

Hof van Justitie EG, 26 april 2007, Travatan**GEMEENSCHAPSMERKENRECHT****OUDER MERK****Publiek**

- [Invloed tussenpersonen/beroepsbeoefenaren sluit verwarring consumenten niet uit](#)

Anders dan rekwirante aanvoert, sluit het feit dat tussenpersonen, zoals deze beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, invloed kunnen hebben op of zelfs beslissend kunnen zijn voor de keuze van de eindverbruikers, evenwel op zich niet uit dat verwarring kan ontstaan bij deze consumenten met betrekking tot de herkomst van de betrokken waren.

- [Eindverbruikers relevant publiek](#)

Voorts heeft het Hof reeds geoordeeld dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (...). Aangezien vaststaat dat het volledige afzetproces van de betrokken waren is gericht op de aankoop ervan door de eindverbruikers, kon het Gerecht voorts op goede gronden oordelen dat de rol van de tussenpersonen – ook al betreft het beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector waarvan de tussenkomst is vereist vóór de verkoop van deze waren aan de eindverbruikers – gedeeltelijk moet worden afgewogen tegen het mogelijke hoge aandachtsniveau van deze consumenten bij het voorschrijven van deze waren, aangezien het farmaceutische producten betreft, en dus tegen de mogelijkheden van deze consumenten om die beroepsbeoefenaren rekening te doen houden met hun perceptie van de betrokken merken, en in het bijzonder met hun wensen of voorkeuren. Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat wanneer de waren of diensten waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (...).

Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de eindverbruikers op te nemen in het voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 relevante publiek.

Soortgelijkheid

[alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan](#)

Met betrekking tot het argument dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de criteria die relevant zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren, zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak bij de beoordeling van deze soortgelijkheid rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (...). In casu dient te worden vastgesteld dat het Gerecht in overeenstemming met deze rechtspraak in punt 57 van het bestreden arrest terecht de aard, de doelstelling, de bestemming, de wijze van afzet en het concurrerend dan wel complementair karakter van de betrokken waren heeft onderzocht teneinde in punt 61 van het bestreden arrest te concluderen dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat deze waren in grote mate soortgelijk zijn. Rekwirante verwijt het Gerecht dus ten onrechte dat het geen rekening heeft gehouden met de factoren die relevant zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren.

Verwarringsgevaar

[Onderzoek ter zake van beide publieksgroepen vereist](#)

Bijgevolg heeft het Gerecht in de punten 62 tot en met 76 van het bestreden arrest terecht onderzocht of er bij de eindverbruikers gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat. Uit het bestreden arrest blijkt daarentegen niet rechtens genoegzaam dat het Gerecht systematisch heeft onderzocht of een dergelijk verwarringsgevaar bestaat bij de betrokken beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector. (...). Deze ontoereikende motivering is evenwel niet van dien aard, dat zij het bestreden arrest ongeldig maakt. Aangezien het Gerecht in het kader van zijn soevereine beoordeling van de feiten in de punten 56 tot en met 75 van het bestreden arrest heeft geconcludeerd dat de betrokken waren zeer soortgelijk zijn en de betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen voor het deel van het relevante publiek bestaande uit eindverbruikers, kon het immers, zonder de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te miskennen, in de punten 76 en 80 van dat arrest daaruit afleiden dat er gevaar voor verwarring van deze tekens bestond in de zin van die bepaling.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 26 april 2007

(A. Rosas, A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský en A. Ó Caoimh (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)
26 april 2007 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 1, sub b – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 43, leden 2 en 3 – Normaal gebruik – Nieuw middel – Woordmerk TRAVATAN – Oppositie door houder van ouder nationaal merk TRIVASTAN”

In zaak C-412/05 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 23 november 2005,

Alcon Inc., gevestigd te Hünenberg (Zwitserland), vertegenwoordigd door G. Breen, solicitor, en J. Gleeson, SC, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder in eerste aanleg,

Biofarma SA, gevestigd te Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), vertegenwoordigd door V. Gil Vega en A. Ruiz López, abogados,

interveniente in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: (...);

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: J. Swedenborg, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 27 september 2006,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 26 oktober 2006,

het navolgende

Arrest

1 Alcon Inc. verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het [Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 22 september 2005, Alcon/BHIM – Biofarma \(TRAVATAN\)](#) (T-130/03, Jurispr. blz. II-3859; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 30 januari 2003 (zaak R 968/2001-3), houdende weigering van inschrijving van het woordteken „TRAVATAN” als gemeenschapsmerk (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bepaalt dat „[n]ieuwe middelen [...] in de loop van het geding niet [mogen] worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken”.

3 Volgens artikel 135, lid 4, van dit Reglement „[kunnen] de memories van de partijen [...] geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep”.

4 Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”

5 Artikel 8, lid 2, sub a-ii, van deze verordening luidt als volgt:

„Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken”

6 Artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening bepaalt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

7 Volgens artikel 44, lid 1, van deze verordening kan de aanvrager te allen tijde zijn aanvraag om een gemeenschapsmerk intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren of diensten beperken.

8 Artikel 63, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het [Gerecht].

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het [Gerecht] kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”

9 Regel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) somt de gegevens op die het verzoek tot wijziging van de aanvraag om een gemeenschapsmerk overeenkomstig artikel 44 van deze laatste verordening moet behelzen.

Voorgeschiedenis van het geding

10 Op 11 juni 1998 heeft rekwirante bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het woordteken „TRAVATAN” als gemeenschapsmerk voor „farmaceutische oogheelkundige producten” ingediend. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”), te weten „[f]armaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen”.

11 Op 22 juni 1999 heeft Biofarma SA (hierna: „Biofarma”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk. Deze oppositie was gebaseerd op het bestaan van het nationale woordmerk TRIVASTAN (hierna: „oudere merk”), dat op 27 januari 1986 in Italië was ingeschreven, en op alle erdoor aangeduide waren, te weten „[f]armaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; dieetproducten voor kinderen of zieken; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; onkruidverdelgende middelen en middelen ter verdelging van ongedierte” van klasse 5. Deze oppositie was gericht tegen alle in de betwiste gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren.

12 Biofarma werd verzocht om het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk in Italië te leveren en zij heeft op 28 juli 2000 aan het BHIM een aantal documenten daartoe overgelegd.

13 Bij beslissing van 26 september 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie van Biofarma toegewezen. Zij was van oordeel dat het bewijs van gebruik van het oudere merk was geleverd voor een specifiek farmaceutisch product, te weten een „perifeer vaatverwijzend middel voor de behandeling van perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen”. Bijgevolg heeft zij de inschrijving van het woordteken „TRAVATAN”

als gemeenschapsmerk geweigerd op grond van het bestaan van gevaar voor verwarring met het oudere merk in Italië, associatiegevaar daaronder begrepen, aangezien de betrokken merken zowel visueel als fonetisch overeenstemmen en de betrokken waren in zekere mate soortgelijk zijn.

14 Op 13 november 2001 heeft rekwirante tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de derde kamer van beroep van het BHIM, die bij de litigieuze beslissing dit beroep heeft verworpen en aldus de beslissing van de oppositieafdeling in wezen op dezelfde gronden heeft bevestigd.

Bestreden arrest

15 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 17 april 2003, heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Zij heeft daarbij twee middelen aangevoerd, te weten schending van artikel 43, leden 2 en 3, en van artikel 8, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

16 Alvorens deze middelen te onderzoeken, heeft het Gerecht eerst in de punten 17 tot en met 22 van het bestreden arrest geoordeeld dat het middel dat rekwirante ter terechtzitting heeft aangevoerd en dat is ontleend aan het arrest van het Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Jurispr. blz. II-2787), te weten dat niet is voldaan aan de voorwaarden waaronder het oudere merk kan worden geacht normaal te zijn gebruikt, in het bijzonder gelet op de geringe omzet met onder dit merk verkochte waren, niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Dienaangaande heeft het Gerecht eerst de bewoordingen van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van zijn Reglement voor de procesvoering in herinnering gebracht, en vervolgens vastgesteld dat rekwirante in haar verzoekschrift de kamer van beroep de schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft verweten op grond dat niet was voldaan aan deze voorwaarden, maar alleen op grond dat het door Biofarma overgelegde bewijs van normaal gebruik niet aantoonde dat het oudere merk daadwerkelijk voor oogheelkundige producten werd gebruikt, en voorts dat rekwirante geenszins het bestaan van een nieuw gegeven, feitelijk of rechtens, in de zin van dit artikel 48 had aangetoond.

17 In punt 23 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaraan toegevoegd dat, „wat er ook van zij”, zelfs indien dit middel moest worden uitgelegd als een argument dat verband houdt met het in het verzoekschrift aangevoerde middel, de toetsing door het Gerecht in het kader van het onderzoek van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht, niet te buiten mocht gaan. In punt 24 van dat arrest heeft het Gerecht evenwel vastgesteld dat rekwirante tijdens de procedure voor het BHIM niet had betwist dat het door Biofarma overgelegde bewijsmateriaal het normale gebruik van het oudere merk voor een bepaald product aantoonde, en dat rekwirante voor de oppositieafdeling zelfs had verklaard dat zij „nota had genomen van de documenten die waren overgelegd als bewijs van het gebruik van

het merk TRIVASTAN in Italië” en van plan was, „dit punt niet te betwisten”. Derhalve was het Gerecht in punt 25 van dat arrest van oordeel dat de argumenten van rekwirante slechts konden worden afgewezen.

18 Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 29 tot en met 33 van het bestreden arrest het eerste middel van rekwirante afgewezen op grond dat de kamer van beroep terecht had geconcludeerd dat het door Biofarma overgelegde bewijsmateriaal aantoonde dat het oudere merk normaal is gebruikt. Dienaangaande heeft het Gerecht in de punten 30 en 31 van dat arrest in wezen gesteld dat wanneer een van de therapeutische indicaties van het onder het merk TRIVASTAN verkochte geneesmiddel de behandeling van vasculaire oogaandoeningen is en het bewijs van de verkoop ervan gedurende verschillende jaren is geleverd, het overbodig is te eisen dat wordt aangetoond dat dit geneesmiddel daadwerkelijk werd ingenomen door patiënten die lijden aan vasculaire oogaandoeningen.

19 Met betrekking tot het tweede middel heeft het Gerecht eerst in de punten 45 tot en met 47 van het bestreden arrest verwezen naar de toepasselijke bepalingen en de rechtspraak inzake gevaar voor verwarring met een ouder merk, en vervolgens in de punten 48 en 49 van dit arrest het volgende opgemerkt:

„48 In casu is het oudere merk TRIVASTAN ingeschreven in Italië, dat dus het voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 relevante grondgebied vormt.

