końcowych użytkowników także lekarzy i farmaceutów, to w istocie nie wziął tego pod uwagę i dokonał oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd tylko z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Natomiast Izba Odwoławcza w swojej decyzji stwierdziła, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lekarzy i farmaceutów, dotyczące omawianych towarów, jest niskie.

87 OHIM podnosi, że argumenty przedstawione w tym zakresie są niedopuszczalne, ponieważ nie stanowią one argumentów prawnych na poparcie twierdzeń wnoszącej odwołanie, że Sąd błędnie zinterpretował art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 lub wypaczył fakty.

— Ocena Trybunału

88 W ramach rozpatrywanej tu części drugiego zarzutu wnosząca odwołanie zmierza do wykazania, że Sąd naruszył prawo przez niezbadanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców określonego w zaskarżonym wyroku w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w odniesieniu do oznaczeń, których dotyczy sprawa.

89 Wbrew twierdzeniom OHIM, kwestionując przez to spójność rozumowania Sądu przy stosowaniu tego przepisu, wnosząca odwołanie podnosi kwestię prawną dotyczącą stosowania prawa wspólnotowego przez Sąd. Dlatego też druga część drugiego zarzutu jest dopuszczalna.

90 Jeśli chodzi o uzasadnienie tej części zarzutu, to należy przypomnieć, że w pkt 48 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż w niniejszej sprawie właściwe terytorium stanowi terytorium Włoch. Ponadto z pkt 51–63 niniejszego wyroku wynika, że Sąd

w pkt 49 zaskarżonego wyroku słusznie uznał, iż właściwy krąg odbiorców składa się zarówno z końcowych konsumentów, jak i niektórych specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia. Wynika z tego, że dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd związanego z omawianymi towarami należy oceniać, jak to stwierdził Sąd w pkt 50 zaskarżonego wyroku, odnosząc się do sposobu postrzegania tych towarów przez tak określony właściwy krąg odbiorców.

⁹¹ Dlatego też w pkt 62–76 zaskarżonego wyroku Sąd słusznie ocenił prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przez omawiane oznaczenia z punktu widzenia końcowych konsumentów.

⁹² Natomiast z zaskarżonego wyroku nie wynika w sposób dostateczny, czy Sąd dokonał systematycznej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia.

⁹³ W pkt 63 zaskarżonego wyroku Sąd ocenił podobieństwo wizualne pomiędzy oboma oznaczeniami w sposób ogólny, nie precyzując, w jakim zakresie ocena ta dotyczy konsumentów końcowych, a w jakim specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, przez dokonanie, w zależności od potrzeby, podziału lub rozróżnienia oceny w zależności od określonej części właściwego kręgu odbiorców.

94 Podobnie jest w odniesieniu do podobieństwa fonetycznego pomiędzy oboma oznaczeniami. Choć Sąd w pkt 69 zaskarżonego wyroku oparł swą ocenę w tym zakresie na postrzeganiu tych oznaczeń przez „konsumentów włoskich”, to nie wskazał tutaj, w jakim zakresie ocena ta znajduje zastosowanie jednocześnie do konsumentów końcowych i do specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia. Nie budzi wątpliwości, że w pkt 57 zaskarżonego wyroku dotyczącym oceny omawianych towarów przez „konsumentów” Sąd rozumie zarówno użytkowników końcowych, jak i specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia. Jednakże pojęcie to użyte w innej części tego samego wyroku jedynie w celu określenia narodowości odnosi się raczej, w braku innych wskazówek, do użytkowników końcowych niż do specjalistów, tym bardziej, że z akt postępowania przed Trybunałem wynika, że sporna decyzja będąca przedmiotem zaskarżonego wyroku dotyczyła wyłącznie konsumentów końcowych w ramach właściwego kręgu odbiorców.

95 Kwestia postrzegania oznaczeń przez specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia stanowiła środek ciężkości argumentacji dotyczącej zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 podnoszonej przez wnoszącą odwołanie zarówno przed Sądem, jaki i w postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem.

96 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że zaskarżony wyrok dotknięty jest brakiem uzasadnienia w odniesieniu do powyższych kwestii, a zatem Trybunał nie dysponuje wystarczającymi podstawami do dokonania jego kontroli w tym zakresie.

97 Zgodnie z orzecnictwem kwestia, czy uzasadnienie wyroku Sądu jest wewnętrznie sprzeczne lub niewystarczające, stanowi kwestię prawną, która może być jako taka

podnoszona w ramach odwołania (wyroki z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie C-401/96 P Somaco przeciwko Komisji, Rec. str. I-2587, pkt 53 oraz z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-446/00 P Cubero Vermurie przeciwko Komisji, Rec. str. I-10315, pkt 20).

98 Należy zatem stwierdzić, że w pkt 65 i 69 zaskarżonego wyroku Sąd w niewystarczający sposób uzasadnił swoją ocenę dotyczącą istnienia podobieństwa wizualnego i fonetycznego badanych oznaczeń z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców obejmującego również określonych specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia.

99 Jednakże powyższy brak wystarczającego uzasadnienia nie jest w stanie podważyć zaskarżonego wyroku. Skoro bowiem w ramach niezależnej oceny okoliczności faktycznych przeprowadzonej w pkt 56–75 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził istnienie znacznego podobieństwa pomiędzy badanymi towarami, jak również istnienie podobieństwa wizualnego i fonetycznego pomiędzy badanymi oznaczeniami z punktu widzenia części właściwego kręgu odbiorców złożonej z konsumentów końcowych, to nie naruszając art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, mógł w pkt 76 i 80 powyższego wyroku wywnioskować z tego, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd związane z tymi oznaczeniami, w rozumieniu powołanego przepisu.

