

GENERALINĖS ADVOKATĖS
JULIANE KOKOTT IŠVADA,
pateikta 2006 m. spalio 26 d.¹

I — Įvadas

mybę supainioti, ypač atsižvelgiant į atitinkamą visuomenę.

1. Šioje byloje nagrinėjamas klausimas, ar gali būti painiojami du medikamentus žymintys prekių ženklai, t. y. žodinis prekių ženklas TRAVATAN ir ankstesnis žodinis Italijos prekių ženklas TRIVASTAN, ir dėl to būtų draudžiama registruoti TRAVATAN kaip Bendrijos prekių ženklą. Visos anksčiau bylų nagrinėjusios instancijos, t. y. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – VRDT arba Tarnyba) Protestų skyrius ir Apeliacinė taryba, taip pat Pirmosios instancijos teismas, konstatavo, kad galimybė juos supainioti egzistuoja.

II — Teisinis pagrindas

3. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo² 8 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas santykinis atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindas, susijęs su galimybe supainioti:

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

2. Vykstant apeliaciniam procesui reikia patikrinti, pirma, ar Pirmosios instancijos teismas buvo teisingai atmesdamas apeliančės argumentus kaip pateiktus pavėluotai, ir, antra, ar šis teismas teisingai įvertino gali-

a) <...>

1 — Originalo kalba: vokiečių.

2 — OL L 11, 1994, p. 1.

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta:

4. Septintoje konstatuojamojoje dalyje patikslinama, ką reiškia sąvoka „galimybė supainioti“, kai prekių ženklai ir prekės ar paslaugos yra panašūs: „<...> suklaidinimo galimybė, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimas susiejimas su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojantis panašumas sudaro ypatingas aplinkybes, dėl kurių būtina suteikti tokią apsaugą“.

5. Tačiau ankstesnis prekių ženklas gali būti kliūtis įregistruoti naują prekių ženklą tik tuomet, kai ankstesnis prekių ženklas vis dar yra iš tikrųjų naudojamas. Todėl Reglamento

„2. Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklo paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tiksliai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tiksliai tai prekių ar paslaugų daliai.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklo, naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.“

III — Ginčo aplinkybės ir Pirmosios instancijos teismo sprendimas

6. Skundžiamo 2005 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo byloje T-130/03³ 1–11 punktuose Pirmosios instancijos teismas taip apibūdina ginčo aplinkybes:

„1 1998 m. birželio 11 d. *Alcon Inc.*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo TRAVATAN.

3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės

prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registruoti 5 klasei ir apibūdinamos taip: „Farmacijos oftalminiai preparatai“.

4 1999 m. kovo 22 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 23/99.

5 1999 m. birželio 22 d. *Biofarma SA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl šio prekių ženklo įregistravimo. Pagrindas, kuriuo grindžiamas protestas, nurodytas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte. Protestas grindžiamas tuo, kad egzistuoja 1986 m. sausio 27 d. Italijoje įregistruotas žodinis nacionalinis prekių ženklas TRIVASTAN Nr. 394980.

6 Protestas pateiktas visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių atžvilgiu. Jis susijęs su visomis prekėmis, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, tai yra su 5 klasei priklausančiais „farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatais; dietiniais produktais vaikams ir ligo-

3 — *Alcon prieš VRDT – Biofarma (TRAVATAN)* (Rink. p. II-3859, toliau – skundžiamas sprendimas).

niams; pleistrais, tvarsliaiva; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagomis; dezinfekavimo preparatais; piktžolių ir kenkėjų naikinimo preparatais“.

- 7 2000 m. gegužės 5 d. laišku ieškovė paprašė, kad, remiantis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis, įstojusi į bylą šalis pateiktų įrodymą, jog penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas žymėti visas prekes, su kuriomis susijęs protestas, toje valstybėje narėje, kurioje šis prekių ženklas yra saugomas. 2000 m. gegužės 29 d. pranešimu Protestų skyrius paprašė įstojusią į bylą šalį šį įrodymą pateikti per dviejų mėnesių laikotarpį.

- 8 2000 m. liepos 28 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT dokumentus, kuriais siekiama įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų Italijoje. Tarp šių dokumentų yra, *inter alia*, sąskaitos, įstojusios į bylą šalies medikamento informacinis lapelis, ištraukos iš Italijos žinyno *L'Informatore Farmaceutico* ir *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 2001 m. rugsėjo 26 d. Sprendimu Protestų skyrius nurodė, kad ankstesnio

prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas specifinio farmacijos preparato, tai yra „periferinio vazodilatatoriaus, skirto periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams gydyti“, atžvilgiu, ir priėmė protestą dėl visų prašomų prekių. Todėl jis atsisakė įregistruoti prašomą prekių ženklą remdamasis tuo, kad Italijoje egzistuoja galimybė supainioti, įskaitant galimybę susieti, atsižvelgiant į tai, jog prekių ženklai vizualiai bei fonetiškai panašūs, ir kad egzistuoja tam tikras prekių panašumas.