49 Vaststaat dat de betrokken waren geneesmiddelen zijn die de eindverbruikers slechts op recept in apotheken kunnen kopen. Het relevante publiek bestaat dus niet alleen uit eindverbruikers, maar ook uit vaklieden, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen.”

20 Derhalve heeft het Gerecht zich in punt 50 van het bestreden arrest op het standpunt gesteld dat de betrokken waren en de conflicterende tekens tegen de achtergrond van deze overwegingen onderling dienden te worden vergeleken.

21 Wat in de eerste plaats de vergelijking van deze waren betreft, heeft het Gerecht eerst in de punten 51 tot en met 53 van het bestreden arrest de beperking van de opgave van de geclaimde waren afgewezen, die rekwirante naar eigen zeggen had verricht. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 53 van dat arrest vastgesteld dat rekwirante geen verzoek tot wijziging van de merkaanvraag conform artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening nr. 2868/95 had ingediend.

22 Het Gerecht heeft derhalve in punt 55 van dat arrest gesteld dat de te vergelijken waren de „farmaceutische oogheelkundige producten” en het „perifeer vaatverwijdend middel voor de behandeling van perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen” zijn.

23 In dit verband heeft het Gerecht eerst in punt 57 van het bestreden arrest opgemerkt dat deze waren dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van oogaan-

doeningen van vasculaire of andere oorsprong) hebben, zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten (vaklieden, artsen en apothekers daaronder begrepen, en de werkelijke eindgebruikers, te weten patiënten met oogaandoeningen), zij langs dezelfde distributiekanaalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken) en zij mogelijkwerwijs complementair zijn. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat het dus geen twijfel lijdt dat de waren door dezelfde marktdeelnemers kunnen worden geproduceerd of in de handel kunnen worden gebracht.

24 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest het argument van rekwirante afgewezen dat de waren niet soortgelijk zijn, omdat het product van Biofarma een oraal in te nemen tablet is, terwijl het product van rekwirante wordt aangeboden in de vorm van oogdruppels. Volgens het Gerecht moet dit verschil in toedieningswijze van het geneesmiddel in casu immers wijken voor de gemeenschappelijke aard en bestemming van de twee producten.

25 Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 59 en 60 van het bestreden arrest het argument van rekwirante dat haar geneesmiddel wordt voorgeschreven door een oogspecialist, terwijl het geneesmiddel van Biofarma wordt voorgeschreven door een arts-specialist in vasculaire aandoeningen, niet ter zake dienend geacht.

26 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de betrokken tekens betreft, heeft het Gerecht eerst in punt 66 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat deze tekens visueel overeenstemmen. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 65 van dat arrest het volgende opgemerkt:

„65 [...] De kamer van beroep heeft op goede gronden vastgesteld dat de twee tekens visueel bijna even lang zijn en zeven in dezelfde volgorde geplaatste letters gemeen hebben, te weten ‚t’, ‚r’, ‚v’, ‚a’, ‚t’, ‚a’ en ‚n’. Tevens heeft zij terecht erop gewezen dat de beginletters ‚t’ en ‚r’ en de eindletters ‚tan’ dezelfde zijn. Opgemerkt zij dat het feit dat de eerste twee letters niet de volledige eerste lettergreep vormen, in casu bij de visuele vergelijking van geen belang is. Derhalve dient te worden geconcludeerd dat volgens de door deze visuele gelijkenissen gecreëerde totaalindruk de tekens overeenstemmen. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de verschillen tussen de betrokken tekens, te weten de verschillende derde letter van elk teken (de klinkers ‚i’ en ‚a’) en de aanwezigheid van een extra letter in het oudere merk (de medeklinker ‚s’), deze indruk niet kunnen neutraliseren, aangezien deze elementen visueel nauwelijks merkbaar zijn.”

27 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 70 van het bestreden arrest overwogen dat de kamer van beroep evenmin blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 69 van dat arrest gesteld:

„69 [...] de twee tekens bestaan uit woorden die fonetisch even lang zijn, waarbij de beginklank (‚tr’) en de eindklank (de lettergreep ‚tan’) dezelfde zijn, de tussenliggende klanken (‚va’ / ‚vas’) bijna dezelfde zijn en

de cadans dezelfde is, aangezien de meeste fonemen dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst. Opgemerkt zij dat de aanwezigheid van een zo groot aantal gemeenschappelijke elementen verhindert dat de Italiaanse consument de kleine verschillen tussen deze tekens duidelijk opmerkt, waardoor bij hem een zekere verwarring ontstaat.”

28 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 74 van het bestreden arrest geoordeeld dat de betrokken tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

29 In deze omstandigheden heeft het Gerecht in de punten 75, 76 en 80 van dat arrest geconcludeerd dat, aangezien de betrokken waren zeer soortgelijk zijn en de betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, er gevaar voor verwarring van deze tekens bestaat in de zin dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Bijgevolg heeft het Gerecht het tweede middel van rekwirante afgewezen en het beroep dus in zijn geheel verworpen.

Conclusies van partijen

30 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- in voorkomend geval, de zaak te verwijzen naar het Gerecht, en
- het BHIM en/of Biofarma te verwijzen in de kosten.

31 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

32 Biofarma, die geen memorie van antwoord heeft ingediend maar ter terechtzitting is gehoord, schaart zich achter het standpunt van het BHIM.

Hogere voorziening

33 Ter onderbouwing van haar vordering tot vernietiging van het bestreden arrest voert rekwirante een middel aan dat betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het middel inzake schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, alsmede een middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

Eerste middel: ontvankelijkheid van het middel inzake schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

34 Rekwirante voert aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te concluderen dat het middel inzake schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, voor zover het betrekking heeft op de naleving van de voorwaarden waaronder het oudere merk kan worden geacht normaal te zijn gebruikt, niet-ontvankelijk is omdat het een nieuw middel is. Aangezien zij voor het BHIM is opgekomen tegen de context waarin het oudere merk werd gebruikt, te weten het feit dat dit merk daadwerkelijk in Italië werd gebruikt voor een oogheelkundig product, voert rekwirante aan dat zij voor het Gerecht subsidiaire conclusies in het kader van dit middel had moeten mogen voordragen.

35 Wat er ook van zij, rekwirante is van mening dat dit middel steunt op gegevens rechtens waarvan eerst in de loop van het geding is gebleken, te weten de uitspraak van het reeds aangehaalde arrest MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON). In punt 35 van dat arrest, dat is gewezen na de instelling van het beroep dat heeft geleid tot het bestreden arrest, heeft het Gerecht immers geoordeeld dat met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk in het bijzonder rekening diende te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden verricht, alsmede met de frequentie van deze handelingen, en heeft het Gerecht dus een nieuwe uitlegging gegeven aan het toepasselijke recht, zoals die voortvloeide uit het arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439).

36 Vervolgens stelt rekwirante dat het Gerecht ook blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting in de punten 23 tot en met 25 van het bestreden arrest door te oordelen dat, zelfs indien het betrokken middel ontvankelijk was, het Gerecht zich diende te beperken tot toetsing van de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep op basis van de feitelijke en juridische situatie zoals die ter kennis van de kamer van beroep was gebracht. Indien deze redenering zou kloppen, zou een bestreden beslissing van de kamer van beroep niet kunnen worden vernietigd, zelfs al was zij kennelijk onjuist in het licht van de laatste uitlegging van het recht door het Gerecht of het Hof.

37 Volgens het BHIM is het betoog van rekwirante dat het merk niet normaal is gebruikt, een nieuw middel, aangezien rekwirante met het oorspronkelijk voor de kamer van beroep aangevoerde middel enkel betoogde dat niet was aangetoond dat het oudere merk was gebruikt voor een product met specifieke therapeutische toepassingen, te weten oogheelkundige toepassingen, zonder de normale aard van dit gebruik in twijfel te trekken. In strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wijzigt dit nieuwe betoog het onderwerp van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep was gebracht, aangezien daarmee een heronderzoek van de litigieuze beslissing wordt beoogd met betrekking tot punten die daarin niet zijn behandeld.

Beoordeling door het Hof

38 Voor zover rekwirante met het eerste deel van de in het kader van dit middel aangevoerde argumenten het Gerecht verwijt, de strekking van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht te hebben miskend, zij eraan herinnerd dat volgens deze bepaling nieuwe middelen in de loop van het geding niet mogen worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken.

39 In casu blijkt uit de punten 17 tot en met 22 van het bestreden arrest dat het Gerecht heeft geoordeeld dat bij gebreke van een nieuw gegeven, feitelijk of rechtens, het door rekwirante ter terechtzitting aange-

voerde middel, te weten dat niet is voldaan aan de voorwaarden waaronder het oudere merk kan worden geacht normaal te zijn gebruikt, in het bijzonder gelet op de geringe omzet met onder dit merk verkochte waren, niet-ontvankelijk moest worden verklaard, omdat het een nieuw middel in de zin van bovengenoemde bepaling van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht vormde. In haar verzoekschrift heeft rekwirante de kamer van beroep de schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 immers niet verweten op grond dat niet was voldaan aan deze voorwaarden, maar alleen op grond dat het door Biofarma overgelegde bewijs van normaal gebruik niet aantoonde dat het oudere merk daadwerkelijk voor oogheelkundige producten werd gebruikt.

40 Zoals de advocaat-generaal in punt 20 van haar conclusie heeft opgemerkt, geeft het oordeel van het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het argument dat niet is voldaan aan de voorwaarden waaronder het oudere merk kan worden geacht normaal te zijn gebruikt, sluit immers logischerwijs aan bij het middel inzake het ontbreken van het bewijs van een dergelijk normaal gebruik voor oogheelkundige producten. Niet alleen is dit argument gebaseerd op schending van dezelfde bepaling van verordening nr. 40/94 als die welke in dit middel wordt aangevoerd, maar bovendien strekt het – net als dit middel – ertoe te betwisten dat het oudere merk daadwerkelijk in het economisch verkeer commercieel werd gebruikt. Het betreft dus een uitwerking van dit middel die ontvankelijk moet worden geacht (arresten van 19 mei 1983, Verros/Parlement, 306/81, Jurispr. blz. 1755, punt 9, en 15 december 2005, Italië/Commissie, C-66/02, Jurispr. blz. I-10901, punt 86).

