

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

JULIANE KOKOTT

föredraget den 26 oktober 2006¹

I — Inledning

bedömning i fråga om förväxlingsrisken hos omsättningskretsen.

1. Denna tvist gäller frågan huruvida förväxlingsrisk föreligger mellan två varumärken för receptbelagda läkemedel, ordmärket TRAVATAN och det äldre italienska ordmärket TRIVASTAN, så att TRAVATAN inte kan registreras som gemenskapsvarumärke. Alla instanser hittills, nämligen invändningsenheten och överklagandenämnden hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) samt förstainstansrätten, har konstaterat att en sådan förväxlingsrisk föreligger.

II — Tillämpliga bestämmelser

3. I artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken² finns en bestämmelse om det relativa registreringshindret förväxlingsrisk:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

2. I målet vid domstolen skall prövas dels huruvida förstainstansrätten korrekt har avvisat en av klaganden åberopad grund såsom för sent framställd, dels huruvida förstainstansrätten har gjort en riktig

a) ...

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”

4. I skäl 7 förtydligas begreppet förväxlingsrisk vid fall av likhet mellan varumärkena och mellan varorna eller tjänsterna: ”En särskild förutsättning för skydd är att det finns en risk för förväxling. Denna risk måste bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.”

5. Ett äldre varumärke utgör dock hinder mot registrering av ett nytt varumärke endast om det äldre varumärket verkligen används

fortfarande. I artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs därför följande:

”2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning skall invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det har registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.”

III — Bakgrunden till tvisten och förstainstansrättens dom

6. Förstainstansrätten har i punkterna 1–11 i den överklagade domen av den 22 september 2005 beskrivit bakgrunden till tvisten i målet T-130/03³ på följande sätt:

”1 Alcon Inc. lämnade den 11 juni 1998 in en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.

2 Det varumärke som söktes registrerat var ordkännetecknet TRAVATAN.

3 De varor som avses i ansökan omfattas av klast 5 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för

varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. De motsvarar följande beskrivning: ’farmaceutiska preparat för ögonen’.

4 Denna ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 23/99 av den 22 mars 1999.

5 Den 22 juni 1999 framställde Biofarma SA en invändning mot registrering av detta gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Till stöd för invändningen åberopades den grund som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen grundade sig på förekomsten av det nationella ordmärket TRIVASTAN, som registrerades i Italien den 27 januari 1986 under nummer 394980.

6 Invändningen riktade sig mot samtliga varor som avsågs i varumärkesansökan. Invändningen grundade sig på samtliga varor som omfattades av det äldre varumärket, nämligen ’farmaceutiska, veterinärmedicinska och hygieniska preparat; dietiska preparat för barn och

3 — Dom av den 22 september 2005 i mål T-130/03, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. II-3859).

sjuka; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av växter och skadedjur', vilka ingår i klass 5.

- 7 I skrivelse av den 5 maj 2000 begärde sökanden att intervenienten skulle förebibring bevisning i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen hade använts i den medlemsstat där detta varumärke åtnjuter skydd för samtliga varor som invändningen grundat sig på. I meddelande av den 29 maj 2000 uppmanade invändningsenheten intervenienten att förebibring denna bevisning inom en frist av två månader.
- 8 Den 28 juli 2000 sände intervenienten handlingar till harmoniseringsbyrån i syfte att styrka att det äldre varumärket verkligen hade använts i Italien. Bland dessa handlingar fanns bland annat fakturor, bruksanvisningen avseende intervenientens läkemedel, ett utdrag ur den italienska förteckningen *L'Informatore Farmaceutico* och ett utdrag ur *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.
- 9 Invändningsenheten fann i beslut av den 26 september 2001 det styrkt att det äldre varumärket hade använts för ett särskilt farmaceutiskt preparat, nämligen ett 'perifert kärlvidgande medel avsett för behandling av besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron' och godtog invändningen beträffande samtliga varor som avsågs i invändningen. Invändningsenheten avlog därför registreringsansökan, med motiveringen att förväxlingsrisk förelåg i Italien, inbegripet risken för association, med hänsyn till att varumärkena var likartade i visuellt och fonetiskt hänseende och till att det förelåg en viss varuslagslikhet.
- 10 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyrån den 13 november 2001 i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 11 Tredje överklagandenämnden avlog överklagandet genom beslut av den 30 januari 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden ansåg i sak att, eftersom de varor som omfattades av de ifrågavarande varumärkena var mycket likartade och varumärkena företedde stora likheter i visuellt och fonetiskt hänseende, det förelåg risk för förväxling av varumärkena, inbegripet association.”

