

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 22 września 2005 r.*

W sprawie T-130/03

Alcon Inc., z siedzibą w Hünenberg (Szwajcaria), reprezentowana przez G. Breena, solicitor, oraz J. Gleesona, barrister,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Palmero Cabezas oraz S. Laitinen, działające w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

* Język postępowania: angielski.

Biofarma SA, z siedzibą w Neuilly-sur-Seine (Francja), reprezentowana przez V. Gila Vege, A. Ruiz Lopez oraz D. González Maroto, avocats,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 stycznia 2003 r. (sprawa R 968/2001-3), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Alcon Inc. a Biofarma SA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba)

w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 kwietnia 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 17 października 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 października 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 kwietnia 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 11 czerwca 1998 r. Alcon Inc., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami, złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie TRAVATAN.
- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 5 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „oftalmiczne preparaty farmaceutyczne”.
- 4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych* nr 23/99 z dnia 22 marca 1999 r.

- 5 W dniu 22 czerwca 1999 r. Biofarma SA, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw został oparty na podstawie odmowy rejestracji określonej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw został uzasadniony istnieniem słownego krajowego znaku towarowego TRIVASTAN, zarejestrowanego we Włoszech w dniu 27 stycznia 1986 r. pod numerem 394980.
- 6 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów określonych w zgłoszeniu znaku towarowego. Został on oparty na wszystkich towarach objętych wcześniejszym znakiem towarowym, a mianowicie: „preparatach farmaceutycznych, weterynaryjnych i środkach sanitarnych; substancjach dietetycznych dla niemowląt i do celów leczniczych; plastrach, materiałach opatrunkowych; materiałach do plombowania zębów i wycisków dentystycznych; środkach odkażających; środkach chwastobójczych i do niszczenia robactwa” należących do klasy 5.
- 7 Pismem z dnia 5 maja 2000 r. skarżąca zażądała od interwenienta, na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, przedstawienia dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w Państwie Członkowskim, w którym objęty jest ochroną, w odniesieniu do wszystkich towarów, które zostały przytoczone jako uzasadnienie sprzeciwu. Pismem z dnia 22 maja 2000 r. interwenient został wezwany do przedłożenia tego dowodu w terminie dwóch miesięcy.
- 8 W dniu 28 lipca 2000 r. interwenient przekazał OHIM dokumenty mające na celu wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech. Wśród tych dokumentów znajdowały się w szczególności faktury, noty wyjaśniające, dotyczące leku interwenienta, wyciąg z włoskiego informatora *Informatore Farmaceutico* oraz wyciąg z *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 Decyzją z dnia 26 września 2001 r. Wydział Sprzeciwów uznał, że używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało wykazane dla specyficznego preparatu farmaceutycznego, tj. „obwodowego środka rozszerzającego naczynia krwionośne przeznaczonego do leczenia obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha”, i uwzględnił sprzeciw dla wszystkich wskazanych towarów. W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz że występuje pewne podobieństwo towarów, Wydział Sprzeciwów odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia we Włoszech.
- 10 W dniu 13 listopada 2001 r. skarżąca, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 11 Decyzją z dnia 30 stycznia 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Trzecia Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania. Stwierdziła ona w istocie, iż z uwagi na to, że towary oznaczone omawianymi znakami towarowymi wykazują wysoki stopień podobieństwa oraz że znaki te wykazują silne podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, w odniesieniu do omawianych znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, obejmujące prawdopodobieństwo skojarzenia.