41 De onjuiste rechtsopvatting in de punten 17 tot en met 22 van het bestreden arrest is evenwel niet van dien aard, dat zij dit arrest ongeldig maakt, en de op dit punt door rekwirante aangevoerde argumenten treffen dus geen doel. De afwijzing door het Gerecht van het betoog inzake de voorwaarden waaronder het oudere merk kan worden geacht normaal te zijn gebruikt, wordt immers rechtens voldoende onderbouwd door andere in het arrest opgenomen rechtsoverwegingen (zie, in die zin, arresten van 29 april 2004, Commissie/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Jurispr. blz. I-3801, punt 68, en 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punten 46-51).

42 Dienaangaande blijkt uit de punten 23 tot en met 25 van het bestreden arrest, die worden ingeleid met de uitdrukking „wat er ook van zij” en waarop het tweede deel van de door rekwirante in het kader van dit middel aangevoerde argumenten betrekking heeft, dat het Gerecht van oordeel was dat, zelfs indien het betoog inzake de voorwaarden waaronder het oudere merk kan worden geacht normaal te zijn gebruikt, moet worden uitgelegd als een argument dat verband houdt met het in het verzoekschrift aangevoerde middel, dit betoog in elk geval moest worden afgewezen op een andere grond, die steunt op het feit dat het voor het Gerecht aanhangige beroep ertoe strekt, de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing te toetsen, zodat de toetsing

door het Gerecht het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht, niet te buiten mag gaan. In punt 24 van dat arrest heeft het Gerecht in het kader van zijn soevereine beoordeling van de feiten evenwel vastgesteld, zonder dat dit in het kader van deze hogere voorziening ter discussie werd gesteld, dat rekwirante tijdens de procedure voor het BHIM uitdrukkelijk had verklaard dat zij niet betwistte dat het door Biofarma overgelegde bewijsmateriaal het normale gebruik van het oudere merk voor een bepaald product aantoonde.

43 Anders dan rekwirante aanvoert, mocht het Gerecht het litigieuze betoog op deze tweede grond niet-ontvankelijk verklaren. Rekwirante was immers niet bevoegd om voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de vorderingen en stellingen van haarzelf en van de opposant voor het BHIM voortvloeide, te wijzigen (zie, in die zin, arresten van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 26, en KWS Saat/BHIM, reeds aangehaald, punt 58).

44 In de eerste plaats kan volgens artikel 63 van verordening nr. 40/94 een beslissing van de kamers van beroep slechts worden vernietigd of herzien wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het EG-Verdrag, van verordening nr. 40/94 of van een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid. Het toezicht dat de gemeenschapsrechter op deze beslissing uitoefent, gaat derhalve niet verder dan het toezicht op de rechtmatigheid ervan, en omvat dus geen nieuw onderzoek van de feiten die zijn beoordeeld door de instanties van het BHIM en waarbij rekening zou moeten worden gehouden met feitelijke gegevens die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd (zie, in die zin, arresten van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P, Jurispr. blz. I-7057, punt 50, en 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 54).

45 In de tweede plaats vloeit uit artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voort dat de partijen in de procedure voor deze rechterlijke instantie geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil, zoals dat voor de kamer van beroep werd vastgesteld.

46 Aangezien het soeverein heeft vastgesteld dat rekwirante uitdrukkelijk ervan had afgezien om voor het BHIM te betwisten dat het oudere merk voldeed aan de voorwaarden waaronder het kan worden geacht normaal te zijn gebruikt, kon het Gerecht dus, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, concluderen tot de niet-ontvankelijkheid van de litigieuze argumenten, die voor het eerst voor hem ter terechtzitting werden aangevoerd.

47 Bijgevolg moet het eerste middel gedeeltelijk ondoeltreffend en gedeeltelijk ongegrond worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Eerste onderdeel: definitie van het relevante publiek

– Argumenten van partijen

48 Met het eerste onderdeel van haar tweede middel voert rekwirante aan dat het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van het begrip „publiek”, doordat het heeft nagelaten vast te stellen dat de eindverbruikers geen keuze maken bij de aankoop van een waar die op doktersrecept wordt afgeleverd. Deze omstandigheid impliceert immers dat bij de verkoop aan de eindverbruiker het op de waar aangebrachte merk niet de functie vervult die daarin is gelegen dat de identiteit van deze waar wordt gewaarborgd in dier voege dat de consument deze kan onderscheiden van waren van andere herkomst. De eindverbruiker wordt dus aan geen enkel verwarringsgevaar blootgesteld. Deze benadering is gevolgd zowel door de kamers van beroep als door de communautaire rechterlijke instanties (arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 42, op dit punt bevestigd door het Hof bij beschikking van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 30).

49 Bijgevolg had het Gerecht de definitie van het publiek moeten beperken tot beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen en apothekers, en had voor de beoordeling van het verwarringsgevaar geen rekening mogen worden gehouden met de eindverbruikers.

50 Het BHIM stelt dat verwarringsgevaar niet is beperkt tot de gevallen van rechtstreekse verwarring, waarin een van een bepaald merk voorziene waar wordt verward met een andere waar waarop het merk van een concurrent is aangebracht. Aangezien de wezenlijke functie van een gemeenschapsmerk erin bestaat te dienen als aanduiding van de herkomst van een waar, volstaat het immers dat het relevante publiek dezelfde herkomst toeschrijft aan twee waren waarop dezelfde of overeenstemmende merken zijn aangebracht. Patiënten kunnen dezelfde herkomst toeschrijven aan de betrokken waren, zelfs wanneer zij worden begeleid bij hun keuze op het moment van de aankoop en zelfs wanneer zij op verschillende tijdstippen tijdens onderscheiden aankopen in aanraking komen met de twee betrokken merken. Hiermee strijdige beslissingen van de kamers van beroep binden de communautaire rechterlijke instanties niet. Wat de door rekwirante aangehaalde arresten betreft, zij hebben betrekking op andere bepalingen van verordening nr. 40/94, te weten de artikelen 7, lid 1, sub d, en 50, lid 1, sub a.

– Beoordeling door het Hof

51 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet het bestaan van verwarringsgevaar voortvloeiende uit de overeenstemming van het aangevraagde merk met een ouder merk en uit de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop deze merken betrekking hebben, worden beoordeeld bij het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

52 In casu heeft het Gerecht eerst in punt 48 van het bestreden arrest vastgesteld dat, aangezien het oudere merk in Italië is ingeschreven, het grondgebied van deze lidstaat het voor de toepassing van die bepaling van

artikel 8 relevante grondgebied vormt. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 49 van dat arrest gesteld dat vaststaat dat de betrokken waren geneesmiddelen zijn die de consumenten slechts op recept in apotheken kunnen kopen, zodat het relevante publiek zowel bestaat uit eindverbruikers als uit beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen.

53 Volgens de rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie met name arresten van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30, en 15 september 2005, Bio-ID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 27).

54 Om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (zie, in die zin, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28).

55 Derhalve is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie, in die zin, arresten Canon, reeds aangehaald, punt 29, en van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17).

56 Gelet op deze rechtspraak, heeft het Gerecht in casu op goede gronden geoordeeld, zonder dat een partij in het kader van deze hogere voorziening overigens daartegen is opgekomen, dat de betrokken beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector moeten worden opgenomen in het voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 relevante publiek. De functie van herkomstaanduiding van het merk is immers tevens belangrijk voor de tussenpersonen die optreden bij de afzet van een waar, aangezien zij hun gedrag op de markt beïnvloedt (zie, in die zin, arrest van 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Jurispr. blz. I-5791, punten 23 en 25).

57 Anders dan rekwirante aanvoert, sluit het feit dat tussenpersonen, zoals deze beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, invloed kunnen hebben op of zelfs beslissend kunnen zijn voor de keuze van de eindverbruikers, evenwel op zich niet uit dat verwarring kan ontstaan bij deze consumenten met betrekking tot de herkomst van de betrokken waren.

58 Aangezien het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest in het kader van zijn soevereine beoordeling van de feiten heeft vastgesteld dat de betrokken waren in apotheken aan eindverbruikers worden verkocht,

mocht het immers daaruit afleiden dat, zelfs indien tussenpersonen invloed hebben op of beslissend zijn voor de keuze van deze waren, een dergelijk verwarringsgevaar ook bestaat bij deze consumenten, aangezien zij met deze waren kunnen worden geconfronteerd, zij het tijdens aankopen die voor elk van deze waren afzonderlijk genomen op onderscheiden tijdstippen plaatsvinden.

59 Volgens vaste rechtspraak speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten achterblijft, immers een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25, en van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 38).

60 Voorts heeft het Hof reeds geoordeeld dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26, en van 23 september 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-107/03 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44).

61 Aangezien vaststaat dat het volledige afzetproces van de betrokken waren is gericht op de aankoop ervan door de eindverbruikers, kon het Gerecht voorts op goede gronden oordelen dat de rol van de tussenpersonen – ook al betreft het beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector waarvan de tussenkomst is vereist vóór de verkoop van deze waren aan de eindverbruikers – gedeeltelijk moet worden afgewogen tegen het mogelijke hoge aandachtsniveau van deze consumenten bij het voorschrijven van deze waren, aangezien het farmaceutische producten betreft, en dus tegen de mogelijkheden van deze consumenten om die beroepsbeoefenaren rekening te doen houden met hun perceptie van de betrokken merken, en in het bijzonder met hun wensen of voorkeuren.

62 Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat wanneer de waren of diensten waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 33, en 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 24).

63 Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de eindverbruikers op te nemen in het voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 relevante publiek.

64 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door de argumenten die rekwirante ontleent aan bepaalde beslissingen van de kamers van beroep of de communautaire rechterlijke instanties.

65 De beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, berusten immers op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van de kamers van beroep (arresten BioID/BHIM, reeds aangehaald, punt 47, en van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 48).

66 Met betrekking tot de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest van het Gerecht Alcon/BHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), en tot de reeds aangehaalde beschikking van het Hof Alcon/BHIM, waarnaar rekwirante ter onderbouwing van haar betoog verwijst, volstaat de vaststelling dat deze zaak betrekking had op een merkaanvraag die niet was ingediend voor waren die in apotheken aan eindverbruikers worden verkocht, maar voor „oogheelkundige farmaceutische preparaten; steriele oplossingen voor oogheelkundige chirurgie”, met betrekking tot welke het Gerecht zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting kon oordelen dat het gebruikelijke karakter van het betrokken merk moest worden beoordeeld uit het oogpunt van het gespecialiseerde publiek op medisch gebied waarvoor het product was bestemd, te weten oogartsen en oogchirurgen die werkzaam zijn in de Europese Unie.