7. Förstainstansrätten ogillade Alcons talan mot överklagandenämndens beslut. kännetecknen (punkt 72 och följande punkter).

8. En åberopad grund om att villkoren enligt förstainstansrättens dom i målet MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån (HIPOVITON)⁴ inte varit uppfyllda avvisades då den framställts för sent och inte heller hade åberopats inför överklagandenämnden (punkt 19 och följande punkter).

9. Alcon hade inte heller vederlagt överklagandenämndens slutsats att det genom den bevisning som intervenienten förbragt var styrkt att verklig användning hade skett av det äldre varumärket för ett ”perifert kärlvidgande medel avsett för behandling av besvär i perifera kärl och kärl i hjärnan och kärlstörningar i ögon och öron”(punkt 29 och följande punkter).

10. Enligt förstainstansrätten hade överklagandenämnden också korrekt funnit att det förelåg risk för förväxling mellan de båda varumärkena. Såväl de ifrågavarande varorna (punkt 55 och följande punkter) som kännetecknen (punkt 65 och följande punkter) var i hög grad likartade. Särskilt de italienska konsumenterna kunde förväxla de båda

IV — Överklagandet

11. Alcon har invänt mot förstainstansrättens beslut att avvisa Alcons åberopade grund i fråga om villkoren för verklig användning och åberopat att förstainstansrätten vid bedömningen av förväxlingsrisken gjorde fel särskilt genom att inte tillräckligt beakta uppfattningarna bland yrkesmän inom det medicinska området.

12. Alcon har därför yrkat att domstolen skall

1. upphäva det överklagade beslutet,

2. om nödvändigt återförvisa målet till förstainstansrätten, och

4 — Förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787).

3. förplikta Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och/eller intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

V — Bedömning

A — Den första grunden för överklagandet — frågan huruvida grunden vad gäller verklig användning av det äldre varumärket kan upptas till sakprövning

13. Harmoniseringsbyrån anser att det i huvudsak saknas grund för överklagandet och att det till viss del inte kan upptas till sakprövning. Harmoniseringsbyrån har därför yrkat att domstolen skall

1. till viss del avvisa och i övrigt ogilla överklagandet, och
2. förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

15. Förstainstansrätten konstaterade i punkt 20 i den överklagade domen att ”sökanden i sin ansökan inte anfört någon anmärkning mot att överklagandenämnden skulle ha åsidosatt artikel 43.2 och 43.3 i förordning 40/94 i det avseendet att villkoren för verklig användning inte varit uppfyllda, utan endast i det avseendet att intervenienten genom de bevis på verklig användning som denne förebringat inte visat att det äldre varumärket verkligen använts för preparat för ögonen”. Förstainstansrätten fann därför att det som Alcon hade åberopat vid den muntliga förhandlingen avseende villkoren för verklig användning utgjorde en ny otillåten grund.

14. Biofarma har deltagit som part i målet första gången vid den muntliga förhandlingen och därvid anslutit sig till harmoniseringsbyråns yrkanden.

16. Alcon anser däremot att vad som åberopats angående villkoren för verklig användning endast utgör ett nytt argument till stöd för den egentliga åberopade grunden, nämligen att artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

17. Enligt artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler får nya grunder inte åberopas under rättegången, såvida de inte förändras av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under förfarandet. En grund som utgör en vidareutveckling av en grund som tidigare framförts direkt eller indirekt i ansökan är dock tillåten.⁵