Żądania stron

- 12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

14 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi w istocie dwa zarzuty. Pierwszy zarzut został oparty na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, w zakresie w jakim dowód rzeczywistego używania przedstawiony przez interwenienta nie wykazuje, że wcześniejszy znak towarowy był faktycznie używany dla preparatów oftalmicznych. Drugi zarzut został oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

- 16 Podczas rozprawy skarżąca podniosła również zarzut oparty na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, w zakresie w jakim nie zostały spełnione wymogi rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

W przedmiocie dopuszczalności zarzutu podniesionego podczas rozprawy

- 17 Podczas rozprawy, celem zwrócenia uwagi na to, że wymogi rzeczywistego używania nie zostały spełnione, w szczególności ze względu na nikłe znaczenie handlowe wcześniejszego znaku towarowego, skarżąca powołała się na wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie C-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze.
- 18 OHIM i interwenient twierdzą, że zarzut lub argument przedstawiony w trakcie rozprawy jest niedopuszczalny, gdyż po raz pierwszy został podniesiony w toku postępowania przed Sądem.
- 19 Na podstawie art. 48 § 2 akapit pierwszy regulaminu Sądu nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania.
- 20 Przede wszystkim należy stwierdzić, że w skardze skarżąca nie zarzuciła Izbie Odwoławczej naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, w zakresie w jakim wymogi rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie zostały spełnione, a jedynie w zakresie, w jakim dowód rzeczywistego używania przedstawiony przez interwenienta nie wykazuje, że wcześniejszy znak towarowy był faktycznie używany w odniesieniu do preparatów oftalmicznych.

- 21 Należy wskazać następnie, że skarżąca w żaden sposób nie wykazała istnienia nowych okoliczności faktycznych lub prawnych w rozumieniu art. 48 § 2 akapit pierwszy regulaminu.
- 22 W konsekwencji zarzut podniesiony podczas rozprawy należy odrzucić jako niedopuszczalny.
- 23 W każdym bądź razie, nawet jeśli zarzut ten należałoby interpretować jako argument dotyczący pierwszego zarzutu przedstawionego w skardze, należy przypomnieć, że niniejsza skarga ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji wydanej przez Izbę Odwoławczą OHIM [wyroki Sądu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 67]. W konsekwencji kontrola sprawowana przez Sąd nie może wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu, który był przedmiotem postępowania przed Izbą Odwoławczą [wyroki Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Tablette ovoïde), Rec. str. II-383, pkt 16, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-66/03 „Drie Mollen sinds 1818” przeciwko OHIM — Nabeiro Silveira (Galáxia), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 45].
- 24 W niniejszej sprawie Wydział Sprzeciwów stwierdził, że wymogi rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego zostały spełnione. Z akt sprawy wynika, że w toku postępowania przed OHIM — ani przed Wydziałem Sprzeciwów, ani przed Izbą Odwoławczą — skarżąca nie zakwestionowała faktu, iż dowód przedstawiony przez interwenienta wykazuje rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do określonego towaru. W istocie w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów skarżąca sama oświadczyła, że „odnotowała przedstawienie dokumentacji na dowód używania znaku towarowego TRIVASTAN we Włoszech” i że nie zamierza „kwestionować tej okoliczności”. Natomiast podniosła ona, że dokumenty przedstawione przez interwenienta nie wskazywały na to, iż omawiany towar, oznaczony wcześniejszym znakiem towarowym, był wykorzystywany jako preparat oftalmiczny, a jedynie, że mógł on być wykorzystywany w takim celu.

- 25 Z powyższego wynika, że argumenty skarżącej należy odrzucić. W rezultacie przedmiotem rozpoznania istoty sprawy są jedynie zarzuty podniesione w postępowaniu przed OHIM, w brzmieniu przedstawionym powyżej w pkt 15.

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

Argumenty stron

- 26 Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza błędnie uznała, że dowód używania wcześniejszego znaku towarowego wykazywał, iż był on rzeczywiście używany we Włoszech w odniesieniu do preparatów oftalmicznych. W istocie dokumenty przedstawione przez interwenienta wskazywały jedynie, że produkt mógł być wykorzystywany w ramach leczenia oftalmicznego.

- 27 OHIM podnosi, że na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 interwenient nie jest w żaden sposób zobowiązany do dowiedzenia szczególnego używania znaku towarowego do oznaczania towarów będących przedmiotem wniosku o rejestrację. Używanie znaku towarowego jako oznaczenia handlowego oznacza, że oznaczenie jest używane i między innymi pełni funkcję powiązania pomiędzy towarami i usługami oznaczonymi znakiem towarowym a przedsiębiorcą lub spółką odpowiedzialnymi za ich sprzedaż, czyli jako wskazówka pochodzenia. Skarżąca nie kwestionuje wszakże, iż przedłożone dokumenty dowodzą używania wcześniejszego znaku towarowego jako oznaczenia handlowego w odniesieniu do towaru, który może być wykorzystywany w ramach leczenia oftalmicznego.