- 10 2001 m. lapkričio 13 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikė apeliaciją VRDT.

- 11 2003 m. sausio 30 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Trečioji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Iš esmės ji manė, kad esant dideliame prekių, žymių nagrinėjamais prekių ženklais, panašumo laipsniui ir labai stipriam vizualiniam bei fonetiniam šių prekių ženklų panašumui, egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, įskaitant galimybę susieti.“

7. Pirmosios instancijos teismas atmetė *Alcon Inc.* (toliau – *Alcon*) ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo.

jos vartotojai galėtų supainioti šiuos du žymenis (72 ir paskesni punktai).

8. Pirmosios instancijos teismo nuomone, argumentas, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygos pagal sprendimą *MFE Marienfelde prieš VRDT (HIPOVITON)*⁴ (19 ir paskesni punktai) nebuvo patenkintos, yra nepriimtinas, nes buvo pateiktas per vėlai ir, be to, juo nebuvo remtasi Apeliacinėje taryboje.

9. Be to, Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad *Alcon* neatsikirto į Apeliacinės tarybos teiginį, jog į bylą įstojusios šalies pateikti įrodymai pagrindė tai, kad ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas žymint „periferinį vazodilatatorių, skirtą periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams gydyti“ (29 ir paskesni punktai).

10. Galiausiai Pirmosios instancijos teismas mano, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus egzistuoja. Jo nuomone, ne tik atitinkamos prekės (55 ir paskesni punktai), bet ir žymenys yra labai panašūs (65 ir paskesni punktai). Konkrečiai kalbant, Itali-

IV — Apeliacinis skundas

11. *Alcon* nesutinka su Pirmosios instancijos teismo sprendimu kaip nepriimtina atmesti jos argumentą dėl naudojimo iš tikrųjų sąlygų ir tvirtina, kad vertindamas galimybę supainioti šis teismas padarė klaidą, nepakankamai atsižvelgęs į sveikatos priežiūros specialistų vaidmenį.

12. Todėl *Alcon* Teisingumo Teismo prašo:

1) panaikinti skundžiamą sprendimą;

2) prireikus grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui;

⁴ — 2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas (T-334/01, Rink. p. II-2787).

- 3) priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) ir (arba) į bylą įstojusios šalies bylinėjimosi išlaidas.

V — Vertinimas

A — Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su argumentu dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų priimtimumu

13. VRDT mano, kad iš esmės apeliacinis skundas nepagrįstas, o kai kurios jo dalys ir nepriimtinos, ir todėl prašo:

- 1) atmesti apeliacinį skundą kaip iš dalies nepriimtina ir iš dalies nepagrįstą ir
- 2) priteisti iš apeliančios bylinėjimosi išlaidas.

15. Skundžiamo sprendimo 20 punkte Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad „ieškinyje ieškovė pateikia Apeliacinei tarybai priekaištus ne dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo dėl to, kad nebuvo įvykdytos ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygos, bet tik dėl to, kad įstojusios į bylą šalies pateiktas naudojimo iš tikrųjų įrodymas nepatvirtina, jog ankstesnis prekių ženklas buvo realiai naudojamas oftalminiams preparatams.“ Todėl Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad *Alcon* posėdyje pateiktas argumentas dėl naudojimo iš tikrųjų sąlygų yra naujas ir todėl nepriimtinas pagrindas.

14. *Biofarma SA* (toliau – *Biofarma*), kuri iki posėdžio procese nedalyvavo, prisijungia prie VRDT reikalavimų.

16. *Alcon* teigia, kad jos tvirtinimas dėl naudojimo iš tikrųjų sąlygų tėra naujas argumentas, kuriuo siekiama pagrįsti tikrąjį pagrindą, t. y. susijusį su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu.

17. Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje numatyta, kad vykstant procesui negalima pateikti naujų teisinių pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie pagrindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui. Tačiau argumentas, kuris išplečia anksčiau teismui pateiktame ieškinyje tiesiogiai arba numanomai nurodytą pagrindą, turi būti laikomas priimtiniu⁵.

pažeidimas, t. y. praleistas posėdis, buvo atliktas teisėtas išplėtimas, nors iš pradžių buvo tvirtinama, kad materialios nagrinėjamos apsaugos priemonės patvirtinimo sąlygos nebuvo pakankamai gerai išnagrinėtos⁸. Galiausiai Teisingumo Teismas pripažino, kad naujas argumentas, jog vykdant pareigūnų atranką turėjo būti viešai paskelbta amžiaus riba, išplečia pagrindą, kad nėra teisinio pagrindo taikyti amžiaus ribos⁹.