67 Derhalve moet het eerste onderdeel van het tweede middel ongegrond worden verklaard.

Tweede onderdeel: soortgelijkheid van de waren

– Argumenten van partijen

68 Rekwirante betoogt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet van Biofarma te eisen dat zij het bewijs van de gestelde soortgelijkheid van de betrokken waren levert. Het Gerecht heeft evenmin of althans onvoldoende rekening gehouden met de relevante factoren met betrekking tot deze waren, in het bijzonder de aard en de aanbiedingsvorm ervan, alsmede de rol van de beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector die deze waren voorschrijven en afleveren.

69 Het BHIM merkt op dat het begrip soortgelijkheid van de waren een rechtsvraag oplevert die ambtshalve door zijn instanties moet worden onderzocht. Met betrekking tot de noodzaak om rekening te houden met de aanbiedingsvorm van de waren, is het BHIM van mening dat dit element niet ter zake dienend is, tenzij in de omschrijving van de waren in de inschrijvingsaanvraag deze gebruiksvorm wordt gepreciseerd, wat in casu niet het geval is. De aanbiedingsvorm is immers louter een aspect van de afzet dat losstaat van het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd, en dat mettertijd wijziging kan ondergaan. Dezelfde conclusie geldt met betrekking tot het feit dat de waren op recept worden verkocht, aangezien ook dit feit losstaat van de waren die zijn opgenomen in de op-

gave waarop deze gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft.

– **Beoordeling door het Hof**

70 Meteen al moet het argument niet-ontvankelijk worden verklaard waarmee rekwirante onder verwijzing naar de bewijslast die op Biofarma had moeten rusten, in werkelijkheid beoogt de louter feitelijke vaststellingen van het Gerecht in de punten 57 tot en met 60 van het bestreden arrest op losse schroeven te zetten, op grond waarvan het Gerecht in punt 61 van dat arrest heeft verklaard dat de kamer van beroep geen blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de betrokken waren in grote mate soortgelijk zijn.

71 Rekwirante kan immers niet verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht op dit punt. Volgens vaste rechtspraak blijkt uit artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie dat hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie arresten van 23 maart 2006, *Mühlhens/BHIM*, C-206/04 P, *Jurispr.* blz. I-2717, punt 41, en *Rossi/BHIM*, reeds aangehaald, punt 26).

72 Met betrekking tot het argument dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de criteria die relevant zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren, zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak bij de beoordeling van deze soortgelijkheid rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (zie, in die zin, arrest *Canon*, reeds aangehaald, punt 23).

73 In casu dient te worden vastgesteld dat het Gerecht in overeenstemming met deze rechtspraak in punt 57 van het bestreden arrest terecht de aard, de doelstelling, de bestemming, de wijze van afzet en het concurrerend dan wel complementair karakter van de betrokken waren heeft onderzocht teneinde in punt 61 van het bestreden arrest te concluderen dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat deze waren in grote mate soortgelijk zijn. Rekwirante verwijt het Gerecht dus ten onrechte dat het geen rekening heeft gehouden met de factoren die relevant zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren.

74 Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, niet naar behoren rekening te hebben gehouden met het criterium inzake de aanbiedingsvorm van de betrokken waren, dient voorts te worden vastgesteld dat het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest de toepassing van dit criterium heeft onderzocht voor de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren. Het Gerecht was evenwel van oordeel dat het verschil in toedieningswijze van de betrokken geneesmiddelen in casu

moest wijken voor de gemeenschappelijke aard en bestemming van deze twee producten.

75 Met het verwijt dat het Gerecht niet naar behoren rekening heeft gehouden met het criterium inzake de aanbiedingsvorm van de betrokken waren, beoogt rekwirante in wezen dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht op dit laatste punt. Aangezien rekwirante geenszins een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten of bewijselementen aanvoert, moet dit argument dus overeenkomstig de in punt 71 supra aangehaalde vaste rechtspraak niet-ontvankelijk worden verklaard.

76 Voor zover rekwirante ten slotte het Gerecht verwijt, geen rekening te hebben gehouden met het feit dat de betrokken waren enkel op recept door beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector worden afgeleverd, moet dit argument ongegrond worden verklaard op dezelfde gronden als die welke in de punten 51 tot en met 63 supra zijn uiteengezet, aangezien dit argument neerkomt op een betwisting van de in het bestreden arrest gehanteerde definitie van het relevante publiek.

77 Bijgevolg dient het tweede onderdeel van dit middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond te worden verklaard.

Derde onderdeel: overeenstemming van de tekens

– Argumenten van partijen

78 Volgens rekwirante heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de betrokken tekens te vergelijken zonder juiste afbakening van het relevante publiek waarvoor het verwarringsgevaar diende te worden beoordeeld.

79 Met betrekking tot de visuele overeenstemming voert rekwirante aan dat het Gerecht zich heeft vergist door te oordelen dat de door de visuele gelijkenissen gecreëerde algemene indruk aantoonde dat de betrokken merken overeenstemden. Zelfs indien overeenstemmingen zouden bestaan, volstaan deze immers in het kader van een globale beoordeling niet om te concluderen dat deze merken visueel overeenstemmen. De visuele vergelijking moet worden verricht uit het oogpunt van een persoon die deel uitmaakt van het relevante publiek.

80 Met betrekking tot de fonetische overeenstemming stelt rekwirante dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat de betrokken merken op dit vlak overeenstemden. De dominerende voorvoegsels van elk merk kunnen immers duidelijk van elkaar worden onderscheiden en worden volledig anders uitgesproken. Dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, is voorts in casu niet ter zake dienend, aangezien de betrokken waren worden voorgeschreven door artsen-specialisten. In elk geval mag het effect van eventuele gelijkenissen niet worden overschat, in het bijzonder indien rekening wordt gehouden met de verschillende aanbiedingsvorm van de betrokken twee waren en met de specifieke medische context waarin elk van deze waren wordt verkocht.

81 Het BHIM betoogt dat deze verschillende argumenten niet-ontvankelijk zijn, aangezien rekwirante

enkel opkomt tegen de feitelijke vaststellingen die het Gerecht heeft gedaan.

– **Beoordeling door het Hof**

82 Het argument dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de betrokken tekens te vergelijken zonder juiste afbakening van het relevante publiek, moet meteen al ongegrond worden verklaard op dezelfde gronden als die welke in de punten 51 tot en met 63 supra zijn uiteengezet, aangezien dit argument neerkomt op een betwisting van de in het bestreden arrest gehanteerde definitie van het relevante publiek.

83 Voor zover rekwirante aanvoert dat de betrokken tekens op visueel en fonetisch vlak niet kunnen worden verward, in het bijzonder gelet op de aanbiedingsvorm van de betrokken waren en de specifieke medische context waarin deze worden verkocht, zij opgemerkt dat het Gerecht dienaangaande in de punten 64 tot en met 70 van het bestreden arrest louter feitelijke vaststellingen heeft gedaan om vervolgens in de punten 75 en 76 van dat arrest te concluderen dat de betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen.

84 Aangezien een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten en bewijselementen in casu niet wordt gesteld, moet overeenkomstig de in punt 71 supra aangehaalde rechtspraak het derde onderdeel van het tweede middel op deze punten derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

85 Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, bij de beoordeling van de visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens geen rekening te hebben gehouden met het feit dat het relevante publiek naast eindverbruikers ook beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector omvat, vallen haar argumenten ter zake samen met het vierde onderdeel van dit middel. Bijgevolg zullen zij in het kader van dat onderdeel worden onderzocht.

Vierde onderdeel: verwarringsgevaar

– Argumenten van partijen

86 Rekwirante voert aan dat het Gerecht weliswaar heeft opgemerkt dat het relevante publiek niet alleen eindverbruikers omvat, maar ook apothekers en artsen, maar in werkelijkheid daarmee geen rekening heeft gehouden en het bestaan van verwarringsgevaar uitsluitend heeft beoordeeld op basis van de perceptie van een gemiddelde consument. In haar beslissing was de oppositieafdeling evenwel van mening dat bij artsen en apothekers het gevaar voor verwarring van de betrokken waren klein was.

87 Het BHIM stelt dat de ter zake aangevoerde argumenten niet-ontvankelijk zijn, aangezien zij geen argumenten rechtens vormen waarmee rekwirante aanvoert dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd of de feiten onjuist heeft opgevat.

– **Beoordeling door het Hof**

88 Met dit onderdeel van het tweede middel wil rekwirante aantonen dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het gevaar voor verwarring van de betrokken tekens in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te

onderzoeken bij het publiek dat volgens het bestreden arrest relevant is.

89 Anders dan het BHIM betoogt, stelt rekwirante aldus de samenhang aan de orde van de redenering die het Gerecht in het kader van de toepassing van deze bepaling heeft gevolgd en werpt zij dus een rechtsvraag op over de toepassing van het gemeenschapsrecht door het Gerecht. Bijgevolg is dit onderdeel van het tweede middel ontvankelijk.

90 Wat de gegrondheid van dit onderdeel betreft, zij eraan herinnerd dat het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat Italië in casu het relevante grondgebied vormt. Bovendien blijkt uit de punten 51 tot en met 63 supra dat het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest op goede gronden heeft geoordeeld dat het relevante publiek zowel bestaat uit eindverbruikers als uit bepaalde beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moest het bestaan van gevaar voor verwarring van de betrokken waren dus worden beoordeeld – zoals het Gerecht in punt 50 van het bestreden arrest heeft gesteld – uitgaande van de perceptie van het aldus afgebakende relevante publiek.

91 Bijgevolg heeft het Gerecht in de punten 62 tot en met 76 van het bestreden arrest terecht onderzocht of er bij de eindverbruikers gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat.

92 Uit het bestreden arrest blijkt daarentegen niet rechtens genoegzaam dat het Gerecht systematisch heeft onderzocht of een dergelijk verwarringsgevaar bestaat bij de betrokken beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector.

93 In punt 65 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers op algemene wijze de visuele overeenstemming van de betrokken tekens beoordeeld, zonder te preciseren in welke mate deze beoordeling geldt voor eindverbruikers en voor beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, in voorkomend geval door de analyse te differentiëren of te nuanceren naargelang van het betrokken deel van het relevante publiek.