- 28 Interwenient podtrzymuje, że przedstawił dowody wykazujące, że leczenie oftalmiczne stanowi część wskazań leczniczych produktu oznaczonego wcześniej-

szym znakiem towarowym, dopuszczonych przez włoskie władze medyczne, oraz że lek był sprzedawany przez okres kilku lat (tj. od 1995 do 1999 r.). Nie można wymagać przedstawienia dowodu na to, że lek był rzeczywiście przyjmowany przez pacjentów cierpiących na nieprawidłowości naczyń krwionośnych oczu.

Ocena Sądu

- 29 Przede wszystkim należy wskazać, że nawet jeśli skarżąca nie wskazuje wyraźnie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, jej argumentację należy rozumieć jako zarzut oparty na naruszeniu tego przepisu. W istocie, biorąc pod uwagę, że podnosi ona zasadniczo, iż dowód używania przedstawiony przez interwenienta nie wykazuje używania przez niego znaku towarowego w odniesieniu do preparatów oftalmicznych, argument ten wskazuje, że w pierwszej kolejności należy zbadać ewentualne naruszenie tego przepisu, a jedynie w dalszej kolejności ewentualne błędne porównanie towarów dokonane w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
- 30 W postępowaniu przed OHIM nie zostało zakwestionowane, że wcześniejszy znak towarowy był używany do oznaczania preparatu leczniczego. Z akt sprawy, a w szczególności z noty wyjaśniającej dotyczącej leku interwenienta i z wyciągu z włoskiego informatora *Informatore Farmaceutico* wynika w istocie, że znak towarowy TRIVASTAN oznacza obwodowy środek rozszerzający naczynia krwionośne, wykorzystywany w neurologii, otorynolaryngologii, oftalmologii, angiologii i geriatrii oraz precyzyjniej jest wskazany dla leczenia „obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha”.
- 31 Należy stwierdzić, że skoro jednym ze wskazań leczniczych leku jest leczenie nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i skoro dowiedzione jest, że był on sprzedawany przez okres kilku lat, co nie zostało zakwestionowane, to mógł on być wykorzystywany do leczenia tych zaburzeń. W tych okolicznościach wymaganie dowiedzenia, że lek ten był rzeczywiście przyjmowany przez pacjentów cierpiących na nieprawidłowości naczyń krwionośnych oczu jest zbyt ciężkie, a nawet byłoby trudne.

- 32 W konsekwencji należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza, stwierdzając, że dowód przedstawiony przez interwenienta wykazuje rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do „obwodowego środka rozszerzającego naczynia krwionośne przeznaczonego do leczenia zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha”, nie naruszyła art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.
- 33 W rezultacie pierwszy zarzut skarżącej należy oddalić.

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

Argumenty stron

- 34 Skarżąca utrzymuje, że omawiane towary nie wykazują wystarczających podobieństw, aby uzasadnić wniosek OHIM; twierdzi również, że sporne znaki towarowe nie są podobne, jeśli wziąć pod uwagę ich odmienności wizualne i fonetyczne, oraz że w konsekwencji w odniesieniu do znaków towarowych nie zachodzi jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub skojarzenia.
- 35 W odniesieniu do podobieństwa towarów skarżąca twierdzi, że OHIM niesłusznie nie wziął pod uwagę formy towaru. W istocie produkt interwenienta jest tabletką przyjmowaną drogą ustną, podczas gdy produkt skarżącej występuje w formie kropli oftalmicznych.
- 36 Ponadto jako że towary te są dostępne jedynie w aptekach i na receptę, konsument nabywa produkt, który został już dla niego wybrany i określony przez lekarza.