18. Tillämpningen av denna processuella bestämmelse illustreras av fall från andra rättsområden än varumärkesrätten. När det gällde en i ansökan framförd grund om åsidosättande av flera villkor enligt artikel 87.1 EG godtog domstolen ett nytt påstående om att åtgärderna gynnade även andra mottagare än sådana som är företag enligt stödbestämmelserna, detta som en vidareutveckling av den ursprungliga grunden.⁶ Likaså har domstolen funnit påståendet att kommissionen gjort en otillräcklig prövning rörande huruvida en åtgärd påverkade handeln utgöra en vidareutveckling av den åberopade grunden att någon påverkan på handeln överhuvudtaget inte förelåg.⁷ Även ett påstående om procedurfel genom under-

låtenhet att höra vissa parter ansågs som en tillåten vidareutveckling av ett påstående att man inte tillräckligt hade undersökt de materiella villkoren för att vidta de ifrågavarande skyddsåtgärderna.⁸ Slutligen har domstolen även godtagit ett nytt påstående att en åldersgräns borde ha tillkännagivits i ett tjänstetillsättningsärende som en vidareutveckling av den åberopade grunden att det saknades rättsligt stöd för att tillämpa en åldersgräns.⁹

19. Förevarande fall är likartat. Alcon invände i sitt överklagande mot konstaterandena i fråga om verklig användning enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94. Biofarma har inte styrkt någon användning som kan visa att varumärket är tillräckligt känt hos den relevanta delen av den italienska allmänheten. Användningen som ögonpreparat hade heller inte styrkts. Enligt vad förstainstansrätten angett i punkt 17 i den överklagade domen hade Alcon under den muntliga förhandlingen "hänvisat till förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrån – Vétoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787), i syfte att göra gällande att villkoren för verklig användning inte varit uppfyllda, bland annat på grund av att det äldre varumärket haft en liten marknadsvolym".

5 — Se, i fråga om domstolens likalydande rättegångsregler, dom av den 19 maj 1983 i mål 306/81, Verros mot parlamentet (REG 1983, s. 1755), punkt 9, av den 22 november 2001 i mål C-301/97, Nederländerna mot rådet (REG 2001, s. I-8853), punkterna 166 och 169, och av den 15 december 2005 i mål C-66/02, Italien mot kommissionen (REG 2005, s. I-10901), punkt 85 och följande punkter.

6 — Domen i målet Italien mot kommissionen (ovan fotnot 5), punkt 87 och följande punkter.

7 — Domen i målet Italien mot kommissionen (ovan fotnot 5), punkterna 103 och 108.

8 — Domen i målet Nederländerna mot rådet (ovan fotnot 5), punkt 157 och följande punkter samt punkt 169.

9 — Domen i målet Verros mot parlamentet (ovan fotnot 5), punkterna 7 och 10.

20. Det är uppenbart att dessa påståenden kompletterar motiveringen till den åberopade rättsliga grunden att artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Det är därför inte fråga om otillåtna nya grunder utan om en tillåten vidareutveckling av en grund som har åberopats inom rätt tid. Den rättstillämpning som innebär att påståendena ansågs ha framförts för sent i målet är därför felaktig.

21. I punkt 23 i den överklagade domen har förstainstansrätten emellertid lämnat ytterligare en motivering till sitt beslut att avvisa påståendena. Förstainstansrättens prövning kan inte gå utanför den faktiska och rättsliga ramen för tvisten vid överklagandenämnden. Förstainstansrätten konstaterade vidare korrekt att Alcon, enligt vad som framgår av handlingarna i målet, vare sig inför invändningsenheten eller överklagandenämnden hade bestritt att verklig användning av det äldre varumärket skett. Alcon hade till och med uttryckligen förklarat sig avstå från att bestrida bevisen på den verkliga användningen.¹⁰ Vad Alcon bestred var att varumärket hade använts för en jämförbar produkt.¹¹ Förstainstansrättens slutsats var därför att invändningen angående verklig användning av det äldre varumärket var otillåten även därför att den inte hade utgjort tvisteföremål hos överklagandenämnden.

22. Denna alternativa motivering till avvísningen av invändningen mot den verkliga användningen svarar mot artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler. Enligt den bestämmelsen kan parterna inte ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Frågan rörande den verkliga användningen var inte föremål för tvisten i överklagandenämnden, eftersom Alcon avstod från att bestrida bevisningen om detta. Förstainstansrätten har därför korrekt avvisat denna åberopade grund.

