

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

JULIANE KOKOTT

przedstawiona w dniu 26 października 2006 r.¹

I — Wprowadzenie

1. Niniejszy spór dotyczy zagadnienia, czy dwa znaki towarowe odnoszące się do dostępnych wyłącznie na receptę produktów leczniczych — słowny znak towarowy TRAVATAN i wcześniejszy włoski słowny znak towarowy TRIVASTAN — mogą zostać pomyłone, czego skutkiem byłaby odmowa zarejestrowania znaku TRAVATAN jako wspólnotowego znaku towarowego. Wszystkie dotychczasowe instancje, czyli Wydział Sprzeciwów i izba odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej OHIM) oraz Sąd Pierwszej Instancji, stwierdziły, że takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje.

2. W postępowaniu odwoławczym należy, z jednej strony, rozpatrzyć, czy Sąd słusznie odrzucił niektóre argumenty wnoszącego odwołanie jako wniesione po terminie, a z drugiej strony, czy Sąd prawidłowo ocenił istnienie prawdopodobieństwa wprowadze-

nia w błąd, w szczególności w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców.

II — Ramy prawne

3. Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego² dotyczy względnej podstawy odmowy rejestracji wynikającej z prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd:

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

a) [...]

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Dz.U. 1994, L 11, str. 1.

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

4. Motyw siódmy rozporządzenia precyzuje pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa towarów lub usług: „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla [...] ochrony”.

5. Wcześniejszy znak towarowy może stanowić przeszkodę dla rejestracji nowego znaku towarowego jedynie w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy jest rzeczywiście

używany. Artykuł 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi w związku z tym:

„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 przytacza on 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 we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.

III — Okoliczności powstania sporu i wyrok Sądu

6. Sąd przedstawił okoliczności powstania sporu w pkt 1–11 zaskarżonego wyroku z dnia 22 września 2005 r. w sprawie T-130/03³ w następujący sposób:

„1 W dniu 11 czerwca 1998 r. Alcon Inc., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami, złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie TRAVATAN.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 5 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów

i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: »oftalmiczne preparaty farmaceutyczne«.

4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych* nr 23/99 z dnia 22 marca 1999 r.

5 W dniu 22 czerwca 1999 r. Biofarma SA, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw został oparty na podstawie odmowy rejestracji określonej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw został uzasadniony istnieniem słownego krajowego znaku towarowego TRIVASTAN, zarejestrowanego we Włoszech w dniu 27 stycznia 1986 r. pod numerem 394980.

6 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów określonych w zgłoszeniu znaku towarowego. Został on oparty na wszystkich towarach objętych wcześniejszym znakiem towarowym, a mianowicie: »preparatach farmaceutycznych, weterynaryjnych i środkach sanitarnych; substancjach dietetycznych dla niemowląt i do celów leczniczych;

3 — W sprawie Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. II-3859.

plastrach, materiałach opatrunkowych; materiałach do plombowania zębów i wycisków dentystycznych; środkach odkażających; środkach chwastobójczych i do niszczenia robactwa» należących do klasy 5.

7 Pismem z dnia 5 maja 2000 r. skarżąca zażądała od interwenienta, na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, przedstawienia dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w państwie członkowskim, w którym objęty jest ochroną, w odniesieniu do wszystkich towarów, które zostały przytoczone jako uzasadnienie sprzeciwu. Pismem z dnia 29 maja 2000 r. interwenient został wezwany do przedłożenia tego dowodu w terminie dwóch miesięcy.

8 W dniu 28 lipca 2000 r. interwenient przekazał OHIM dokumenty mające na celu wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech. Wśród tych dokumentów znajdowały się w szczególności faktury, noty wyjaśniające, dotyczące leku interwenienta, wyciąg z włoskiego informatora *Informatore Farmaceutico* oraz wyciąg z *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9 Decyzją z dnia 26 września 2001 r. Wydział Sprzeciwów uznał, że używanie

wcześniejszego znaku towarowego zostało wykazane dla specyficznego preparatu farmaceutycznego, tj. »obwodowego środka rozszerzającego naczynia krwionośne przeznaczonego do leczenia obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha«, i uwzględnił sprzeciw dla wszystkich wskazanych towarów. W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz że występuje pewne podobieństwo towarów, Wydział Sprzeciwów odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia we Włoszech.

10 W dniu 13 listopada 2001 r. skarżąca, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

11 Decyzją z dnia 30 stycznia 2003 r. (zwaną dalej »zaskarżoną decyzją« Trzecia Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania. Stwierdziła ona w istocie, iż z uwagi na to, że towary oznaczone omawianymi znakami towarowymi wykazują wysoki stopień podobieństwa oraz że znaki te wykazują silne podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, w odniesieniu do omawianych znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, obejmujące prawdopodobieństwo skojarzenia».