18. Šios proceso teisės nuostatos taikymą galima iliustruoti atvejais iš kitų, nesusijusių su prekių ženklais, teisės sričių. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismas pripažino, kad pirminis pagrindas dėl kelių EB 87 straipsnio 1 dalies sąlygų pažeidimo buvo teisėtai išplėstas pateikiant naują argumentą, jog nagrinėjama priemonė yra naudinga ne tik įmonėms valstybės pagalbos prasme, bet ir kitiems asmenims⁶. Taip pat šis teismas kaltinimą, kad Komisija nepakankamai įvertino poveikį prekybai, pripažino išplečiančiu pagrindą, kad nebuvo padaryta jokie poveikio prekybai⁷. Teisingumo Teismas pripažino, jog tvirtinimu, kad buvo padarytas procedūros

19. Panašiai yra ir šioje byloje. Ieškinyje *Alcon* ginčijo sprendimą dėl naudojimo iš tikrųjų pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis. Jos nuomone, *Biofarma* neįrodė, kad prekių ženklas buvo naudojamas tiek, kad taptų pakankamai žinomas atitinkamai Italijos visuomenės daliai. Be to, ji teigia, kad nebuvo įrodyta oftalminė medikamento paskirtis. Kaip skundžiamo sprendimo 17 punkte tvirtina Pirmosios instancijos teismas, posėdyje *Alcon* „rėmėsi 2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *MFE Marienfelde prieš VRDT – Vétoquinol (HIPOVITON)* (T-334/01, Rink. p. II-2787), įrodinėdama, kad naudojimo iš tikrųjų sąlygos nebuvo patenkinamos, ypač dėl silpno ankstesnio prekių ženklo komercinio naudojimo“.

5 — Dėl Teisingumo Teismo procedūros reglamento, kurio sąvokos yra tapačios, žr. 1983 m. gegužės 19 d. Sprendimą *Verros prieš Parlamentą* (306/81, Rink. p. 1755, 9 punktas); 2001 m. lapkričio 22 d. Sprendimą *Nyderlandai prieš Tarybą* (C-301/97, Rink. p. I-8853, 166 ir 169 punktai) ir 2005 m. gruodžio 15 d. Sprendimą *Italija prieš Komisiją* (C-66/02, Rink. p. I-10901, 85 ir paskesni punktai).

6 — 5 išnašoje minėtas sprendimas *Italija prieš Komisiją* (87 ir paskesni punktai).

7 — 5 išnašoje minėtas sprendimas *Italija prieš Komisiją* (103 ir 108 punktai).

8 — 5 išnašoje minėtas sprendimas *Nyderlandai prieš Tarybą* (157 ir paskesni punktai bei 169 punktas).

9 — 5 išnašoje minėtas sprendimas *Verros prieš Parlamentą* (7 ir 10 punktai).

20. Akivaizdu, kad šis argumentas išplečia pagrindus, kuriais remiamasi grindžiant pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo. Todėl šiuo atveju tai nėra nepriimtinas naujas pagrindas, o teisėtas laiku pateiktas pagrindas išplėtimas. Todėl išvada, kad šis argumentas Pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas pavėluotai, yra teisiškai klaidinga.

21. Tiesa, atmesdamas šį argumentą, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 23 punkte nurodė ir antrą tokio savo sprendimo priežastį. Jo nuomone, jo kontrolė negali peržengti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių ribų. Be to, iš bylos medžiagos matyti, jog Apeliacinėje taryboje ir Protestų skyriuje *Alcon* neginčijo ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų fakto ir netgi aiškiai atsisakė užginčyti jo naudojimo iš tikrųjų įrodymus¹⁰. Argumentais buvo siekiama paneigti tik tai, kad prekių ženklas buvo naudojamas panašiam produktui¹¹. Atsižvelgdamas į tai, Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad argumentai, kuriais siekiama paneigti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, yra nepriimtini ir dėl to, kad jie nebuvo bylos Apeliacinėje taryboje dalykas.

22. Toks antras prieštaravimas dėl naudojimo iš tikrųjų atmetimo grindžiantis pagrindas atitinka Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalį. Joje numatyta, kad šalis negali pakeisti Apeliacinės tarybos išnagrinėtos bylos dalyko. Kadangi *Alcon* atsisakė ginčyti naudojimą iš tikrųjų pagrindžiančius įrodymus, jis nebuvo Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalykas. Todėl Pirmosios instancijos teismas buvo teisus atmesdamas šį ieškinio pagrindą kaip nepriimtina.