23. Alcon har anfört att en sådan begränsning av tvisteföremålet vid förstainstansrätten till att avse samma grunder som i överklagandet till överklagandenämnden kan medföra att beslut som i ljuset av senare rättspraxis är uppenbart rättsstridiga vidmakthålls. Detta argument bygger emellertid på en missuppfattning. Om en part genomgående invänder mot ett visst inslag i harmoniseringsbyråns rättstillämpning kan parten självfallet göra detta med framgång om förstainstansrätten då har avgjort rättsfrågan. Om parten emellertid – som Alcon har gjort i detta fall – avstår från att framställa invändning i en viss rättsfråga ger inte ett nytt avgörande parten möjlighet att först vid förstainstansrätten åberopa en ny grund kopplad till frågan.

24. Den första grunden för överklagandet skall därför avvisas.

10 — Det andra ställningstagandet i förhållande till invändningsenheten, bilaga 7 till överklagandet i första instans, s. 70.

11 — Se motiveringen till överklagandet, bilaga 3 till överklagandet i första instans, s. 34.

B — *Den andra grunden för överklagandet — åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94*

25. Med den andra grunden för sitt överklagande har Alcon invänt mot tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Alcon använder sig därvid av sex olika delgrunder.

1. Sjätte delgrunden – begränsning av varor

26. Med sin sjätte delgrund, som jag här behandlar först, har Alcon invänt mot överklagandenämndens och förstainstansrättens jämförelser av de berörda varorna. Hos överklagandenämnden begränsade Alcon uttryckligen uppgiften om sina varor till ”läkemedel för ögonen för behandling av grön starr” och minskade därmed ytterligare likheten mellan varorna.

27. Förstainstansrätten har i punkterna 51–55 i den överklagade domen redovisat att denna begränsning inte har skett enligt förutsättningarna i artikel 44 i förordning

nr 40/94 och regel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94¹². Begränsning av de varor som avses i en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke skall göras uttryckligen och utan villkor. Alcon har inte ingett någon ansökan om begränsning av varorna utan endast bekräftat sin beredskap att göra detta. Därför skall i enlighet med varumärkesansökan alla läkemedel för ögonen beaktas vid jämförelsen.

28. Alcon hade i princip rätt att hos överklagandenämnden begränsa förteckningen av varorna, eftersom det enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 är möjligt att begränsa förteckningen över varor som avses i en varumärkesansökan. Det är endast i domstolsförfarandet som en begränsning inte är möjlig på grund av artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom en begränsning skulle ändra föremålet för tvisten.¹³

29. Enligt förstainstansrättens fasta rättspraxis krävs emellertid helt riktigt att en begräns-

¹² — EGT L 303, s. 1.

¹³ — Dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrå (REG 2004, s. I-10107), punkt 58.

ning av förteckningen över varor som avses i en varumärkesansökan skall göras uttryckligen och utan villkor.¹⁴ En begränsning av varorna kan nämligen ha väsentlig betydelse för räckvidden av det skydd som varumärket har och – vilket står klart i förevarande fall – för om varumärket kan registreras.

30. Eftersom Alcon inte hade ansökt om en begränsning utan endast förklarat sig beredd att göra en begränsning kunde förstainstansrätten utan hinder av Alcons förklaring därvidlag dra slutsatsen att förteckningen av varor inte hade begränsats.

31. Det kan heller inte anses ha förevarit något fel i förfarandet att överklagandenämnden underlät anmoda Alcon att inkomma med ett klarläggande. Ett klarläggande hade förmodligen varit meningsfullt utifrån processekonomiska synpunkter, men det finns inga bestämmelser som säger att överklagandenämnden är skyldig att få fram ett sådant. Däremot anges i Regel 13.3 i förordning nr 2868/95 att harmoniseringsbyrån skall meddela sökanden om de formella kraven rörande ändring av en ansökan inte uppfylls, och byrån skall ge en tidsfrist för att avhjälpa bristen. Den skyldigheten uppkommer dock först sedan sökanden har gjort en ändringsansökan.

14 — Se punkt 51 i den överklagade domen.