94 Ook met betrekking tot de fonetische overeenstemming van de betrokken tekens heeft het Gerecht zijn beoordeling ter zake in punt 69 van het bestreden arrest weliswaar gebaseerd op de wijze waarop de „Italiaanse consumenten” deze opvatten, maar heeft het in dat punt niet vermeld in welke mate deze beoordeling zowel voor eindverbruikers als voor beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector geldt. Het is juist dat het Gerecht in punt 57 van dat arrest, waarin de soortgelijkheid van de betrokken waren wordt beoordeeld, met de term „consumenten” uitdrukkelijk zowel eindverbruikers als beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector op het oog heeft. Wanneer deze term evenwel in een ander deel van hetzelfde arrest wordt gebruikt met als enige precisering de relevante nationaliteit, dan lijkt hij bij gebreke van een andere aanwijzing eerder te verwijzen naar de eerste dan naar de tweede groep, zeker nu uit het dossier voor het Hof blijkt dat volgens de litigieuze beslissing waarvan de

rechtmatigheid in het bestreden arrest werd getoetst, het relevante publiek enkel bestond uit eindverbruikers.

95 De vraag hoe de betrokken tekens worden opgevat door de beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, vormde evenwel de kern van de door rekwirante voor het Gerecht uiteengezette argumenten inzake de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, net als dit het geval is voor het Hof in hogere voorziening.

96 In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat het bestreden arrest op deze punten gebrekkig is gemotiveerd, aangezien het Hof niet beschikt over voldoende gegevens om zijn toetsing ter zake te verichten.

97 Volgens de rechtspraak is de vraag of de motivering van een arrest van het Gerecht tegenstrijdig dan wel ontoereikend is, een rechtsvraag die als zodanig in het kader van een hogere voorziening kan worden aangevoerd (arresten van 7 mei 1998, Somaco/Commissie, C-401/96 P, Jurispr. blz. I-2587, punt 53, en 13 december 2001, Cubero Vermurie/Commissie, C-446/00 P, Jurispr. blz. I-10315, punt 20).

98 Derhalve dient te worden vastgesteld dat het Gerecht in de punten 65 en 69 van het bestreden arrest zijn beoordeling inzake het bestaan van een visuele en fonetische overeenstemming van de betrokken tekens voor relevante publiek, dat ook bepaalde beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector omvat, ontoereikend heeft gemotiveerd.

99 Deze ontoereikende motivering is evenwel niet van dien aard, dat zij het bestreden arrest ongeldig maakt. Aangezien het Gerecht in het kader van zijn soevereine beoordeling van de feiten in de punten 56 tot en met 75 van het bestreden arrest heeft geconcludeerd dat de betrokken waren zeer soortgelijk zijn en de betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen voor het deel van het relevante publiek bestaande uit eindverbruikers, kon het immers, zonder de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te miskennen, in de punten 76 en 80 van dat arrest daaruit afleiden dat er gevaar voor verwarring van deze tekens bestond in de zin van die bepaling.

100 Gelet op een en ander, zijn er dus, niettegenstaande de ontoereikende motivering in de punten 65 en 69 van het bestreden arrest, geen termen aanwezig om dit arrest te vernietigen, aangezien in elk geval de rechtsoverwegingen ervan het dictum voldoende onderbouwen, te weten de verwerping van het beroep tegen de litigieuze beslissing door het Gerecht (zie, in die zin, reeds aangehaalde arresten Commissie/CAS Succhi di Frutta, punt 68, en KWS Saat/BHIM, punten 46-51).

101 Bijgevolg faalt het vierde onderdeel van het tweede middel.

Vijfde onderdeel: beperking van de gemeenschapsmerkaanvraag

– Argumenten van partijen

102 Volgens rekwirante heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de kamer van beroep van het BHIM niet kon worden verweten dat zij de verklaring van rekwirante in haar

memorie voor die kamer, volgens welke rekwirante bevestigde dat zij bereid was om de opgave van de waren die het voorwerp van de aanvraag waren, te beperken tot farmaceutische oogheelkundige producten voor de behandeling van glaucoom, niet heeft beschouwd als een uitdrukkelijk voorstel tot wijziging voor het geval de kamer van beroep voornemens was de oppositie toe te wijzen. Bij gebreke van een mondelinge behandeling kon rekwirante vóór de uitspraak van de beslissing immers niet inschatten welk standpunt deze kamer waarschijnlijk zou innemen. De voorgestelde wijziging van de opgave van de waren zou het verschil tussen haar waren en die van Biofarma nochtans duidelijker hebben doen uitkomen.

103 Het BHIM is van mening dat de beoordeling van de kamer van beroep in deze fase van de procedure niet kan worden betwist. Bovendien voert rekwirante geen enkele reden rechtens of onjuiste opvatting van de feiten aan waardoor zou kunnen worden getornd aan de overwegingen op grond waarvan het Gerecht in punt 53 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de modaliteiten inzake de beperking niet zijn nageleefd. De vraag of de door rekwirante voorgestelde beperking in overeenstemming was met artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening nr. 2868/95, betreft een feitenkwestie waarvoor het Hof niet bevoegd is. Het tweede middel is dus niet-ontvankelijk op dit punt.

– Beoordeling door het Hof

104 Wat de ontvankelijkheid van dit onderdeel van het tweede middel betreft, zij vastgesteld dat, anders dan het BHIM beweert, rekwirante daarmee niet aanvoert dat door de verklaring in haar memorie voor de kamer van beroep de bij verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95 vastgestelde modaliteiten zijn nageleefd, maar het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met deze verklaring, ook al werden die modaliteiten niet nageleefd.

105 Vastgesteld zij dat rekwirante aldus het Gerecht verwijt, het gemeenschapsrecht onjuist te hebben uitgelegd, en dat zij dus een rechtsvraag opwerpt. Derhalve is dit onderdeel van het tweede middel ontvankelijk.

106 Wat de gegrondheid van dit onderdeel betreft, zij eraan herinnerd dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de beoordeling van het gevaar voor verwarring van de waren betrekking moet hebben op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren.

107 Krachtens artikel 44, lid 1, van deze verordening kan de aanvrager te allen tijde de in zijn aanvraag opgenomen opgave van de waren beperken. Door een overeenkomstig deze bepaling ingediend verzoek tot wijziging van een aanvraag moeten de in regel 13 van verordening nr. 2868/95 vastgestelde modaliteiten worden nageleefd.

108 Met dit onderdeel van het tweede middel betwist rekwirante niet dat een dergelijk verzoek door haar niet werd ingediend. Zij voert evenwel aan dat bij gebreke van een mondelinge behandeling voor de kamer van beroep een uitdrukkelijk voorstel tot beperking, zoals het in casu in haar memorie voor de kamer van beroep

geformuleerde voorstel, in aanmerking had moeten worden genomen, waar deze laatste voornemens was de oppositie toe te wijzen.

109 Evenwel dient te worden vastgesteld dat noch verordening nr. 40/94 noch verordening nr. 2868/95 een dergelijke verplichting oplegt. Zoals blijkt uit punt 107 supra, moet elk verzoek tot beperking conform deze verordeningen immers worden ingediend in de vorm van een verzoek tot wijziging waardoor bepaalde modaliteiten worden nageleefd. Zoals het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld in punt 51 van het bestreden arrest, moet een dergelijk verzoek uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschieden.

110 Aangezien in casu vaststaat dat het door rekwirante in haar memorie voor de kamer van beroep geformuleerde voorstel niet voldeed aan deze vereisten, heeft het Gerecht dus in de punten 53 en 54 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat de kamer van beroep niet kan worden verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met dit voorstel.

111 Bijgevolg moet het vijfde onderdeel van het tweede middel ongegrond worden verklaard.

112 Aangezien alle door rekwirante aangevoerde middelen falen, dient de hogere voorziening te worden afgewezen.

Kosten

113 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van deze laatste. Aangezien Biofarma niet heeft gevorderd dat rekwirante wordt verwezen in de kosten, dient zij haar eigen kosten te dragen.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Alcon Inc. draagt, naast haar eigen kosten, de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).
- 3) Biofarma SA draagt haar eigen kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal J. Kokott

I – Inleiding

1. Het onderhavige geding betreft de vraag of twee merken voor geneesmiddelen, het woordmerk TRAVATAN en het oudere Italiaanse woordmerk TRIVASTAN, kunnen worden verward, hetgeen in de weg zou staan aan de inschrijving van TRAVATAN als gemeenschapsmerk. Alle eerdere instanties, te weten de oppositieafdeling en de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM” of „Bureau”) alsook het Gerecht van eerste aanleg, hebben vastgesteld dat dergelijk verwarringsgevaar bestaat.

2. In het stadium van de hogere voorziening dient enerzijds te worden nagegaan of het Gerecht bepaalde argumenten van rekwirante terecht heeft afgewezen op grond dat zij te laat waren aangevoerd, en, anderzijds, of het Gerecht het verwarringsgevaar juist heeft beoordeeld, met name wat het relevante publiek betreft.

II – Rechtskader

3. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk(2) regelt de relatieve weigeringsgrond van het verwarringsgevaar:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

- a) [...]
- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”

4. De zevende overweging van de verordening preciseert het begrip verwarringsgevaar in geval van overeenstemming tussen merken en waren of diensten: „het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, [vormt] de specifieke voorwaarde voor bescherming [...]”.

5. Een ouder merk kan echter alleen dan in de weg staan aan de inschrijving van een nieuw merk, wanneer het nog normaal wordt gebruikt. Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt derhalve:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

III – Voorgeschiedenis van het geding en arrest van het Gerecht

6. Het Gerecht beschrijft de voorgeschiedenis van het geding in de punten 1 tot en met 11 van het bestre-

den arrest van 22 september 2005 in zaak T-130/03(3) als volgt:

„1. Op 11 juni 1998 heeft Alcon Inc. bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken TRAVATAN.

3. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: ‚Farmaceutische oogheelkundige producten‘.

4. Deze aanvraag werd op 22 maart 1999 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 23/99.

5. Op 22 juni 1999 heeft Biofarma SA krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk. Ter ondersteuning van de oppositie werd artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aangevoerd. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van het nationale woordmerk TRIVASTAN, dat op 27 januari 1986 in Italië was ingeschreven onder nummer 394980.

6. De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren. Zij was gebaseerd op alle door het oudere merk aangeduide waren, te weten ‚farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; dieetproducten voor kinderen of zieken; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; onkruidverdelgende middelen en middelen ter verdeling van ongedierte‘ van klasse 5.

7. Bij brief van 5 mei 2000 heeft verzoekster interveniënte verzocht, overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs te leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag het oudere merk in de lidstaat waar dit merk wordt beschermd, normaal is gebruikt voor alle waren waarop de oppositie is gebaseerd. Bij mededeling van 29 mei 2000 heeft de oppositieafdeling interveniënte gevraagd, dit bewijs binnen een termijn van twee maanden te leveren.