23. *Alcon* tvirtina, jog nustačius apribojimą, kad Pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos bylos dalykas turi būti toks pats, kaip ir Apeliacinėje taryboje nagrinėtos bylos dalykas, išliks galioti sprendimai, kurie, atsižvelgiant į vėlesnę teismų praktiką, yra akivaizdžiai neteisėti. Tačiau toks požiūris yra klaidingas. Jei šalis nuolat ginčija kokią nors konkrečią Tarnybos teisės taikymo aplinkybę, ji, be abejo, gali sėkmingai ją užginčyti, jeigu per tą laiką Pirmosios instancijos teismas šį klausimą išsprendžia jos naudai. Tačiau jei šalis – kaip šioje byloje *Alcon* – atsisako ginčyti tam tikrą klausimą, net priėmus vėlesnius sprendimus jai jau nebebūtų suteikta galimybė pateikti Pirmosios instancijos teismui su tuo susijusį pagrindą.

10 — Žr. antrąsias Protestų skyriuje pateiktas pastabas (ieškinio pirmojoje instancijoje 7 priedas, p. 70).

11 — Žr. Apeliacinei tarybai pateiktą apeliaciją grindžiančius argumentus (ieškinio pirmojoje instancijoje 3 priedas, p. 34).

24. Todėl pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą reikia atmesti.

B — *Dėl antrojo apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su Reglamente Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu*

25. Antruoju apeliacinio skundo pagrindu *Alcon* nesutinka su Reglamente Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu, ir išskiria šešias šio pagrindo dalis.

1. Dėl šeštos antrojo pagrindo dalies, susijusios su prekių sąrašo apribojimu

26. Šeštoje pagrindo dalyje, kurią reikia išnagrinėti pirmiausia, *Alcon* reiškia pretenziją dėl Apeliacinės tarybos ir Pirmosios instancijos teismo lygintų prekių. Ji tvirtina sąmoningai Apeliacinėje taryboje apribojusi savo prekes nurodydama tik „farmacijos oftalminius preparatus glaukomos gydymui“, o tai dar sumažino prekių panašumus.

27. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 51–55 punktuose tvirtino, kad šis apribojimas buvo atliktas nesilaikant Reglamente Nr. 40/94 44 straipsnio ir

1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94, 13 taisyklės¹². Jis nurodo, kad apriboti Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių sąrašą reikia aiškiai ir besąlygiškai. Pirmosios instancijos teismas teigia, kad *Alcon* nepateikė prašymo dėl prekių sąrašo apribojimo, o tik patvirtino norinti jį apriboti. Todėl remiantis paraiška registruoti prekių ženklą turėjo būti atsižvelgta į visus farmacijos oftalminius preparatus.

28. Iš esmės *Alcon* turėjo teisę apriboti prekių aprašymą Apeliacinėje taryboje, nes Reglamente Nr. 40/94 44 straipsnio 1 dalis leidžia bet kada apriboti prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą. Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalis neleidžia vykstant teismo procesui apriboti prekių sąrašo, jeigu šiuo apribojimu būtų pakeičiamas ginčo dalykas¹³.

29. Tačiau nusistovėjusioje Pirmosios instancijos teismo praktikoje teisingai reika-

¹² — OL L 303, p. 1.

¹³ — 2004 m. spalio 21 d. Sprendimas *KWS Saat prieš VRDT* (C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 58 punktas).

laujama, kad prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių sąrašas būtų apribojamas aiškiai ir besąlygiškai¹⁴. Prekių sąrašo apribojimas gali daryti reikšmingą poveikį prekių ženklo teisinės apsaugos apimčiai ir – kaip, be abejo, yra ir šioje byloje – galimybei įregistruoti šį prekių ženklą.

30. Kadangi *Alcon* nepranešė apie prekių sąrašo apribojimą, o tik patvirtino savo norą jį apriboti, Pirmosios instancijos teismas, neiškreipdamas *Alcon* pareiškimo, padarė išvadą, kad sąrašas nebuvo apribotas.

31. Be to, Apeliacinė taryba, nepareikalavusi, kad *Alcon* paaiškintų savo poziciją, nepadarė procesinio pažeidimo. Nors proceso ekonomijos sumetimais toks paaiškinimas, be abejo, būtų buvęs naudingas, nėra nuostatos, įpareigojančios Apeliacinę tarybą jį užtikrinti. Atvirkščiai, Reglamento Nr. 2868/95 13 taisyklės 3 dalyje numatyti kiti (formalūs) trūkumai, apie kuriuos Taryba privalo pranešti pareiškėjui, nurodydama terminą jiems ištaisyti, kai nėra įvykdyti prašymui dėl paraiškos pakeitimo keliama reikalavimai. Tačiau ši pareiga atsiranda tik pareiškėjui pateikus tokį prašymą.

14 — Žr. skundžiamo sprendimo 51 punkte minėtą teismų praktiką.