32. Det saknas i förevarande fall anledning att ålägga harmoniseringsbyrån någon ytterligare icke uttryckligen lagfäst underrättelseskyldighet. Liksom de flesta som är parter i förfarandet vid harmoniseringsbyrån är Alcon ett internationellt verksamt storföretag som måste förfoga över tillräcklig sakkunskap för att på eget ansvar delta i varumärkesrättsliga förfaranden eller – som i detta fall – låta sig företrädas av kvalificerade ombud. Alcon borde därför ha insett att en förklaring om att man är beredd att begränsa varorna inte uppfyller kravet på hur en begränsning av varorna skall ske.

33. Förstainstansrätten begick alltså inte något fel när den vid jämförelsen av varorna, i likhet med överklagandenämnden, utgick från förteckningen av varor enligt varumärkesansökan, nämligen läkemedel för ögonen. Denna grunds sjätte delgrund kan inte godtas.

2. Andra delgrunden – jämförelse av varorna

34. Av det som jag har anfört i anslutning till sjätte delgrunden framgår det att talan inte heller kan vinna bifall på den andra delgrunden, såvida den inte skall avvisas.

35. Med denna delgrund har Alcon gjort gällande att förstainstansrätten inte har krävt bevisning av Biofarma för att de båda varorna liknar varandra. Travatan tas i form av ögondroppar medan Trivastan är en tablett. Redan av det skälet kan varorna inte anses likna varandra.

36. Denna delgrund kan inte upptas till sakprövning i den mån den framställs som en invändning mot den faktiska jämförelsen av varorna. Som framgår av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga skall ett överklagande till domstolen vara begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är ensam behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna och bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande.¹⁵ Det har inte framkommit att bevisningen i detta fall har missförståtts, vilket heller inte påstås av Alcon.

37. Med detta argument har Alcon emellertid också invänt mot hur de jämförda

varorna bestämts. Det är en rättsfråga i ett mål om överklagande huruvida jämförelsen skall begränsas till två olika läkemedel som administreras på var sitt sätt.

38. Alcon har emellertid fel i påståendet att det avgörande är att läkemedlet Travatan har formen av ögondroppar. Som jag redan har nämnt skall jämförelsen av varorna utgå från förteckningen av varor enligt varumärkesansökan, nämligen läkemedel för ögonen. Den varugruppen omfattar läkemedel som marknadsförs i olika användningsformer, däribland alltså även läkemedel som – liksom det läkemedel som det här skall jämföras med – erbjuds i tablettform.

39. Inte heller denna delgrund kan godtas.

¹⁵ – Se särskilt för varumärkesrättens del dom av den 7 oktober 2004 i mål C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-9165), punkt 39, och av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975), punkt 43. Se i denna mening även dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561), punkt 22, samt, mer allmänt, av den 11 februari 1999 i mål C-390/95 P, Antillean Rice Mills m. fl. mot kommissionen (REG 1999, s. I-769), punkt 29, av den 15 juni 2000 i mål C-237/98 P, Dorsch Consult (REG 2000, s. I-4549), punkt 35 och följande punkt, samt av den 7 januari 2004 i de förenade målen P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och C-219/00 P, Aalborg Portland m. fl. mot kommissionen (REG 2004, s. I-123), punkt 49.

3. Första delgrunden – omsättningskretsen

40. Med sin första delgrund har Alcon gjort gällande att harmoniseringsbyrån har avgränsat omsättningskretsen på ett felaktigt sätt.

41. I punkt 49 i den överklagade domen slog förstainstansrätten fast följande:

”Det är ostridigt att de ifrågavarande varorna är läkemedel som förutsätter receptförskrivning av läkare innan de kan saluföras till slutkonsumenterna på apotek. Den relevanta målgruppen utgörs därför inte endast av slutkonsumenterna utan även av yrkesmänniskor, det vill säga de läkare som förskriver läkemedlet och de farmaceuter som säljer det förskrivna läkemedlet.”¹⁶

42. I uttalandena angående förväxlingsrisk, punkt 68 och följande punkter samt punkt 72 och följande punkter, delade förstainstansrätten överklagandenämndens bedömningar med utgångspunkt från konsumenternas uppfattningar. Endast i punkt 73 nämndes yrkesmänniskor som en möjlig del av omsättningskretsen, varvid bedömningen åter kopplades till konsumenternas uppfattningar.