7. Sąd oddalił wniesioną przez Alcon skargę na decyzję Izby Odwoławczej.

w szczególności w odczuciu konsumentów włoskich (pkt 72 i nast.).

8. Sąd stwierdził niedopuszczalność argumentu, zgodnie z którym nie zostały spełnione wymogi rzeczywistego używania w rozumieniu wyroku w sprawie MFE Marienfelde przeciwko OHIM (HIPOVITON)⁴, ponieważ został on przedstawiony zbyt późno i nie mógł zostać rozpatrzony przez Izbę Odwoławczą (pkt 19 i nast.).

9. Alcon nie był w stanie również podważyć stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym przedstawione przez interwenienta dowody wykazują rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego dla „obwodowego środka rozszerzającego naczynia krwionośne przeznaczonego do leczenia obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha” (pkt 29 i nast.).

10. Wreszcie, zdaniem Sądu, Izba Odwoławcza słusznie utrzymała w odniesieniu do tych dwóch znaków towarowych istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym przypadku istniało bowiem bardzo duże podobieństwo zarówno towarów (pkt 55 i nast.), jak i oznaczeń (pkt 65 i nast.). Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku tych oznaczeń istniało

IV — Odwołanie

11. Alcon kwestionuje stwierdzenie przez Sąd niedopuszczalności jego argumentu dotyczącego wymogów rzeczywistego używania oraz utrzymuje, że Sąd dokonał błędnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności poprzez nieuwzględnienie w wystarczającym stopniu roli osób zawodowo trudniących się medycyną.

12. Alcon wnosi zatem do Trybunału:

1. o uchylenie zaskarżonego wyroku;
2. w zakresie w jakim jest to konieczne, o przekazanie sprawy Sądowi celem ponownego rozpoznania;

4 — Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01, Zb.Orz. str. II-2787.

3. o obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i/lub interwenienta kosztami postępowania.

V — Ocena

A — W przedmiocie pierwszego zarzutu odwołania — Dopuszczalność argumentu dotyczącego rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego

13. W głównych zarysach OHIM uważa odwołanie za bezzasadne, a w części również za niedopuszczalne i w związku z tym wnosi do Trybunału o:

1. częściowe oddalenie odwołania w części jako bezzasadnego i częściowe odrzucenie go jako niedopuszczalnego oraz

15. W pkt 20 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że „w skardze [strona] skarżąca nie zarzuciła Izbie Odwoławczej naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, w zakresie w jakim wymogi rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie zostały spełnione, a jedynie w zakresie, w jakim dowód rzeczywistego używania przedstawiony przez interwenienta nie wykazuje, że wcześniejszy znak towarowy był faktycznie używany w odniesieniu do preparatów oftalmicznych”. Wywiódł on z tego, że wystąpienie Alconu na rozprawie dotyczące wymogów rzeczywistego używania stanowiło nowy zarzut, który był w konsekwencji niedopuszczalny.

2. obciążenie wnoszącego odwołanie kosztami postępowania.

14. Biofarma po raz pierwszy wzięła aktywny udział w postępowaniu podczas rozprawy i przyłącza się do żądań OHIM.

16. Alcon uważa natomiast, że przedstawione przez niego twierdzenia dotyczące rzeczywistego używania stanowiły po prostu nowy argument na poparcie właściwego zarzutu, który został oparty na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

17. Na podstawie art. 42 § 2 regulaminu Sądu nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania. Jednak argument, który stanowi rozwinięcie zarzutu podniesionego wcześniej bezpośrednio lub pośrednio w skardze, należy uznać za dopuszczalny⁵.

18. Stosowanie tego przepisu procesowego zostało zilustrowane w sprawach dotyczących innych dziedzin niż prawo znaków towarowych. A zatem w sprawie, w której pierwotnie podniesiony zarzut został oparty na naruszeniu kilku przesłanek stosowania art. 87 ust. 1 WE, Trybunał uznał za dopuszczalne rozwinięcie zarzutu argument, zgodnie z którym omawiane działanie nie faworyzowało wyłącznie przedsiębiorstw w rozumieniu prawa o pomocy państwa, ale również inne osoby⁶. Argument, zgodnie z którym Komisja przeprowadziła niewystarczającą analizę wpływu na wymianę handlową, również został uznany za rozwinięcie zarzutu dotyczącego braku wpływu na wymianę handlową⁷. Trybunał uznał ponadto za dopuszczalne rozwinięcie zarzutu

argument dotyczący uchybienia proceduralnego wynikającego z niewysłuchania stron, mimo że pierwotnie podniesiony zarzut został oparty na fakcie, iż materialne przesłanki przyjęcia spornego środka ochronnego nie zostały wystarczająco określone⁸. Wreszcie Trybunał uznał argument, zgodnie z którym wiek wymagany w procedurze naboru urzędników winien stanowić przedmiot ogłoszenia o konkursie, za rozwinięcie zarzutu opartego na braku podstawy prawnej stosowania granicy wiekowej⁹.