8. Op 28 juli 2000 heeft interveniënte aan het BHIM documenten overgelegd als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in Italië. Het betrof met name facturen, de bijsluiters bij het geneesmiddel van interveniënte, een uittreksel uit het Italiaanse repertorium L'Informatore Farmaceutico en een uittreksel uit de Pharmaceutical Trade Mark Directory.

9. Bij beslissing van 26 september 2001 heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat het bewijs van gebruik van het oudere merk was geleverd voor een specifiek farmaceutisch product, te weten een ‚perifeer vaatverwijdend middel voor de behandeling van perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen‘, en zij heeft de

oppositie voor alle geclaimde waren toegewezen. Bijgevolg heeft zij de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van het bestaan van verwarringsgevaar, associatiegevaar daaronder begrepen, in Italië, aangezien de merken visueel en fonetisch overeenstemmen en de waren in zekere mate soortgelijk zijn.

10. Op 13 november 2001 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11. Bij beslissing van 30 januari 2003 (hierna: ‚bestreden beslissing‘) heeft de derde kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat er gevaar [voor] verwarring – associatiegevaar daaronder begrepen – van de betrokken merken bestaat, aangezien de door deze merken aangeduide waren in grote mate soortgelijk zijn en de merken visueel en fonetisch zeer sterk op elkaar lijken.”

7. Het Gerecht heeft het door Alcon tegen de beslissing van de kamer van beroep ingestelde beroep verworpen.

8. Het heeft het argument dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik in de zin van het arrest MFE Marienfelde/BHIM (HIPOVITON)(4), niet-ontvankelijk verklaard, omdat het te laat werd voorgedragen en overigens nooit werd aangevoerd voor de kamer van beroep (punt 19 en volgende).

9. Alcon zou evenmin de vaststelling van de kamer van beroep hebben betwist dat de door interveniënte overgelegde bewijzen aantonen dat het oudere merk normaal is gebruikt ter aanduiding van een ‚perifeer vaatverwijdend middel voor de behandeling van ‚perifere en cerebrale vasculaire aandoeningen en van vasculaire oog- en ooraandoeningen‘” (punt 29 en volgende).

10. Ten slotte heeft de kamer van beroep volgens het Gerecht terecht het bestaan van gevaar voor verwarring van de twee merken vastgesteld. Er zou immers een zeer grote overeenstemming zijn, zowel tussen de waren (punt 55 en volgende) als tussen de tekens (punt 65 en volgende). Het gevaar voor verwarring van de tekens zou met name bestaan voor de Italiaanse consumenten (punt 72 en volgende).

IV – Hogere voorziening

11. Alcon verwijt het Gerecht dat het haar argument inzake de voorwaarde van normaal gebruik niet-ontvankelijk heeft verklaard. Zij voert aan dat het Gerecht het verwarringsgevaar onjuist heeft beoordeeld, met name door onvoldoende rekening te houden met de rol van de medische beroepsbeoefenaren.

12. Alcon concludeert derhalve dat het het Hof behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- indien nodig, de zaak terug te wijzen naar het Gerecht van eerste aanleg, en
- het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en/of interveniënte te verwijzen in de kosten.

13. Omdat het meent dat de hogere voorziening ten dele niet-ontvankelijk en op de hoofdpunten ongegrond is, verzoekt het BHIM het Hof:

- de hogere voorziening ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te verklaren, en
- rekwirante te verwijzen in de kosten.

14. Biofarma heeft voor het eerst ter terechtzitting deelgenomen aan de procedure en schaaft zich achter de conclusies van het BHIM.

V – Beoordeling

A – Het eerste middel van de hogere voorziening – Ontvankelijkheid van het argument inzake het normale gebruik van het oudere merk

15. Het Gerecht stelt in punt 20 van het bestreden arrest vast dat „verzoekster in haar verzoekschrift de kamer van beroep de schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft verweten op grond dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik van het oudere merk, maar alleen op grond dat het door interveniënte overgelegde bewijs van normaal gebruik niet aantoont dat het oudere merk daadwerkelijk voor oogheelkundige producten werd gebruikt”. Het leidde hieruit af dat het door Alcon ter terechtzitting voorgedragen argument inzake de voorwaarde van normaal gebruik een nieuw middel vormde, dat derhalve niet-ontvankelijk was.

16. Alcon brengt hiertegen in dat haar stelling inzake de voorwaarde van normaal gebruik slechts een nieuw argument is ter ondersteuning van het eigenlijke middel, dat is gebaseerd op schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

17. Volgens artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht mogen in de loop van het geding geen nieuwe middelen worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken. Een middel dat een uitwerking is van een eerder, in het inleidend verzoekschrift rechtstreeks of stilzwijgend opgeworpen middel, moet echter als ontvankelijk worden beschouwd.(5)

18. De toepassing van deze procedurele bepaling wordt verduidelijkt door gevallen die verband houden met andere rechtstakken dan het merkenrecht. Zo heeft het Hof in een zaak waar het aanvankelijk aangevoerde middel was gebaseerd op het niet vervuld zijn van een aantal voorwaarden voor toepassing van artikel 87, lid 1, EG, het argument dat de aan de orde zijnde maatregel niet alleen ondernemingen in de zin van de regels inzake staatssteun, maar ook andere personen bevoordeelt, als een geldige uitwerking aanvaard.(6) Op dezelfde wijze heeft het Hof het bezwaar dat de Commissie de ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer niet voldoende had onderzocht, als een uitwerking van het middel inzake het ontbreken van een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer beschouwd.(7) Verder heeft het Hof een middel inzake een procedurefout, namelijk niet-horen, als een geldige uitwerking beschouwd, ofschoon aanvankelijk alleen was aangevoerd dat niet afdoende was aangetoond dat aan de materiële voorwaarden voor de vaststelling van

de bestreden vrijwaringsmaatregel was voldaan.(8) Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat het argument dat de leeftijdsgrens in de kennisgeving van vacature voor de aanwerving van een ambtenaar had moeten worden bekendgemaakt, een uitwerking was van het middel inzake het ontbreken van een rechtsgrond voor de toepassing van de leeftijdsgrens.(9)

19. In casu is de situatie vergelijkbaar. In haar beroep in eerste aanleg had Alcon bezwaar gemaakt tegen de vaststellingen inzake het normaal gebruik in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94. Volgens haar heeft Biofarma niet het bewijs geleverd van een gebruik dat kon leiden tot voldoende bekendheid van het merk bij het relevante Italiaanse publiek. Ook het gebruik van het geneesmiddel voor oogheelkundige toepassingen zou niet zijn aangetoond. Volgens punt 17 van het bestreden arrest heeft Alcon ter terechtzitting „onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Jurispr. blz. II-2787), aangevoerd dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik, in het bijzonder gelet op de geringe omzet met onder het oudere merk verkochte waren”.

20. Dit betoog vormt kennelijk een uitwerking van de motivering van het middel inzake schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94. Het is dus geen nieuw middel, dat niet-ontvankelijk zou zijn, maar de rechtmatige uitwerking van een tijdig aangevoerd middel. Derhalve zou de vaststelling dat dit argument aan het Gerecht werd voorgelegd na afloop van de hiervoor geldende termijn, blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting.

21. In punt 23 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de afwijzing van dit argument evenwel nog op een tweede overweging gebaseerd. De toetsing door het Gerecht mag het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht, niet te buiten gaan. Het Gerecht stelt verder terecht vast dat volgens de stukken, Alcon noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep het normale gebruik van het oudere merk heeft betwist, en zelfs uitdrukkelijk ervan heeft afgezien om het bewijs van dit gebruik te betwisten.(10) Alcon heeft alleen in twijfel getrokken dat het merk voor een soortgelijk product zou zijn gebruikt.(11) Daarom heeft het Gerecht geconcludeerd dat de bezwaren die werden aangevoerd tegen het normale gebruik van het oudere merk, ook niet-ontvankelijk waren omdat zij niet het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep hadden gevormd.

22. Deze tweede grond voor de afwijzing van de bezwaren tegen het normale gebruik is in overeenstemming met de bewoordingen van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Volgens deze bepaling kunnen de partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Aangezien Alcon ervan had afgezien om verweer te voeren tegen de dienaangaande aangevoerde bewijzen, was het normale gebruik niet het onderwerp van het geschil voor de ka-

mer van beroep geweest. Het Gerecht heeft dit middel dus terecht niet-ontvankelijk verklaard.

23. Alcon stelt dat deze beperking van het onderwerp van het geschil voor het Gerecht tot hetgeen het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep is geweest, leidt tot het handhaven van beslissingen die tegen de achtergrond van latere rechtspraak kennelijk onrechtmatig zijn. Deze opvatting faalt evenwel. Wanneer een partij geregeld bezwaar maakt tegen een bepaalde toepassing van het recht door het Bureau, kan zij vanzelfsprekend met succes daartegen opkomen wanneer het Gerecht in de tussentijd deze rechtsvraag op een voor haar gunstige wijze heeft beantwoord. Maar wanneer een partij, zoals in casu Alcon, ervan afziet om op te komen tegen een bepaald punt, opent zelfs latere rechtspraak voor haar geen weg om een dergelijk middel voor het eerst voor het Gerecht aan te voeren.

24. Het eerste middel van hogere voorziening dient dus te worden afgewezen.

B – Het tweede middel – Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

25. Met het tweede middel van de hogere voorziening, dat uit zes onderdelen bestaat, maakt Alcon bezwaar tegen de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

1. Het zesde onderdeel van dit middel – Beperking van de opgave van de waren

26. Met het zesde onderdeel, dat eerst dient te worden behandeld, maakt Alcon bezwaar tegen de waren die de kamer van beroep en het Gerecht bij de vergelijking hebben betrokken. Zij stelt dat zij voor de kamer van beroep de opgave van haar waren uitdrukkelijk heeft beperkt tot „farmaceutische oogheelkundige producten voor de behandeling van glaucoom”, waardoor de soortgelijkheid van de waren nog zwakker was geworden.

27. Het Gerecht zet in de punten 51 tot en met 55 van het bestreden arrest uiteen dat deze beperking niet is gebeurd conform de vereisten van artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94.(12) De beperking van de in een gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren moet volgens het Gerecht uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschieden. Alcon heeft niet verzocht om beperking van de waren, maar alleen aangegeven, bereid te zijn om de opgave aldus te beperken. Derhalve moet, conform de bewoordingen van de inschrijvingsaanvraag, rekening worden gehouden met alle farmaceutische oogheelkundige middelen.