32. Nėra pagrindo priskirti VRDT papildomų informavimo pareigų, kurios aiškiai nenumatytos. Kaip ir daugelis šalių procedūrose VRDT, *Alcon* yra stambi tarptautinė įmonė, privalanti turėti pakankamai patirties, kad tiesiogiai dalyvautų byloje dėl prekių ženklų ar – kaip nagrinėjamu atveju – pasitelktų kvalifikuotą atstovą. Taigi *Alcon* turėjo pati suprasti, kad pareikšti norą apriboti sąrašą nėra tas pats kaip apriboti sąrašą.

33. Todėl Pirmosios instancijos teismas nepadarė jokios teisinės klaidos palyginęs prekes, kaip ir Apeliacinė taryba, pagal paraiškoje registruoti prekių ženklą pateiktą sąrašą, t. y. farmacijos oftalminius preparatus. Taigi ši pagrindo dalis yra nepagrįsta.

2. Dėl antros antrojo pagrindo dalies, susijusios su prekių palyginimu

34. Remiantis išvadomis dėl šeštos pagrindo dalies, atitinkamai galima sakyti, kad antra pagrindo dalis yra taip pat nepagrįsta, o gal ir apskritai nepriimtina.

35. Šioje pagrindo dalyje *Alcon* tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas nepareikalavo iš *Biofarma* pateikti įrodymų dėl abiejų prekių panašumo. Ji pažymėjo, kad „Travatan“ vartojamas kaip akių lašai, o „Trivastan“ – tabletėmis, ir vien jau todėl prekės nėra panašios.

36. Ši pagrindo dalis nepriimtina, nes yra pateikiama kaip pretenzija dėl faktinio prekių palyginimo. Iš EB 225 straipsnio ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmosios pastraipos matyti, kad apeliacinis skundas gali būti paduodamas tik teisės klausimais. Dėl šios priežasties tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti turinčius reikšmės bylai faktus bei įrodymus. Faktų ir įrodymų vertinimas, išskyrus atvejus, kai jie buvo iškraipyti, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teisme¹⁵. Nėra pagrindo manyti, kad šioje byloje įrodymai buvo iškraipyti. To netvirtina ir *Alcon*.

37. Kita vertus, šioje pagrindo dalyje *Alcon* prieštarauja ir dėl pasirinktų lyginti prekių

nustatymo. Ar pakanka palyginti du konkrečius medikamentus, remiantis kiekvieno jų pateikimo forma, yra teisės klausimas, į kurį reikia atsakyti nagrinėjant apeliacinį skundą.

38. Tačiau *Alcon* klysta tvirtindama, kad reikia atkreipti dėmesį į medikamento „Travatan“ pateikimo akių lašais formą. Kaip jau minėta, šiuo atveju prekių ženklo paraiškoje nurodyta farmacijos oftalminių preparatų grupė. Jai priklauso įvairia forma į rinką tiekiami medikamentai, taip pat ir tokie, kurie, kaip ir lygintinas medikamentas, pateikiami tabletėmis.

39. Todėl ir šią pagrindo dalį reikia atmesti.

15 — Konkrečiai kalbant apie prekių ženklų teisę, žr. 2004 m. spalio 7 d. Sprendimą *Mag Instrument prieš VRDT* (C-136/02 P, Rink. p. I-9165, 39 punktas); 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimą *BiolD prieš VRDT* (C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 43 punktas); šiuo klausimu žr. 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimą *DKV prieš VRDT* (C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 22 punktas); taip pat bendrąja prasme žr. 1999 m. vasario 11 d. Sprendimą *Antillean Rice Mills ir kt. prieš Komisiją* (C-390/95 P, Rink. p. I-769, 29 punktas); 2000 m. birželio 15 d. Sprendimą *Dorsch Consult* (C-237/98 P, Rink. p. I-4549, 35 ir paskesni punktai) ir 2004 m. sausio 7 d. Sprendimą *Aalborg Portland ir kt. prieš Komisiją* (sujungtos bylos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ir C-219/00 P, Rink. p. I-123, 49 punktas).

3. Dėl pirmos antrojo pagrindo dalies, susijusios su atitinkama visuomene

40. Pirmoje pagrindo dalyje *Alcon* tvirtina, kad VRDT neteisingai nustatė atitinkamą visuomenę.

41. Skundžiamo sprendimo 49 punkte Pirmosios instancijos teismas konstatavo:

„Nagrinėjamos prekės yra medikamentai, kuriems būtinas gydytojo receptas prieš parduodant juos vaistinėse galutiniams vartotojams. Todėl atitinkamą visuomenės dalį sudaro ne tik galutiniai vartotojai, bet ir specialistai, tai yra medikamentus skiriantys gydytojai bei paskirtus medikamentus parduodantys vaistininiai.“¹⁶

42. Skundžiamojo sprendimo 68–72 punktuose kalbėdamas apie galimybę supainioti, Pirmosios instancijos teismas patvirtino Apeliacinės tarybos argumentus, susijusius su vartotojų suvokimu. Tik 73 punkte jis paminėjo specialistus kaip galimą atitinkamos visuomenės dalį, tačiau ir šie teiginiai grindžiami vartotojų suvokimu.