19. Podobna sytuacja ma miejsce również w niniejszej sprawie. W skardze w pierwszej instancji Alcon zakwestionował stwierdzenia dotyczące rzeczywistego używania w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Biofarma nie przedstawiła w jego przekonaniu dowodu mogącego spowodować wystarczającą znajomość znaku towarowego wśród właściwego kręgu włoskich odbiorców. Również używanie produktu leczniczego do celów okulistycznych nie zostało ustalone. Zgodnie z pkt 17 zaskarżonego wyroku Alcon „podczas rozprawy, celem zwrócenia uwagi na to, że wymogi rzeczywistego używania nie zostały spełnione, w szczególności ze względu na nikłe znaczenie handlowe wcześniejszego znaku towarowego, [...] powołał się na wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), Zb.Orz. str. II-2787”.

5 — Zobacz w odniesieniu do regulaminu Trybunału, którego brzmienie jest identyczne, wyroki: z dnia 19 maja 1983 r. w sprawie 306/81 Verros przeciwko Parlamentowi, Rec. str. 1755, pkt 9; z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-301/97 Niderlandy przeciwko Radzie, Rec. str. I-8853, pkt 166 i 169; z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02 Włochy przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I-10901, pkt 85 i nast.

6 — Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Włochy przeciwko Komisji, pkt 87 i nast.

7 — Ibidem, pkt 103 i 108.

8 — Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Niderlandy przeciwko Radzie, pkt 157, 158 i 169.

9 — Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Verros przeciwko Parlamentowi, pkt 7 i 10.

20. Argumentacja ta w sposób oczywisty stanowi uzupełnienie przyczyn wskazanych na poparcie zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94. Nie chodzi tutaj zatem o nowy zarzut, który byłby niedopuszczalny, ale o dopuszczalne rozwinięcie zarzutu podniesionego w odpowiednim terminie. Stwierdzenie, zgodnie z którym argument ten został przedstawiony Sądowi pomimo upływu terminu do uczynienia tego, należy w konsekwencji uznać za błędne pod względem prawnym.

21. Jednakże w pkt 23 zaskarżonego wyroku Sąd oparł odmowę również na drugim argumentie. Jego zdaniem kontrola sprawowana przez Sąd nie może wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu, który był przedmiotem postępowania przed izbą odwoławczą. Dodaje on, że w świetle akt sprawy Alcon nie zakwestionował rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego ani przed Izbą Odwoławczą, ani przed Wydziałem Sprzeciwów, a wręcz wyraźnie zrezygnował z zakwestionowania dowodu tego używania¹⁰. Alcon wskazał jedynie swe wątpliwości co do tego, by wcześniejszy znak towarowy był używany w stosunku do towaru podobnego¹¹. To dlatego Sąd stwierdził, że przedstawione w przedmiocie rzeczywistego używania obiekty były niedopuszczalne również z powodu tego, że nie stanowiły przedmiotu sporu w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

22. Ten drugi argument na poparcie odrzucenia obiekty wobec rzeczywistego używania jest zgodny z brzmieniem art. 135 § 4 regulaminu Sądu. Zgodnie z tym przepisem pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą. W zakresie w jakim Alcon zrezygnował z zakwestionowania dowodów przedstawionych w tym zakresie, rzeczywiste używanie nie stanowiło przedmiotu sporu w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. A zatem Sąd słusznie odrzucił ten argument jako niedopuszczalny.

23. Alcon twierdzi wprawdzie, że takie ograniczenie przedmiotu sporu w postępowaniu przed Sądem do kwestii, które stanowiły przedmiot sporu w postępowaniu przed izbą odwoławczą, prowadzi do utrzymywania w mocy decyzji, które w świetle późniejszego orzecznictwa okazały się oczywiście niezgodne z prawem, jednak nie ma on racji. W przypadku gdy strona stale krytykuje określony element stosowania prawa przez OHIM, może ona naturalnie zakwestionować ten element z możliwością powodzenia, jeżeli w międzyczasie Sąd rozstrzygnął tę kwestię prawną w sposób dla niej korzystny. Jednak gdy strona zrezygnuje — tak jak uczynił to w niniejszej sprawie Alcon — z podniesienia zarzutów dotyczących określonego zagadnienia, to nawet późniejsze orzecznictwo nie może uprawnian jej do podniesienia po raz pierwszy takiego zarzutu w postępowaniu przed Sądem.