43. Alcon har invänt mot att även slutanvändarna innefattas i omsättningskretsen.

16 — Jämför förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 17 november 2005 i mål T-154/03, Biofarma mot harmoniseringsbyrån — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (REG 2005, s. II-4743), punkt 45. Överklagandet med målnummer C-95/06 P återkallades senare.

Eftersom varorna är receptbelagda är det läkaren ensam som fattar beslut om inköp av dessa. Därför har endast uppfattningarna hos yrkesmänniskor inom det medicinska området betydelse. Den tolkningen har gjorts tidigare av en annan överklagandenämnd hos harmoniseringsbyrån¹⁷, av förstainstansrätten¹⁸ och av domstolen¹⁹.

44. Harmoniseringsbyrån och Biofarma anser däremot att det är patienternas uppfattningar som är relevanta. Harmoniseringsbyrån har påpekat att en patient som konfronteras med varumärket inte får vilseledas beträffande ursprunget hos den vara som kännetecknas av varumärket. Patientens uppfattning saknar betydelse endast om det kan uteslutas att han konfronteras med varumärket.²⁰ Biofarma har även berört det praktiska exemplet med förväxling av två läkemedel som patienten förvarar i medicinskaåpet i sin bostad.

45. Denna delgrund rör å ena sidan en faktisk omständighet, nämligen frågan vilka

17 — Alcon har åberopat första överklagandenämndens beslut av den 12 maj 2004 i mål R 304/2003-1, Pierre Fabre Medicament, SA mot Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL).

18 — Alcon har åberopat förstainstansrättens beslut (andra avdelningen) av den 5 mars 2003 i mål T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr Robert Winzer Pharma (BSS) (REG 2003, s. II-411), punkt 42.

19 — Alcon har åberopat domstolens beslut av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån — Dr Robert Winzer Pharma (BSS) (REG 2004, s. I-8993), punkt 30.

20 — Så tycks vara fallet med varumärket BSS, som används för en produkt avsedd för ögonkirurgi och för vars särskiljningsförmåga uppfattningen hos yrkesmänniskor inom det medicinska området ansetts utslagsgivande (se beslutet i det ovan i fotnot 19 nämnda målet BSS, punkt 30).

som tilltalas av de berörda varorna. Delgrunden kan i detta avseende inte upptas till sakprövning.²¹

46. Delgrunden är å andra sidan också en invändning mot tolkningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 när det gäller avgränsningen av omsättningskresten. Dessutom innefattar den ett påstående om bristfällig motivering av förstainstansrättens slutsatser genom att slutanvändarna utan motivering används som referens trots att en motstridande ståndpunkt framförts. Båda dessa aspekter rör rättsfrågor, varför de i dessa avseenden kan upptas till sakprövning.

47. Avgörande betydelse har enligt domstolen det intryck som varumärket av den kategori av vara eller tjänst som är i fråga gör på genomsnittskonsumenten.²² I allmänhet är det konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande, eftersom hela saluföringsprocessen syftar till att varan skall

förvärvas av någon inom denna krets.²³ Detta gäller emellertid endast om det är slutanvändaren som beslutar om förvärvet.

48. När det gäller receptbelagda läkemedel träffas valet mellan olika produkter inte vid inköpstillfället utan redan vid läkarbesöket. Med hänsyn till de risker som är förbundna med användningen av receptbelagda läkemedel är den underkastad särskild kontroll av läkare och även av apotek. Riskerna motiverar till och med inskränkningar av handeln inom gemenskapen²⁴ och beaktas även i sekundärrätten. Enligt artikel 88.1 första strecksatsen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel²⁵ skall medlemsstaterna förbjuda reklam som riktar sig till allmänheten för läkemedel som är receptbelagda. I fråga om receptbelagda läkemedel är det därmed i princip yrkesmännskor inom det medicinska området och inte slutanvändarna som beslutar om inköpen.

49. Även om man trots detta i princip beaktar även patienten, eftersom denne,

21 — Se ovan punkt 36.

22 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabèl (REG 1997, s. I-6191), punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 25, angående motsvarigheten till artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s.1 ; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

23 — Dom av den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (REG 2004, s. I-5791), punkt 24.