43. *Alcon* nesutinka su tuo, kad ir galutinius vartotojus reikia priskirti atitinkamai visuo-

menei. Kadangi prekės yra receptinės, sprendimą dėl jų įsigijimo priima tiktai gydytojas. Todėl, jos manymu, svarbus yra tik sveikatos priežiūros specialistų suvokimas. Taip jau yra nusprendusi kita VRDT Apeliacinė taryba¹⁷, Pirmosios instancijos teismas¹⁸ ir Teisingumo Teismas¹⁹.

44. Tačiau Tarnyba ir *Biofarma* mano, kad pacientų suvokimas taip pat svarbus. Tarnyba pabrėžia, kad susidūręs su prekių ženklų pacientas negali būti klaidinamas dėl juo pažymėtos prekės kilmės. Jų nuomone, paciento suvokimas nesvarbus tik tuomet, kai jis visai nesusiduria su prekių ženklų²⁰. *Biofarma* tai papildė pateikdama praktinį pavyzdį, kad galima supainioti du medikamentus namų vaistinėje.

45. Viena vertus, ši pagrindo dalis susijusi su faktine aplinkybe, t. y. su nustatymu, kokiai

16 — Šiuo klausimu žr. 2005 m. lapkričio 17 d. Pirmosios instancijos teismo pirmosios kolegijos sprendimą *Biofarma prieš VRDT – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX)* (T-154/03, Rink. p. II-4743, 45 punktas), dėl kurio byloje C-95/06 P pateiktas apeliacinis skundas buvo atsiimtas.

17 — *Alcon* remiasi 2004 m. gegužės 12 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimu *Pierre Fabre Medicament, SA prieš Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL)* (byla R 304/2003-1).

18 — *Alcon* remiasi 2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo antrosios kolegijos sprendimu *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)* (T-237/01, Rink. p. II-411, 42 punktas).

19 — *Alcon* remiasi 2004 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)* (C-192/03 P, Rink. p. I-8993, 30 punktas).

20 — Ko gero, taip yra su prekių ženklų BSS, kuris naudojamas akių chirurgijos produktui žymėti ir kurio skiriamajam požymii svarbiausias yra sveikatos priežiūros specialistų suvokimas (žr. 19 išnašoje minėtos nutarties BSS 30 punktą).

visuomenės daliai yra skirtos nagrinėjamos prekės, ir todėl yra nepriimtina²¹.

prekes būtent šioms grupėms²³. Tačiau taip galima sakyti tik tuomet, jei galutiniai naudotojai patys sprendžia, ar pirkti prekę.

46. Kita vertus, joje prieštaraujama ir dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimo nustatant suinteresuotąją visuomenę. Be to, iš šios dalies išplaukia, kad Pirmosios instancijos teismas nepakankamai pagrindė savo išvadas, nes nepaisydamas pateiktų tam prieštaraujančių argumentų jis atsižvelgė į galutinius vartotojus to nepagrįsdamas. Tiek, kiek ši pagrindimo dalis susijusi su abiem šiais aspektais dėl teisės klausimų, ji yra priimtina.

47. Teisingumo Teismas remiasi tuo, kokį bendrą įspūdį prekių ženklas sukelia paprastam tokios rūšies prekių ar paslaugų vartotojui²². Iš esmės galutinių vartotojų ar naudotojų suvokimas yra svarbiausias, nes viso prekybos proceso tikslas yra parduoti

48. Receptinių medikamentų atveju renkant iš kelių prekių sprendimas padaromas ne perkant, o gydytojo konsultacijos metu. Dėl rizikos, susijusios su receptinių medikamentų vartojimu, šį procesą griežtai kontroliuoja ne tik gydytojas, bet ir vaistinininkas. Tai pateisina ir prekybos Bendrijoje apribojimus²⁴, ir yra įtvirtinta atitinkamoje antrinėje Bendrijos teisėje. 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus²⁵, 88 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje numatyta, kad valstybės narės draudžia reklamuoti visuomenei vaistus, kuriuos galima įsigyti tik su receptu. Taigi receptinių medikamentų srityje sprendimą dėl pirkimo iš principo priima sveikatos priežiūros specialistai, o ne galutiniai vartotojai.

49. Net jeigu nepaisant to iš principo būtų atsižvelgiama ir į pacientą, nes jis – kaip

21 — Žr. šios išvados 36 punktą.