¹⁰ — Zobacz drugie uwagi przedstawione w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów, załącznik 7 do skargi w pierwszej instancji, karta 70.

¹¹ — Zobacz uzasadnienie odwołania wniesionego do Izby Odwoławczej, załącznik 3 do skargi w pierwszej instancji, karta 34.

24. Pierwszy zarzut odwołania należy zatem oddalić.

B — *W przedmiocie drugiego zarzutu odwołania — Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94*

25. W drugim zarzucie odwołania Alcon podnosi argumenty w przedmiocie zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, które można podzielić na sześć odrębnych części zarzutu.

1. W przedmiocie szóstej części zarzutu — Ograniczenie wykazu towarów

26. W szóstej części zarzutu, którą należy rozpatryć w pierwszej kolejności, Alcon kwestionuje porównywane przez Izbę Odwoławczą i Sąd towary. Alcon wyraźnie ograniczył przed Izbą Odwoławczą opis swych towarów do „oftalmicznych preparatów farmaceutycznych do leczenia jaskry” i w ten sposób dodatkowo zmniejszył podobieństwo towarów.

27. W pkt 51–55 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał, że ograniczenie to nie zostało dokonane zgodnie z wymogami art. 44 rozporządzenia nr 40/94 i zasady 13 rozporządzenia

Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94¹². Ograniczenie wykazu towarów zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego musi nastąpić wyraźnie i bezwarunkowo. Alcon nie złożył żadnego wniosku o zmianę zgłoszenia, a jedynie potwierdził gotowość dokonania ograniczenia. Dlatego przy rozpatrywaniu zgłoszenia znaku towarowego należało wziąć pod uwagę wszystkie oftalmiczne preparaty farmaceutyczne.

28. Co do zasady Alcon był uprawniony do ograniczenia specyfikacji towarów w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, ponieważ art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 dopuszcza ograniczenie zawartego w zgłoszeniu wykazu towarów lub usług w każdej chwili. Dopiero w postępowaniu sądowym ograniczenie napotyka na przeszkodę w postaci art. 135 § 4 regulaminu Sądu, ponieważ mogłoby ono zmienić przedmiot sporu¹³.

29. W utrwalonym orzecznictwie Sąd słusznie jednak wymaga, by ograniczenie

¹² — Dz.U. L 303, str. 1.

¹³ — Wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 58.

zawartego w zgłoszeniu wykazu towarów było dokonywane wyraźnie i bezwarunkowo¹⁴. Ograniczenie to może mieć bowiem istotny wpływ na zakres ochrony z tytułu znaku towarowego oraz — co jest widoczne w niniejszej sprawie — na zdolność rejestracyjną znaku.

30. Ponieważ Alcon nie złożył oświadczenia w przedmiocie ograniczenia, a jedynie potwierdził gotowość jego dokonania, Sąd, nie wypaczając oświadczenia złożonego przez Alcon, zasadnie mógł dojść do wniosku, że wykaz towarów nie został ograniczony.

31. W pozostałym zakresie nie można dopatrzeć się uchybienia proceduralnego w fakcie, że Izba Odwoławcza nie wezwała Alconu do jasnego określenia jego stanowiska. Z punktu widzenia ekonomiki procesowej takie wyklarowanie byłoby bez wątpienia użyteczne, jednak nie istnieje jakiegokolwiek przepis, który zobowiązywałby izbę odwoławczą do domagania się takiego wyklarowania. Przeciwnie, zasada 13 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 wymienia szereg innych braków formalnych, o których OHIM musi powiadomić zgłaszającego, wyznaczając mu termin do ich uzupełnienia, jeżeli wymogi w zakresie wniosku o zmianę zgłoszenia nie są spełnione. Obowiązek ten zakłada jednak, że został złożony wniosek o dokonanie zmiany.

32. W niniejszej sprawie brak jest podstaw, by nałożyć na OHIM dalsze, nieprzewidziane wyraźnie obowiązki w zakresie udzielania informacji. Podobnie jak znaczna część stron w postępowaniu przed OHIM, Alcon jest dużym przedsiębiorstwem międzynarodowym, które winno posiadać wystarczającą wiedzę, by móc samodzielnie uczestniczyć w postępowaniu z zakresu znaków towarowych, lub też odwołać się do pomocy wykwalifikowanych pełnomocników, tak jak uczynił on to w niniejszym przypadku. Alcon winien był zatem sam zdać sobie sprawę, że oświadczenie o gotowości ograniczenia wykazu nie jest równe samemu ograniczeniu wykazu.