28. Alcon had in beginsel het recht om de opgave van de waar voor de kamer van beroep te beperken, aangezien artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 de mogelijkheid biedt om te allen tijde de in een merkaanvraag opgenomen opgave van de waren of diensten te beperken. Alleen in het geval van een procedure in rechte staat artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht in de weg aan een dergelijke beperking, aangezien de beper-

king leidt tot wijziging van het onderwerp van het geschil.(13)

29. Volgens vaste rechtspraak eist het Gerecht evenwel op goede gronden dat de beperking van de in een merkaanvraag opgegeven waren uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschiedt.(14) Deze beperking kan immers van groot belang zijn voor de omvang van de door het merk verleende bescherming alsmede – hetgeen in casu evident is – voor de mogelijkheid om het in te schrijven.

30. Aangezien Alcon niet heeft verklaard dat zij de opgave had beperkt, maar alleen dat zij bereid was om dit te doen, kon het Gerecht, zonder de verklaring van Alcon te verdraaien, concluderen dat de opgave van de waren niet was beperkt.

31. Dat de kamer van beroep Alcon niet heeft uitgenodigd om haar verklaring toe te lichten, kan overigens ook niet als een procedurefout worden aangemerkt. Vanuit het oogpunt van de proceseconomie zou een dergelijke toelichting weliswaar nuttig zijn geweest, maar geen enkele bepaling verplicht de kamer van beroep om deze toelichting te gelasten. Integendeel, regel 13, lid 3, van verordening nr. 2868/95 ziet op een aantal (vorm-)gebreken die het Bureau de aanvrager dient mee te delen, samen met een termijn waarbinnen deze gebreken moeten worden opgeheven, indien niet aan de vereisten voor wijziging van de aanvraag is voldaan. Deze verplichting ontstaat evenwel nadat een aanvraag tot wijziging is gedaan.

32. In casu is er geen reden om het BHIM bijkomende informatieverplichtingen op te leggen waarin niet uitdrukkelijk is voorzien. Zoals de meeste partijen bij de procedures voor het BHIM is Alcon een grote internationale onderneming die over de nodige deskundigheid dient te beschikken om autonoom deel te nemen aan een merkenrechtprocedure of om, zoals in casu, beroep te doen op competente vertegenwoordigers. Alcon had dus moeten begrijpen dat een verklaring dat zij bereid was om de opgave te beperken, niet overeenkwam met het beperken van deze opgave.

33. Derhalve heeft het Gerecht niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting waar het, net zoals de kamer van beroep, voor de vergelijking van de waren is uitgegaan van de in de merkaanvraag opgegeven waren, te weten de farmaceutische oogheelkundige producten. Dit onderdeel van het middel is dus ongegrond.

2. Het tweede onderdeel van het middel – Vergelijking van de waren

34. Uit de vaststellingen inzake het zesde onderdeel van het middel blijkt dat het tweede onderdeel eveneens ongegrond is, voor zover het al niet niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

35. In dit onderdeel verwijt Alcon het Gerecht dat het van Biofarma niet het bewijs van de soortgelijkheid van beide waren heeft geëist. Travatan wordt verstrekt in de vorm van oogdruppels, terwijl Trivastan in tabletvorm wordt verstrekt. Alleen al daarom gaat het niet om soortgelijke waren.

36. Aangezien dit onderdeel naar buiten toe als een middel inzake de feitelijke vergelijking van de waren

wordt geformuleerd, is het niet-ontvankelijk. Volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening.(15) In casu wijst niets op een onjuiste opvatting van de bewijselementen, en dit wordt door Alcon ook niet aangevoerd.

37. Met dit onderdeel van het middel komt Alcon evenwel ook op tegen de vaststelling van de waren die werden vergeleken. Of de vergelijking dient te worden beperkt tot twee welbepaalde geneesmiddelen in hun respectieve verstrekkingsvorm, is wel degelijk een rechtsvraag die in het kader van de hogere voorziening dient te worden beantwoord.

38. Alcon vergist zich evenwel waar zij stelt dat het feit dat Travatan in de vorm van oogdruppels wordt verstrekt, als doorslaggevend criterium dient te worden beschouwd. Zoals reeds is aangetoond, dekt de merkaanvraag de farmaceutische oogheelkundige producten. Deze warengroep omvat geneesmiddelen die in verschillende vormen in de handel worden gebracht, en dus eveneens geneesmiddelen die, zoals het te vergelijken geneesmiddel, in tabletvorm worden aangeboden.

39. Dit onderdeel van het middel dient dus eveneens te worden afgewezen.

3. Het eerste onderdeel van het middel – Het relevante publiek

40. Met het eerste onderdeel van het middel voert Alcon aan dat het BHIM het relevante publiek onjuist heeft afgebakend.

41. In punt 49 van het bestreden arrest stelt het Gerecht vast:

„Vaststaat dat de betrokken waren geneesmiddelen zijn die de eindverbruikers slechts op recept in apotheken kunnen kopen. Het relevante publiek bestaat dus niet alleen uit eindverbruikers, maar ook uit vaklieden, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen.”(16)

42. In zijn overwegingen over het verwarringsgevaar, in de punten 68 en volgende alsook in punt 72 en volgende van het bestreden arrest, bevestigt het Gerecht de overwegingen van de kamer van beroep op basis van de perceptie door de consumenten. Alleen in punt 73 wordt erop gewezen dat beroepsbeoefenaren tot het relevante publiek kunnen behoren, terwijl de vaststellingen gebaseerd blijven op de perceptie door de consumenten.

43. Alcon verzet zich ertegen dat de eindverbruikers tot het relevante publiek worden gerekend. Aangezien de waren receptplichtig zijn, ligt de beslissing om ze te kopen alleen bij de arts. Derhalve is alleen de perceptie door de medische beroepsbeoefenaren relevant. Er bestaan reeds beslissingen in die zin van een andere

kamer van beroep van het BHIM(17), van het Gerecht(18) en van het Hof van Justitie.(19)

44. Het Bureau en Biofarma stellen daarentegen dat ook de perceptie door de patiënten van belang is. Het Bureau benadrukt dat de patiënt, wanneer hij met het merk wordt geconfronteerd, zich niet mag vergissen over de oorsprong van het merkproduct. Zijn perceptie is alleen dan niet relevant wanneer hij niet met het merk kan worden geconfronteerd.(20) Biofarma illustreert dit door middel van het praktische voorbeeld van een verwisseling van twee geneesmiddelen in het medicijnkastje van een gezin.

45. Dit onderdeel van het middel ziet enerzijds op een feitelijk element, namelijk de vaststelling van het publiek waaraan de waren in kwestie appelleren. In zoverre is het niet-ontvankelijk.(21)

46. Anderzijds is het ook gericht tegen de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met het oog op de afbakening van het relevante publiek. Het impliceert bovendien dat het Gerecht zijn vaststellingen onvoldoende heeft gemotiveerd, aangezien de opneming van consumenten niet werd gemotiveerd ondanks de argumenten die daartegen werden aangevoerd. Deze twee aspecten betreffen rechtsvragen en in zoverre is dit onderdeel dus ontvankelijk.

47. Het Hof van Justitie baseert zich op de totaalindruk die het merk oproept bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten.(22) Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring.(23) Het is juist dat dit alleen geldt wanneer de beslissing tot aankoop wordt genomen door de eindverbruiker.

48. Bij receptplichtige geneesmiddelen wordt de keuze tussen de verschillende waren niet bij de aankoop gemaakt, maar tijdens het bezoek aan de arts. Wegens de risico's die verbonden zijn aan receptplichtige geneesmiddelen, worden deze onderworpen aan een bijzondere controle door de arts, maar ook door de apotheker. Dit rechtvaardigt zelfs beperkingen van het intracommunautaire handelsverkeer(24) en is neergelegd in het desbetreffende secundaire recht. Krachtens artikel 88, lid 1, eerste streepje, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik(25), verbieden de lidstaten immers publieksreclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op medisch recept mogen worden afgeleverd. Derhalve wordt, wat de receptplichtige geneesmiddelen betreft, de aankoopbeslissing in beginsel genomen door de medische beroepsbeoefenaren, en niet door de eindverbruiker.

49. Zelfs indien men in beginsel niettemin tevens rekening houdt met de patiënt omdat, zoals het Bureau ter terechtzitting heeft benadrukt, deze het voorschrift van de arts kan beïnvloeden, is de invloed van de patiënt bij receptplichtige geneesmiddelen zeer gering in

vergelijking met de verantwoordelijkheid van de arts voor zijn beslissing.(26)

50. De invloed die de patiënt kan uitoefenen, kan er met name niet toe leiden dat hij als een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument van de waren in kwestie wordt aangemerkt. De kwalificatie van gemiddelde consument dient veeleer te worden toegekend aan de groep die over de aankoop van receptplichtige geneesmiddelen beslist, namelijk de artsen die deze voorschrijven.

51. Ook het door het BHIM en Biofarma benadrukte gevaar voor verwarring door een patiënt die los van het voorschrift met het merk wordt geconfronteerd, is althans op het vlak van het merkenrecht van weinig belang. In het arrest Picasso heeft het Hof immers het tijdstip waarop de keuze tussen de waren en de merken wordt gemaakt, als beslissend voor de beoordeling van het verwarringsgevaar aangemerkt.(27) Andere tijdstippen, waarop de consument wegens een kleinere oplettendheid sneller in verwarring zou kunnen worden gebracht, zijn daarentegen van bijkomstig belang.(28)

52. Daarom moet de stelling van Alcon dat bij de vaststelling van het relevante publiek voor de receptplichtige geneesmiddelen dient te worden uitgegaan van de medische beroepsbeoefenaren, en niet van de patiënten, worden aanvaard. Ondanks deze stelling heeft het Gerecht zich niet bezig gehouden met de rechtsvraag inzake de afbakening van het relevante publiek in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en heeft het evenmin aangegeven waarom het tegen het standpunt van Alcon in, de eindverbruikers toch tot dit publiek rekent.

53. Derhalve is op zijn minst de motivering van het bestreden arrest ontoereikend, zowel wat de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als wat het daadwerkelijk rekening houden met de eindverbruikers betreft. Wanneer het Gerecht werkelijk van oordeel zou zijn dat, ongeacht de aan de orde zijnde waar, steeds de gemiddelde eindverbruiker doorslaggevend is, is er naast ontoereikende motivering tevens sprake van een onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

54. Het rekening houden met de eindverbruiker kan in casu evenwel door andere gronden worden gerechtvaardigd. In de onderhavige zaak dienen immers niet twee receptplichtige geneesmiddelen te worden vergeleken, maar, enerzijds, de in de merkaanvraag opgegeven groep van farmaceutische oogheelkundige middelen en, anderzijds, het receptplichtige geneesmiddel dat in de handel wordt gebracht onder de benaming TRIVASTAN. Zoals Alcon in antwoord op een desbetreffende vraag ter terechtzitting erkende, zijn immers niet alle farmaceutische oogheelkundige middelen op de Italiaanse markt receptplichtig.