22 — 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas *Sabél* (C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktas) ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktas) dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto, atitinkančio Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

23 — 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimas *Björnekulla Fruktindustrier* (C-371/02, Rink. p. I-5791, 24 punktas).

24 — 2003 m. gruodžio 11 d. Sprendimas *Deutscher Apothekerverband* (C-322/01, Rink. p. I-14887, 119 punktas).

25 — OL L 311, p. 67.

posėdyje pabrėžė Tarnyba – gali daryti įtaką gydytojui skiriant medikamentus, receptinių medikamentų atveju jo įtaka yra labai nedidelė, palyginti su gydytojui tenkančia atsakomybe dėl sprendimo²⁶.

nant, ar egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, lemiamas yra prekių ir prekių ženklų rinkimosi momentas²⁷. Kiti momentai, kai vartotojas dėl mažesnio pastabumo laipsnio galėtų lengviau supainioti prekių ženklus, yra nereikšmingi²⁸.

50. Tai nereiškia, kad dėl galimos paciento įtakos būtent *jis* bus laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokių šių prekių vartotoju. Iš tiesų paprastas vartotojas turi būti nustatomas atsižvelgiant į grupę, kuri labiausiai lemia sprendimą, kokį receptinį medikamentą reikia pirkti, t. y. į medikamentus skiriančius gydytojus.

52. Taigi *Alcon* teisi tvirtindama, kad receptinių medikamentų atveju atitinkamai visuomenei priskirtini sveikatos priežiūros specialistai, o ne pacientai. Tačiau, nepaisant šiuo klausimu pateiktų argumentų, Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo teisės klausimo, kaip turėtų būti nustatoma atitinkama visuomenė pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taip pat nepaaiškino, kodėl priskyrė šiai visuomenei galutinius vartotojus, nepaisydamas *Alcon* prieštaravimo.

51. Nepaisant VRDT ir *Biofarma* argumentų, galimybė, kad pacientas supainios prekių ženklus, susidūręs su jais neturėdamas recepto, bent jau prekių ženklų teisės atžvilgiu didelės reikšmės neturi. Sprendime *Picasso* Teisingumo Teismas nusprendė, kad verti-

53. Iš to išplaukia, kad skundžiamas sprendimas mažų mažiausiai yra nepakankamai pagrįstas tiek, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimu ir su atsižvelgimu į galutinius vartotojus. Jei Pirmosios instancijos teismas iš tikrųjų būtų manęs, jog neatsižvelgiant į

26 — Žr. 1992 m. spalio 15 d. *Bundesgerichtshof* (Vokietija) sprendimą *CORVATON prieš CORVASAL* (byla I ZR 259/90, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1993, 118, 119); 1989 m. vasario 2 d. Sprendimą *Herzsymbol* (byla I ZR 150/86, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1989, 425, 428) ir 1990 m. sausio 25 d. Sprendimą *L-THYROXIN* (byla I ZR 83/88, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1990, 453, 455). Panašus ir 1998 m. sausio 29 d. *UK Patent Office* (Jungtinė Karalystė) *Hearings Officer S. J. Probert* sprendimas (*Dallas Burston Ashbourne Limited* paraiška Nr. 1582474 ir *Warner-Lambert Company* (*DICLO-TARD*) protestas Nr. 42375, <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf>, p. 13, 12 ir paskesnės eilutės).

27 — 2006 m. sausio 12 d. Sprendimas *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT* (C-361/04 P, Rink. p. I-643, 40 punktas).

28 — 27 išnašoje minėto sprendimo *Picasso* 41 ir paskesnės punktai.

konkrečią prekę visuomet svarbus paprastas galutinis vartotojas, be nepakankamo pagrindimo, tai taip pat reikštų, kad jis neteisingai išaiškino Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

54. Tačiau šioje byloje galutinio vartotojo priskyrimas atitinkamai visuomenei vis dėlto gali būti pateisinamas dėl kitos priežasties. Šiuo atveju lyginti reikia ne du receptinius medikamentus, o prekių ženklo paraiškoje nurodytą farmacijos oftalminių preparatų grupę ir receptinį medikamentą, kuris buvo parduodamas su prekių ženklu TRIVASTAN. Kaip posėdyje paklausta pripažino *Alcon*, ne visi Italijos rinkoje parduodami farmacijos oftalminiai preparatai yra receptiniai.

55. Nereceptinių medikamentų prekių ženklų atveju galutinių vartotojų suvokimas turi daug didesnę reikšmę. Nors šie medikamentai taip pat išigijami pagal gydytojo rekomendaciją, daugeliu atvejų galutiniai vartotojai patys sprendžia, ką pirkti. Todėl šių medikamentų reklama skirta ir galutiniams vartotojams²⁹.