33. W konsekwencji Sąd nie naruszył prawa w zakresie, w jakim — podobnie jak Izba Odwoławcza — dokonał porównania towarów w oparciu o towary wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego, a mianowicie oftalmiczne preparaty farmaceutyczne. Ta część zarzutu jest zatem bezzasadna.

2. W przedmiocie drugiej części zarzutu — Porównanie towarów

34. Ze stwierdzeń dotyczących szóstej części zarzutu wynika również, że także druga część zarzutu jest bezzasadna, o ile nie należy wcześniej stwierdzić jej niedopuszczalności.

14 — Zobacz orzecznictwo wskazane w pkt 51 zaskarżonego wyroku.

35. W tej części zarzutu Alcon zarzuca Sądowi, iż ten nie zażądał od Biofarmy przedstawienia dowodu na istnienie podobieństwa między dwoma omawianymi towarami. Wskazuje on, że TRAVATAN jest podawany w postaci kropli do oczu, podczas gdy TRISVASTAN istnieje w postaci tabletek. Już sam ten fakt wystarczy jego zdaniem, by wykluczyć podobieństwo tych towarów.

36. W zakresie w jakim ta część zarzutu odnosi się do faktycznego porównania towarów, jest ona niedopuszczalna. Zgodnie z art. 225 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych. Tak więc jedynie Sąd jest właściwy do ustalenia i dokonania oceny istotnego stanu faktycznego oraz do dokonania oceny dowodów. Ocena tego stanu faktycznego i dowodów nie stanowi zatem, z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia, kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym¹⁵. W niniejszej sprawie nic nie wskazuje jednak na przeinaczenie przez Sąd dowodów, co nie było zresztą podnoszone przez Alcon.

37. W tej części zarzutu Alcon kwestionuje jednak również określenie towarów,

których porównania dokonano. Zagadnienie, czy porównanie winno ograniczać się do dwóch określonych produktów leczniczych w postaci, w jakiej są przyjmowane, stanowi kwestię prawną, która może zostać rozpatrzona w postępowaniu odwoławczym.

38. Alcon myli się jednak twierdząc, że decydującym kryterium jest to, iż Travatan przyjmowany jest w postaci kropli do oczu. Jak to już zostało wskazane, zgłoszenie znaku towarowego obejmuje grupę towarów składającą się z oftalmicznych preparatów farmaceutycznych. Grupa ta obejmuje produkty lecznicze sprzedawane w różnej postaci, włączając w to także leki, które — podobnie jak porównywany produkt leczniczy — oferowane są również w postaci tabletek.

39. Również tę część zarzutu należy zatem oddalić.

15 — Zobacz specyficznie w odniesieniu do prawa znaków towarowych wyroki: z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P *Mag Instrument przeciwko OHIM*, Zb.Orz. str. I-9165, pkt 39; z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P *BioID przeciwko OHIM*, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 43; podobnie zobacz wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P *DKV/OHMI*, Rec. str. I-7561, pkt 22, oraz bardziej ogólnie wyroki: z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie C-390/95 P *Antillean Rice Mills i in. przeciwko Komisji*, Rec. str. I-769, pkt 29; z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie C-237/98 P *Dorsch Consult przeciwko Radzie i Komisji*, Rec. str. I-4549, pkt 35 i 36; z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P *Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji*, Rec. str. I-123, pkt 49.

3. W przedmiocie pierwszej części zarzutu — Właściwy krąg odbiorców

40. W pierwszej części zarzutu Alcon podnosi, że OHIM błędnie określił właściwy krąg odbiorców.

41. W pkt 49 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdza:

„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”¹⁶.

42. W rozważaniach dotyczących prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zawartych w pkt 68 i nast. oraz w pkt 72 i nast. Sąd potwierdził analizę przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą na podstawie sposobu postrzegania znaków przez konsumentów. Jedynie w pkt 73 zostali wymienieni jako mogący wchodzić w skład właściwego kręgu odbiorców specjaliści z zakresu medycyny, przy czym dokonane stwierdzenia zostały oparte na sposobie postrzegania znaków przez konsumentów.