55. Met betrekking tot de merken voor receptvrije geneesmiddelen is de perceptie door de eindverbruiker veel belangrijker. Ofschoon ook deze geneesmiddelen op advies van een arts kunnen worden aangekocht, beslist de eindverbruiker vaak alleen over de aankoop. Daarom wordt er voor deze geneesmiddelen ook bij eindverbruikers reclame gemaakt.(29)

56. De perceptie door de eindverbruiker is ook en met name van belang bij het onderzoek van verwarringsgevaar tussen, enerzijds, een groep waren die receptplichtige geneesmiddelen en receptvrije geneesmiddelen omvat, en, anderzijds, een receptplichtig geneesmiddel, zoals het onderzoek dat in casu dient te worden verricht. Wanneer de eindverbruiker het receptvrije geneesmiddel wil kopen, maar het receptplichtige geneesmiddel vraagt omdat hij beide verwacht, zal de apotheker weigeren hem dit te verkopen. Wanneer hij daarentegen om het receptvrije geneesmiddel vraagt ofschoon hij wegens zijn aandoening eigenlijk het receptplichtige geneesmiddel wil, omdat hij beide verwacht, loopt hij het gevaar een voor hem nutteloos product te kopen.

57. Derhalve kan de door Alcon gevraagde beperking van het relevante publiek tot artsen in casu alleen worden aanvaard wanneer het verwarringsgevaar voor receptplichtige farmaceutische oogheelkundige middelen apart kan worden onderzocht. Dit veronderstelt dat de opgave van de waren kan worden gesplitst.

58. In beginsel is het mogelijk om de inschrijving van een merk slechts voor bepaalde elementen van de opgave van de waren te verrichten of te weigeren. Volgens de eerste zin van artikel 43, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt een merkaanvraag immers alleen afgewezen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wegens de oppositie is uitgesloten.

59. In casu speelt dit evenwel geen rol aangezien Alcon het overkoepelende begrip van farmaceutische oogheelkundige middelen niet nader heeft gespecificeerd, en het Bureau noch de rechters uit eigen beweging de opgave van de waren in deze zin kunnen verbeteren. Het is weliswaar mogelijk, de inschrijving voor bepaalde, uitdrukkelijk genoemde waren of groepen van waren te weigeren, maar een verdere onderverdeling van de groepen van waren zou inbreuk maken op de beschikkingsbevoegdheid van de aanvrager van het merk. Dit zou bovendien leiden tot omzeiling van de vormvereisten voor de beperking van de opgave van de waren alsmede, indien de onderverdeling gebeurt tijdens de procedure in rechte, tot een wijziging van de feiten waarover het Bureau uitspraak heeft gedaan.(30)

60. Derhalve kon het Gerecht het verwarringsgevaar alleen op basis van de perceptie door de eindverbruiker vaststellen. Het eerste onderdeel van het tweede middel leidt dus niet tot vernietiging van het bestreden arrest, ondanks de onjuiste rechtsopvattingen die daarin voorkomen.

4. Het derde en het vierde onderdeel van het middel – Vergelijking van de tekens

61. Met het derde en het vierde onderdeel van het middel komt Alcon op tegen de visuele en fonetische vergelijking van de tekens. Deze kritiek houdt evenwel uitsluitend verband met door het Gerecht gedane feitelijke vaststellingen. Deze onderdelen van het middel zijn dus niet-ontvankelijk.(31)

5. Het vijfde onderdeel – Verwarringsgevaar

62. Voor zover Alcon bezwaar maakt tegen de beoordeling van het verwarringsgevaar, baseert zij zich in

wezen op het feit dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de artsen en de apothekers. Maar zoals werd uiteengezet, volstaat een verwarringsgevaar bij de eindverbruikers, aangezien de opgave van de waren voor het merk TRAVATAN, eveneens receptvrije geneesmiddelen omvatte.⁽³²⁾ Dit onderdeel van het middel is dus ongegrond.

VI – Kosten

63. Volgens artikel 122 junctis de artikelen 118 en 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dat is gevorderd. Aangezien de hogere voorziening dient te worden afgewezen, moet Alcon in de kosten worden verwezen.

VII – Conclusie

64. Mitsdien geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Alcon Inc. wordt verwezen in de kosten.

Noten bij Conclusie A.G.

- 1 – Oorspronkelijke taal: Duits.
- 2 – PB 1994, L 11, blz. 1.
- 3 – Alcon/BHIM, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.
- 4 – Arrest Gerecht van 8 juli 2004 in zaak T-334/01 (Jurispr. blz. II-2787).
- 5 – Zie, met betrekking tot de gelijklopende tekst van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, arresten van 19 mei 1983 in zaak 306/81 (Verros/Parlement, Jurispr. blz.1755, punt 9), 22 november 2001 in zaak C-301/97 (Nederland/Raad, Jurispr. blz. I-8853, punten 166 en 169) en 15 december 2005 in zaak C-66/02 (Italië/Commissie, Jurispr. blz. I-10901, punt 85 en volgende).
- 6 – Arrest Italië/Commissie (reeds aangehaald in voetnoot 5, punt 87 en volgende).
- 7 – Arrest Italië/Commissie (reeds aangehaald in voetnoot 5, punten 103 en 108).
- 8 – Arrest Nederland/Raad (reeds aangehaald in voetnoot 5, punten 157 en volgende alsook punt 169).
- 9 – Arrest Verros/Parlement (reeds aangehaald in voetnoot 5, punten 7 en 10).
- 10 – Zie de tweede standpuntbepaling voor de oppositieafdeling, bijlage 7 bij het beroep in eerste aanleg, blad 70.
- 11 – Zie de motivering van het beroep, bijlage 3 bij het beroep in eerste aanleg, blad 34.
- 12 – PB L 303, blz. 1.
- 13 – Arrest van 21 oktober 2004 in zaak C-447/02 P (KWS Saat/BHIM, Jurispr. blz. I-10107, punt 58).
- 14 – Zie de in punt 51 van het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak.
- 15 – Zie, met name voor het merkenrecht, arresten van 7 oktober 2004 in zaak C-136/02 P (Mag Instrument/BHIM, Jurispr. blz. I-9165, punt 39) en 15 september 2005 in zaak C-37/03 P (BioID/BHIM, Jurispr. blz. I-7975, punt 43); in deze zin ook het arrest van 19 september 2002 in zaak C-104/00 P (DKV/BHIM, Jurispr. 2002, blz. I-7561, punt 22)

alsook, meer algemeen, de arresten van 11 februari 1999 in zaak C-390/95 P (Antillean Rice Mills e.a./Commissie, Jurispr. 1999, blz. I-769, punt 29), 15 juni 2000 in zaak C-237/98 P (Dorsch Consult, Jurispr. 2000, blz. I-4549, punt 35 en volgende) en 7 januari 2004 in gevoegde zaken C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219/00 P (Aalborg Portland e.a./Commissie, Jurispr. blz. I-123, punt 49).

16 – Zie in die zin ook arrest van de Eerste kamer van het Gerecht van 17 november 2005 in zaak T-154/03 (Biofarma/BHIM- Bausch & Lomb Pharmaceuticals [ALREX], nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45); de hogere voorziening C-95/06 P in deze zaak werd ondertussen ingetrokken.

17 – Alcon verwijst naar de beslissing van de eerste kamer van beroep van 12 mei 2004 in zaak R 304/2003-1 Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH [RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL].

18 – Alcon verwijst naar het arrest van de Tweede kamer van het Gerecht van 5 maart 2003 in zaak T-237/01 (Alcon/BHIM – Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Jurispr. blz. II-411, punt 42).

19 – Alcon verwijst naar de beschikking van het Hof van 5 oktober 2004 in zaak C-192/03 P (Alcon/BHIM – Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Jurispr. blz. I-8993, punt 30).

20 – Dit lijkt zo te zijn voor het merk BSS, dat een in de oogchirurgie gebruikt product aanduidt en waarvan het onderscheidend vermogen wordt bepaald door de perceptie door de medische beroepsbeoefenaren (zie BSS-beschikking, reeds aangehaald in voetnoot 19, punt 30).

21 – Zie punt 36 hierboven.

22 – Arresten van 11 november 1997 in zaak C 251/95 (Sabèl, Jurispr. 1997, blz. I-6191, punt 23) en 22 juni 1999 in zaak C 342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr. 1999, blz. I-3819, punt 25), beide met betrekking tot artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), waarvan de bewoordingen overeenkomen met die van artikel 8, lid 1, sub b van verordening nr. 40/94.

23 – Arrest van 29 april 2004 in zaak C-371/02 (Björnekulla Fruktindustrier, Jurispr. blz. I-5791, punt 24).

24 – Arrest van 11 december 2003 in zaak C-322/01 (Deutscher Apothekerverband, Jurispr. 2003, blz. I-14887, punt 119).

25 – PB L 311, blz. 67.

26 – Zie de arresten van het Duitse Bundesgerichtshof van 15 oktober 1992 in zaak I ZR 259/90 (CORVATON/CORVASAL, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119), van 2 februari 1989 in zaak I ZR 150/86 (Herzsymbol, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428) en van 25 januari 1990 in zaak I ZR 83/88 (L-THYROXIN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). In dezelfde zin, zie de beslissing van de Hearings Officer S. J. Probert van het UK Patent Office van 29 januari 1998 (verzoek nr. 1582474 van Dallas Burston

Ashbourne Limited en oppositie nr. 42375 van Warner-Lambert Company [DICLOTARD], <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf>, blz. 13, lijnen 12 en volgende).

27 – Arrest van 12 januari 2006 in zaak C-361/04 P (Ruiz-Picasso e.a./BHIM, Jurispr. blz. I-643, punt 40).

28 – Arrest Picasso (reeds aangehaald in voetnoot 27, punt 41 en volgende).

29 – Zie artikel 88, lid 2, van richtlijn 2001/83.

30 – De arresten van het Duitse Bundespatentgericht van 20 november 1997 in zaak 30 W (pat) 123/97 („Plantapret”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 [727]) en van het Duitse Bundesgerichtshof van 12 februari 1998 in zaak I ZB 32/95 („salvent/Salventerol”, BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, blz. 924 [925]) bevatten in wezen een gelijkaardige conclusie.

31 – Zie punt 36 hierboven.

32 – Zie punt 54 hierboven.