24 — Dom av den 11 december 2003 i mål C-322/01, Deutscher Apothekerverband (REG 2003, s. I-14887), punkt 119.

25 — EGT L 311, s. 67.

som särskilt harmoniseringsbyrån anförde vid den muntliga förhandlingen kan påverka läkarens förskrivningar, är patientens inflytande i fråga om receptbelagda läkemedel mycket mindre än läkarens ansvar.²⁶

märkena kommer till stånd är avgörande för bedömningen av förväxlingsrisken.²⁷ Andra tillfällen då konsumenterna har en större tendens att förväxla varorna på grund av att de är mindre uppmärksamma har därvid mindre betydelse.²⁸

50. Framför allt innebär inte patientens eventuella inflytande att det är *denne* som skall anses utgöra en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av ifrågavarande varor. Vem som är genomsnittskonsument måste i stället förstås med utgångspunkt från den kategori som har avgörande inflytande på beslutet om inköp av ett receptbelagt läkemedel, det vill säga läkarna som utfärdar recepten.

52. Alcons uppfattning att omsättningskretsen för receptbelagda läkemedel utgörs av yrkesmänniskor inom det medicinska området och inte patienter är därför riktig. Trots denna framförda uppfattning har förstainstansrätten varken rätt ut rättsfrågan hur begreppet allmänheten enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall avgränsas eller motiverat varför det mot Alcons uppfattning skall anses vara slutanvändarna som utgör denna allmänhet.

51. Risken att en patient som oberoende av receptförskrivningen konfronteras med varumärket skall förväxla olika läkemedel, såsom harmoniseringsbyrån och Biofarma har pekat på, har mindre betydelse åtminstone från varumärkesrättslig synpunkt. Domstolen har nämligen i domen Picasso ansett att det tillfälle då valet mellan varorna och varu-

53. Följaktligen har den överklagade domen i vart fall en bristfällig motivering när det gäller såväl tolkningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 som den konkreta hänvisningen till slutanvändarna. Om förstainstansrätten faktiskt har ansett att det alltid är den genomsnittlige slutanvända-

26 — Jämför tyska Bundesgerichtshofs dom av den 15 oktober 1992 i mål I ZR 259/90, CORVATON mot CORVASAL, industriellt rättsskydd och upphovsrätt 1993, 118, 119, av den 2 februari 1989 i mål I ZR 150/86, Herzsymbol, industriellt rättsskydd och upphovsrätt 1989, 425, 428, och av den 25 januari 1990 i mål I ZR 83/88, L-THYROXIN, industriellt rättsskydd och upphovsrätt 1990, 453, 455. Liknande i beslut av Hearings Officer S.J. Probert hos UK Patent Office av den 29 januari 1998 (ansökan nr 1582474 av Dallas Burston Ashbourne Limited och invändning nr 42375 av Warner-Lambert Company, (DICIOTARD), <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/001198.pdf>, s. 13, rad 12 och följande rader).

27 — Dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-643), punkt 40.

28 — Domen i målet Picasso (ovan fotnot 27), punkt 41 och följande punkter.

ren som är relevant oberoende av vilken typ av vara det är fråga om, föreligger utöver en bristfällig motivering även en felaktig tolkning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

54. Emellertid kan här hänvisningen till slutanvändarna i vart fall med en annan formulering godtas. I detta fall är det nämligen inte två receptbelagda läkemedel som skall jämföras utan å ena sidan den i ansökan angivna varugruppen farmaceutiska preparat för ögonen och å andra sidan det receptbelagda läkemedel som säljs under varumärket TRIVASTAN. Som Alcon på förfrågan medgav vid den muntliga förhandlingen är emellertid inte alla farmaceutiska preparat för ögonen receptbelagda på den italienska marknaden.