100 W świetle powyższych uwag, mimo niewystarczającego uzasadnienia pkt 65 i 69 zaskarżonego wyroku nie ma podstaw do jego uchylecia, skoro tak czy inaczej całość uzasadnienia tego wyroku stanowi wystarczającą podstawę dla jego sentencji, to znaczy dla oddalenia przez Sąd skargi na sporną decyzję (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie Komisja przeciwko CAS Succhi di Frutta, pkt 68 i KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 46–51).

101 W konsekwencji czwarta część drugiego zarzutu musi zostać oddalona jako pozbawiona znaczenia.

W przedmiocie piątej części drugiego zarzutu, dotyczącej ograniczenia wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego

— Argumentacja stron

102 Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd błędnie stwierdził, że Izbie Odwoławczej OHIM nie można zarzucać braku uznania, iż oświadczenie wnoszącej odwołanie złożone w piśmie w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, w którym potwierdziła ona zamiar ograniczenia wykazu towarów w zgłoszeniu znaku towarowego do oftalmicznych produktów farmaceutycznych przeznaczonych do leczenia jaskry, stanowiło wyraźną propozycję zmiany wniosku na wypadek, gdyby Izba Odwoławcza zdecydowała się uwzględnić sprzeciw. W braku procedury ustnej wnosząca odwołanie nie miała w istocie możliwości przewidzenia prawdopodobnego stanowiska Izby Odwoławczej przed wydaniem przez nią decyzji. Tymczasem zaproponowana zmiana wykazu towarów pozwoliłaby na dalsze podkreślenie różnic pomiędzy towarami wnoszącej odwołanie a towarami Biofarmy.

103 Zdaniem OHIM ocena dokonana przez Izbę Odwoławczą nie może być kwestionowana na obecnym etapie postępowania. Ponadto wnosząca odwołanie nie przedstawiła żadnego uzasadnienia opartego na przepisach prawa lub na wypaczeniu faktów,

które pozwoliłoby na podważenie podstaw, w oparciu o które Sąd w pkt 53 zaskarżonego wyroku orzekł, że wymagania dotyczące dokonywania ograniczenia wniosku nie zostały spełnione. Kwestia, czy ograniczenie zaproponowane przez wnoszącą odwołanie spełniało przesłanki art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 13 rozporządzenia nr 2868/95, jest kwestią faktyczną, której badanie nie należy do kompetencji Trybunału. Drugi zarzut jest więc w tym zakresie niedopuszczalny.

— Ocena Trybunału

¹⁰⁴ Jeśli chodzi o dopuszczalność rozważanej tu części drugiego zarzutu, to należy stwierdzić, że wnosząca odwołanie wbrew twierdzeniom OHIM nie podnosi, że oświadczenie zawarte przez nią w piśmie w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniach nr 40/94 i 2868/95, lecz zarzuca, że Sąd nie wziął tego oświadczenia pod uwagę, nawet jeśli nie spełnia ono powyższych wymagań.

¹⁰⁵ Należy stwierdzić, że w ten sposób wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi błędną interpretację prawa wspólnotowego, a zatem podnosi kwestię prawną. W konsekwencji ta część drugiego zarzutu jest dopuszczalna.

- 106 Jeśli chodzi o uzasadnienie tej części zarzutu, to należy przypomnieć, że na gruncie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd związanego z określonymi towarami musi dotyczyć wszystkich towarów wymienionych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego.
- 107 Na mocy art. 44 ust. 1 tego rozporządzenia zgłaszający może w każdej chwili ograniczyć zawarty w zgłoszeniu wykaz towarów. Pismo w sprawie zmiany zgłoszenia na podstawie tego przepisu musi spełniać wymagania określone w zasadzie 13 rozporządzenia nr 2869/95.
- 108 W ramach omawianej tu części drugiego zarzutu wnosząca odwołanie nie kwestionuje, iż nie złożyła takiego pisma. Twierdzi jednak, że w braku procedury ustnej w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą wyraźna propozycja ograniczenia wykazu towarów sformułowana w niniejszej sprawie w piśmie przedłożonym w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą powinna być wzięta pod uwagę przy podejmowaniu przez Izbę decyzji o uwzględnieniu sprzeciwu.
- 109 Należy jednak stwierdzić, że ani rozporządzenie nr 40/94, ani rozporządzenie nr 2868/95 nie przewiduje tego rodzaju obowiązku. Jak bowiem wynika z pkt 107 niniejszego wyroku, żądanie ograniczenia wykazu towarów na mocy tego rozporządzenia musi mieć postać wniosku o zmianę zgłoszenia spełniającego określone wymagania. Jak słusznie orzekł Sąd w pkt 51 zaskarżonego wyroku, tego rodzaju ograniczenie musi być dokonane w sposób wyraźny i bezwarunkowy.

- 110 Dlatego też skoro w niniejszej sprawie bezsporne jest, że propozycja sformułowana przez wnoszącą odwołanie w piśmie w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą nie spełnia tych wymagań, to Sąd słusznie orzekł w pkt 53 i 54 zaskarżonego wyroku, że Izbie Odwoławczej nie można zarzucać, iż nie wzięła tej propozycji pod uwagę.
- 111 W konsekwencji piąta część drugiego zarzutu musi zostać oddalona jako nieuzasadniona.
- 112 Ponieważ żaden z zarzutów wnoszącej odwołanie nie został uwzględniony, odwołanie należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

- 113 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniosł o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania, a ta przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania poniesionymi przez OHIM. Ponieważ Biofarma nie wniosła o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania, należy orzec, że ponosi ona swoje własne koszty.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Odwołanie zostaje oddalone.**

- 2) **Alcon Inc. ponosi poza własnymi kosztami także koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).**

- 3) **Biofarma SA ponosi własne koszty.**

Podpisy