43. Alcon kwestionuje możliwość, by właściwy krąg odbiorców obejmował również

odbiorców końcowych. Ponieważ dostęp do tych produktów jest uzależniony od przepisu lekarza, decyzja o ich nabyciu jest podejmowana wyłącznie przez lekarza. W konsekwencji pod uwagę winien być brany jedynie sposób postrzegania przez osoby zawodowo trudniące się medycyną. W ten sposób rozstrzygały już inne izby odwoławcze OHIM¹⁷, Sąd¹⁸ i Trybunał¹⁹.

44. OHIM i Biofarma uważają natomiast, że sposób postrzegania znaków przez pacjentów jest równie ważny. OHIM podkreśla, że w chwili zetknięcia się ze znakiem towarowym pacjent nie może się pomylić co do pochodzenia oznaczonego towaru. Jego sposób postrzegania może być pozbawiony znaczenia wyłącznie w przypadku, gdy zetknięcie się z danym znakiem towarowym jest wykluczone²⁰. Biofarma wskazuje przy tym praktyczny przykład pomylenia dwóch produktów leczniczych znajdujących się w apteczce domowej.

45. Ta część zarzutu dotyczy z jednej strony elementu o charakterze faktycznym,

16 — Podobnie wyrok pierwszej izby Sądu z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie T-154/03 Biofarma przeciwko OHIM — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), Zb.Orz. str. II-4743, pkt 45; odwołanie o sygn. C-95/06 P, które zostało wniesione w tej sprawie, zostało cofnięte.

17 — Alcon powołuje się na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie R 304/2003-1 Pierre Fabre Medicament, S.A. przeciwko Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL).

18 — Alcon wskazuje na 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.

19 — Alcon wskazuje na postanowienie z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8993, pkt 30.

20 — Wydaje się to mieć miejsce w przypadku znaku towarowego BSS, który określa produkt stosowany w chirurgii okulistycznej, którego charakter odróżniający jest zależny od sposobu postrzegania go przez osoby zawodowo trudniące się medycyną (zob. ww. w przypisie 19 postanowienie w sprawie Alcon przeciwko OHIM, pkt 30).

a mianowicie określenia odbiorców, do których skierowane są omawiane towary, i w tym zakresie jest niedopuszczalna²¹.

zakup towaru przez krąg takich osób²³. Stwierdzenie to wiąże jednak jedynie w przypadku, gdy decyzja o zakupie podejmowana jest przez odbiorcę końcowego.

46. Z drugiej strony ma ona jednak za przedmiot wykładnię art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w związku z odgraniczeniem zainteresowanego kręgu odbiorców. Zakłada ona ponadto, że Sąd w niewystarczającym stopniu uzasadnił swe stwierdzenia, ponieważ włączenie do tego kręgu konsumentów końcowych nie zostało uzasadnione, mimo argumentów przeciwnych. Oba te aspekty dotyczą kwestii prawnych, a zatem w tym zakresie ta część zarzutu jest dopuszczalna.

47. Trybunał opiera swą ocenę na całościowym wrażeniu wywieranym przez znak towarowy na przeciętnym konsumencie rozpatrywanej kategorii towarów lub usług²². Co do zasady sposób postrzegania znaku przez konsumentów lub odbiorców końcowych odgrywa decydującą rolę, ponieważ wszystkie procesy sprzedaży mają na celu

48. W przypadku leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza wybór między poszczególnymi produktami nie jest dokonywany w chwili zakupu, lecz podczas porady lekarskiej. Z uwagi na ryzyko związane z ich przyjmowaniem leki te są poddane szczególnej kontroli lekarza, ale też farmaceuty. W tej dziedzinie istnieją przepisy prawa wtórnego, które posuwają się do wprowadzenia ograniczeń w handlu wewnątrz-wspólnotowym²⁴. Zgodnie z art. 88 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi²⁵ państwa członkowskie zakazują reklamy adresowanej do ogółu społeczeństwa produktów leczniczych, które dostępne są jedynie na receptę. W konsekwencji w dziedzinie leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza o zakupie winni decydować specjaliści z zakresu medycyny, a nie konsumenci końcowi.

49. Nawet jeżeli mimo to brać ogólnie pod uwagę również pacjenta, ponieważ — jak

21 — Zobacz pkt 36 niniejszej opinii.

22 — Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabèl, Rec. str. I-6191, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25, które dotyczą art. 4 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), którego brzmienie jest identyczne z brzmieniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

23 — Wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Rec. str. I-5791, pkt 24.

24 — Wyrok z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie C-322/01 Deutscher Apothekerverband, Rec. str. I-14877, pkt 119.