56. Į galutinių vartotojų suvokimą reikia ypač atsižvelgti, kai, kaip šioje byloje, reikia nustatyti, ar egzistuoja galimybė supainioti prekių grupę, į kurią patenka ir nereceptiniai, ir receptiniai medikamentai, ir receptinį medikamentą. Jei galutinis vartotojas norėtų įsigyti nereceptinį medikamentą, bet supainiojęs prekių ženklus paprašytų receptinio, vaistinėje jam šio neparduotų. Tačiau jei panašiai supainiojęs jis paprašytų nereceptinio medikamento, nors iš tikrųjų jo ligos atveju reikia receptinio, jam gali parduoti medikamentą, kuris neturės reikiamo poveikio.

57. Todėl *Alcon* prašymas apriboti atitinkamą visuomenę, įtraukiant į ją tik gydytojus, šioje byloje būtų priimtinas tik tuomet, jei būtų galima atskirai nustatyti, kad egzistuoja galimybė supainioti receptinius farmacijos oftalminius preparatus. Tam reiktų prekių ženklų žymimų prekių sąrašą padalyti į kelias dalis.

58. Iš esmės įmanoma priimti ar atmesti atskiras paraiškos įregistruoti prekių ženklą dalis. Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 5 dalies pirmą sakinį atmetamos tik tos

29 — Žr. Direktyvos 2001/83 88 straipsnio 2 dalį.

paraiškos įregistruoti prekių ženklą dalys, kuriose nurodytų prekių ar paslaugų negalima registruoti dėl protesto.

dos, jis neturi būti panaikintas dėl antrojo apeliacinio skundo pagrindo pirmos dalies.

59. Tačiau šioje byloje tai nesvarbu, nes *Alcon* nepadalijo didelės farmacijos oftalminių preparatų grupės ir todėl nei Tarnyba, nei teismai negali atitinkamai taisyti prekių ženklų žymimų prekių sąrašo. Žinoma, galima neregistruoti atskirų aiškiai nurodytų prekių ar prekių grupių, tačiau dar smulkesnių prekių grupių išskyrimas pažeistų pareiškėjo teisę priimti sprendimą savo nuožiūra. Be to, taip būtų nesilaikoma prekių sąrašo apribojimui taikomų formalių reikalavimų, o jei smulkesnės grupės būtų išskiriamos vykstant teismo procesui, tai keistų faktines bylos aplinkybes, kurių pagrindu Tarnyba priėmė sprendimą³⁰.

60. Taigi Pirmosios instancijos teismas tinkamai galėjo nustatyti, kad egzistuoja galimybė supainioti, remdamasis vien galutinio vartotojo suvokimu. Todėl, nepaisant skundžiamame sprendime padarytos teisinės klai-

4. Dėl trečios ir ketvirtos antrojo pagrindo dalių, susijusių su žymenų panašumu

61. Trečioje ir ketvirtoje pagrindo dalyse *Alcon* nesutinka su vizualaus ir fonetinio žodinių žymenų palyginimo išvadomis. Tačiau ši *Alcon* pretenzija liečia tik Pirmosios instancijos teismo išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių. Todėl šios apeliacinio skundo dalys nepriimtinos³¹.

5. Dėl penktos antrojo pagrindo dalies, susijusios su galimybe supainioti

62. Skųsdama išvadą dėl galimybės supainioti, *Alcon* iš esmės remiasi tuo, kad nebuvo pakankamai atsižvelgta į gydytojus ir vaistinininkus. Tačiau, kaip jau išsiaiškinome, pakanka ir to, kad supainioti gali galutiniai vartotojai, nes prekių ženklų TRAVATAN žymimų prekių sąraše buvo ir nereceptinių medikamentų³². Todėl šiuo atžvilgiu ši apeliacinio skundo dalis yra nepagrįsta.

30 — 1997 m. lapkričio 20 d. *Bundespatentgericht* (Vokietija) sprendimu *Plantapret* (byla 30 W (pat) 123/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 (727)) ir 1998 m. vasario 12 d. *Bundesgerichtshof* (Vokietija) sprendimu *salvent/Salventerol* (byla I ZB 32/95, BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, p. 924 (925)) buvo pasiektas panašus rezultatas.

31 — Žr. šios išvados 36 punktą.

32 — Žr. šios išvados 54 punktą.

VI — Dėl bylinėjimosi išlaidų

63. Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 122 straipsnį kartu su 118 straips-

niu ir 69 straipsnio 2 dalimi pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi *Alcon* apeliacinis skundas netenkintinas, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas.

VII — Išvada

64. Todėl siūlau Teisingumo Teismui priimti tokį sprendimą:

1. Atmesti apeliacinį skundą.
2. *Alcon Inc.* padengia bylinėjimosi išlaidas.