55. När det gäller varumärken för receptfria läkemedel har slutanvändarnas uppfattning mycket större betydelse. Det kan visserligen även vara på läkares initiativ som sådana läkemedel köps, men i många fall är det slutanvändaren själv som beslutar om inköp. Därför riktar sig reklam för dessa läkemedel även till slutanvändarna.²⁹

56. Även slutanvändarnas uppfattning skall tillmätas betydelse just vid bedömningar som i detta fall av förväxlingsrisk mellan å ena sidan en varugrupp med såväl receptfria som receptbelagda läkemedel och å andra sidan receptbelagda läkemedel. Om slutanvändaren vill köpa det receptfria läkemedlet men på grund av förväxling frågar efter det receptbelagda läkemedlet kommer apoteket att neka honom detta. Om han däremot på grund av förväxling frågar efter det receptfria läkemedlet men på grund av åkommans art egentligen skulle vilja ha det receptbelagda läkemedlet, får han kanske ett läkemedel som inte avhjälper hans åkomma.

57. Att som Alcon begärt reducera omsättningskretsen till att avse endast läkare skulle därför i förevarande fall kunna vara godtagbart endast om förväxlingsrisken för receptbelagda farmaceutiska preparat för ögonen kunde bedömas separat. Det skulle förutsätta att varuförteckningen kunde delas upp.

58. I princip är det möjligt att bevilja eller avslå en varumärkesansökan endast för en viss del av varuförteckningen. Enligt artikel 43.5 första meningen i förordning nr 40/94 skall varumärkesansökan nämligen avslås endast för sådana varor eller tjänster beträf-

29 — Se artikel 88.2 i förordning nr 2001/83

fande vilka prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras.

överklagade domen skall upphävas trots att en felaktig rättstillämpning förekommit.

59. Här spelar detta emellertid ingen roll, eftersom Alcon inte har gjort någon närmare uppdelning av det vittomfattande huvudbegreppet farmaceutiska preparat för ögonen och eftersom vare sig harmoniseringsbyrån eller förstainstansrätten självmant kunnat korrigera varuförteckningen. Det är visserligen möjligt att vägra registrering av enskilda uttryckligen nämnda varor eller varugrupper, men annars disponerar sökanden över uppdelningen av varugrupperna. Dessutom kommer de formella kraven på en begränsning av varuförteckningen in i bilden, och om en uppdelning skedde under domstolsförfarandet skulle de faktiska omständigheterna i fråga om vilka harmoniseringsbyrån har beslutat ändras.³⁰

60. Följaktligen har förstainstansrätten kunnat bedöma förväxlingsrisken enbart med hänsyn till slutanvändarnas uppfattning. Den första delgrunden i den andra grunden för överklagandet medför alltså inte att den

4. Tredje och fjärde delgrunderna – jämförelse mellan ordkännetecknen

61. Med tredje och fjärde delgrunderna invänder Alcon mot jämförelsen av kännetecknen i visuellt och fonetiskt hänseende. Därmed invänder Alcon emellertid uteslutande mot hur förstainstansrätten har fastställt de faktiska omständigheterna. Överklagandet kan därför inte upptas till sakprövning i den delen.³¹

5. Femte delgrunden — Förväxlingsrisk

62. I den del Alcon invänder mot bedömningen av förväxlingsrisken motiveras detta i huvudsak med att läkare och apotek inte har beaktats i tillräcklig omfattning. Som jag redan har anförd är det emellertid tillräckligt att förväxlingsrisk föreligger hos slutanvändarna, eftersom varuförteckningen för varumärket TRAVATAN även innefattade receptfria läkemedel.³² Det finns alltså inte någon grund för Alcons överklagande på denna punkt.

30 — Se, för ett liknande resultat, tyska Bundespatentgerichts dom av den 20 november 1997 i mål 30 W (pat) 123/97 ("Plantapret", industriellt rättsskydd och upphovsrätt 1998, 725, 727) och tyska Bundesgerichtshofs dom av den 12 februari 1998 i mål I ZB 32/95 ("salvent mot Salventerol", BGH industriellt rättsskydd och upphovsrätt 1998, s. 924, s. 925).

31 — Se ovan punkt 36.

32 — Se ovan punkt 54.

VI — Rättegångskostnader

63. Enligt artikel 122 jämförd med artiklarna 118 och 69.2 i domstolens rättegångsregler

skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Eftersom Alcon inte har framgång med sitt överklagande utan är tappande part skall Alcon förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

VII — Förslag till avgörande

64. Jag föreslår därför att domstolen meddelar följande dom:

1. Överklagandet ogillas.
2. Alcon Inc. skall ersätta rättegångskostnaderna.