25 — Dz.U. L 311, str. 67.

podkreślił OHIM podczas rozprawy — może on wpłynąć na wybór leku przepisanego przez lekarza, to jego wpływ w przypadku leków dostępnych na receptę ma bardzo niewielkie znaczenie w porównaniu z odpowiedzialnością lekarza za podjętą decyzję²⁶.

i in. przeciwko OHIM Trybunał uznał, że dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd rozstrzygający jest moment dokonywania wyboru między towarami i znakami towarowymi²⁷. Trybunał uznał natomiast, że inne momenty, w których konsument z uwagi na niski poziom uwagi może być bardziej podatny na wprowadzenie w błąd, odgrywają drugorzędną rolę²⁸.

50. W szczególności wpływ, jaki może wyrzucić pacjent, nie może prowadzić do nadania *mu* cechy właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta omawianych produktów. Określenie przeciętnego konsumenta winno raczej odnosić się do grupy osób, która decyduje o nabywaniu leków dostępnych na receptę, czyli lekarzy, którzy te leki przepisują.

51. Również podkreślane przez OHIM i Biofarmę ryzyko pomylenia produktów przez pacjenta, który niezależnie od faktu przepisania leku może się zetknąć ze znakiem towarowym, nie ma istotnego znaczenia z punktu prawa znaków towarowych. W istocie wyroku w sprawie Ruiz-Picasso

52. Dlatego też należy przychylić się do przedstawionej przez Alcon tezy, zgodnie z którą właściwy krąg odbiorców w przypadku leków wydawanych z przepisu lekarza winien składać się osób zawodowo trudniących się medycyną, a nie z pacjentów. Mimo przedstawionej mu w tym względzie argumentacji Sąd nie rozstrzygnął kwestii prawnej dotyczącej określenia odbiorców w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ani nie wyjaśnił przyczyn, dla których — wbrew argumentom Alconu — uwzględnił on w ramach tego kręgu również konsumentów końcowych.

53. W konsekwencji należy uznać, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku jest w najlepszym przypadku niewystarczające, zarówno jeśli chodzi o wykładnię art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jak i w zakresie uwzględnienia w ramach kręgu odbiorców konsumentów końcowych. Jeżeli Sąd rze-

26 — Zobacz wyroki Bundesgerichtshof (Niemcy) z dnia 15 października 1992 r. w sprawie I ZR 259/90 CORVATON przeciwko CORVASAL (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119); z dnia 2 lutego 1989 r. w sprawie I ZR 150/86 Herzsymbol (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428); z dnia 25 stycznia 1990 r. w sprawie I ZR 83/88 L-THYROXIN (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). Analogicznie zobacz decyzję Hearings Officer S.J. Proberta z UK Patent Office (Zjednoczone Królestwo) z dnia 29 stycznia 1998 r. [zgłoszenie nr 1582474 przedstawione przez Dallas Burston Ashbourne Limited i sprzeciw nr 42375 Warner-Lambert Company (DICLOTARD)], dostępne pod adresem <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf>, str. 13, wers 12 i nast.].

27 — Wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P, Zb.Orz. str. I-643, pkt 40.

28 — Ibidem (pkt 41 i nast.).

czywiście wyszedł z założenia, że — niezależnie od rozpatrywanych towarów — oceny zawsze należy dokonywać w odniesieniu do przeciętnego konsumenta końcowego, to do niewystarczalności uzasadnienia należałoby ponadto dodać błędną wykładnię art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

54. Uwzględnienie konsumentów końcowych może niemniej zostać uzasadnione w niniejszym przypadku, jednak z innych przyczyn. W niniejszej sprawie nie należy bowiem porównywać dwóch leków wydawanych z przepisu lekarza, tylko, z jednej strony, oftalmiczne preparaty farmaceutyczne wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego i z drugiej strony, leki wydawane z przepisu lekarza sprzedawane pod znakiem towarowym TRIVASTAN. Jak wskazał Alcon w odpowiedzi na pytanie zadane podczas rozprawy, na rynku włoskim nie wszystkie oftalmiczne preparaty farmaceutyczne wymagają recepty.

55. W przypadku znaków towarowych dla towarów niewymagających recepty sposób ich postrzegania przez konsumentów końcowych jest bardzo istotny. Te produkty lecznicze mogą być wprawdzie nabywane również za namową lekarza, jednak decyzja co do ich zakupu będzie często należeć do samego konsumenta końcowego. To dlatego reklama tych leków skierowana jest również do konsumentów końcowych²⁹.

56. Sposób postrzegania znaków przez konsumentów końcowych winien być brany pod uwagę w szczególności w ramach zalecanej w niniejszej sprawie analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku grupy towarów obejmującej leki wydawane z przepisu lekarza i leki niewymagające recepty, z jednej strony, i leków wydawanych z przepisu lekarza, z drugiej strony. Jeżeli w wyniku pomyłki konsument końcowy będzie chciał nabyć bez recepty lek wydawany z przepisu lekarza, farmaceuta odmówi mu wydania leku. Natomiast jeżeli w wyniku pomyłki poprosi on o lek niewymagający recepty, mimo że z uwagi na swe dolegliwości, pragnął on nabyć lek wydawany z przepisu lekarza, ryzykuje on nabyciem produktu, który nie będzie mu w niczym przydatny.

57. Żądane przez Alcon ograniczenie właściwego kręgu odbiorców do lekarzy byłoby w niniejszej sprawie dopuszczalne tylko w przypadku, gdyby prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd mogło zostać dowiedzione odrębnie w odniesieniu do oftalmicznych preparatów farmaceutycznych wydawanych z przepisu lekarza. Wymagałoby to jednak podziału wykazu towarów oznaczonych omawianym znakiem towarowym.

58. Co do zasady można ograniczyć dopuszczenie do rejestracji danego znaku towarowego lub jej odmowę tylko do części wykazu towarów nim oznaczonych. Zgodnie z art. 43 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia

29 — Zobacz art. 88 ust. 2 dyrektywy 2001/83.

nr 40/94 zgłoszenie znaku towarowego jest bowiem odrzucane jedynie w stosunku do towarów lub usług, w przypadku których rejestracja jest wykluczona w wyniku wniesienia sprzeciwu.

proceedi jednak do uchylenia zaskarżonego wyroku.

59. Powyższe nie odgrywa jednak w niniejszym przypadku żadnej roli, ponieważ Alcon nie dokonał podziału grupy rodzajowej oftalmicznych preparatów farmaceutycznych i ani OHIM, ani sądy nie mogą z własnej inicjatywy skorygować wykazu towarów objętych znakiem towarowym. Wprawdzie możliwa jest odmowa rejestracji w odniesieniu do poszczególnych, wyraźnie nazwanych towarów lub grup towarów, jednak dalsze podziały grup towarów stanowiłyby naruszenie przysługującej zgłaszającemu znak towarowych swobody rozporządzania swymi prawami. Ponadto prowadziłyby to do naruszenia wymogów formalnych w zakresie ograniczenia wykazu towarów oraz, jeżeli dalszy podział zostałby dokonany w ramach postępowania sądowego, do zmiany stanu faktycznego, na podstawie którego rozstrzygnął OHIM³⁰.

60. W konsekwencji Sąd mógł stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jedynie w oparciu o sposób postrzegania znaków przez konsumentów końcowych. Pierwsza część drugiego zarzutu odwołania, mimo uchybień prawnych, nie

4. W przedmiocie części trzeciej i czwartej zarzutu — Porównanie oznaczeń

61. W częściach trzeciej i czwartej zarzutu Alcon kwestionuje przeprowadzone pod względem wizualnym i fonetycznym porównanie oznaczeń. W ten sposób jednak krytyka Alconu dotyczy wyłącznie dokonanych przez Sąd stwierdzeń o charakterze faktycznym. Te części zarzutu są zatem niedopuszczalne³¹.

5. W przedmiocie piątej części zarzutu — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

62. W zakresie, w jakim Alcon kwestionuje ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, opiera się on zasadniczo na fakcie, że lekarze i farmaceuci nie zostali w wystarczającym stopniu uwzględnieni w ramach jego oceny. Jednak, jak zostało to już stwierdzone powyżej, wystarczy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów końcowych, ponieważ wykaz towarów oznaczonych znakiem towarowym TRAVATAN obejmował również leki wydawane bez recepty³². Ta część zarzutu pozbawiona jest zatem zasadności.

30 — Wyroki: Bundespatentgericht (Niemcy) z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie 30 W (pat) 123/97 Plantapret [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 (727)] i Bundesgerichtshof (Niemcy) z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie I ZB 32/95 salvent przeciwko Salventerol [BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, str. 924 (925)], prowadzące zasadniczo do analogicznych wniosków.

31 — Zobacz pkt 36 niniejszej opinii.

32 — Zobacz pkt 54 niniejszej opinii.

VI — W przedmiocie kosztów

63. Zgodnie z art. 122 w związku z art. 118 i 69 § 2 regulaminu Trybunału, kosztami

zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ odwołanie podlega oddaleniu, kosztami postępowania należy obciążyć Alcon.

VII — Wnioski

64. Proponuję zatem Trybunałowi, by orzekł w następujący sposób:

1. Odwołanie zostaje oddalone.
2. Alcon Inc. zostaje obciążony kosztami postępowania.