Zdaniem skarżącej, z uwagi na to, że znak towarowy TRAVATAN jest używany dla preparatu oftalmicznego wykorzystywanego do leczenia jaskry, właściwe leczenie jest przepisane przez oftalmologa, podczas gdy lek TRIVASTAN jest przepisywany przez specjalistę w dziedzinie zaburzeń naczyń krwionośnych. Oba produkty są zatem przepisywane przez wyspecjalizowanych lekarzy, a odpowiednie zalecenia są spełniane i realizowane przez farmaceutę. Jest prawie niemożliwe, by farmaceuta pomylił formę produktów lub ich przeznaczenie (tj. krople oftalmiczne przeznaczone do leczenia jaskry i środek rozszerzający naczynia krwionośne w formie pigułki wykorzystywanej ogólnie w leczeniu zaburzeń naczyń krwionośnych). Skarżąca podkreśla, że produkt interwenienta wydaje się być przeznaczony do ogólnego leczenia problemów naczyniowych.

37 Poza tym skarżąca rozmyślnie ograniczyła specyfikację swojego produktu do „oftalmicznych preparatów farmaceutycznych do leczenia jaskry”, dodatkowo zmniejszając wszelkie podobieństwo towarów. Izba Odwoławcza nie dokonała właściwej oceny w tej kwestii.

38 W odniesieniu do podobieństwa oznaczeń skarżąca utrzymuje, że jeśli chodzi o podobieństwo wizualne, to wywierane całościowe wrażenie wskazuje, iż podobieństwa, nawet jeśli istnieją, to nie są wystarczające do stwierdzenia, że oznaczenia są podobne. Wbrew stwierdzeniu Izby Odwoławczej, dwie pierwsze litery każdego słowa, „t” i „r”, nie stanowią dominującej części prefiksu każdego ze znaków towarowych, gdyż prefiks „tr” pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia bez towarzyszącej mu samogłoski i to właśnie ta samogłoska pozwala konsumentowi na wymówienie sylaby. W rezultacie właściwego porównania należałoby dokonać na podstawie każdej sylaby jako całości, czyli prefiksu „tra” i prefiksu „tri”.

39 W odniesieniu do podobieństwa fonetycznego skarżąca podnosi, iż różnice są wystarczające do odróżnienia znaków towarowych, tym bardziej że różnice te są połączone z odmiennosćmi wizualnymi. W istocie istnieje bardzo łatwo

dostrzegalna różnica we włoskiej wymowie „tri” i „tra”. Ponadto dołączenie spółgłoski „s” nadaje znakowi TRIVASTAN istotną osobliwość fonetyczną.

- 40 Skarżąca utrzymuje, że znaki towarowe różnią się pod względem koncepcyjnym. Prefiks „tri” wcześniejszego znaku towarowego oznacza „potrójny” lub „trzy razy”, a sylaba „vas” odnosi się do „naczyń krwionośnych”. W konsekwencji znaczenie wcześniejszego znaku towarowego TRIVASTAN jest łatwo rozróżnialne dla specjalistów takich jak lekarze i farmaceuci, gdyż oznacza, że produkt ma potrójne działanie i jest wykorzystywany przy zaburzeniach naczyń krwionośnych. Sufiks „tan” jest pozbawiony znaczenia i nie posiada charakteru odróżniającego, i nawet jeśli jest wspólny dla porównywanych znaków towarowych, występuje również w wielu innych znakach towarowych odnoszących się do towarów należących do klasy 5. Zgłoszony znak towarowy TRAVATAN nie posiada żadnego znaczenia, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wymyślonym słowem, pomimo że pierwsze litery wywodzą się z pojęcia „Travoprost”, które stanowi powszechną międzynarodową nazwę produktu skarżącej.
- 41 A zatem nawet jeśli należałoby stwierdzić, że występuje pewne podobieństwo oznaczeń pod względem wizualnym lub fonetycznym, wpływ tego podobieństwa nie może być przesadny, w szczególności ze względu na różnicę formy produktów oraz kontekst medyczny, w którym są one sprzedawane.
- 42 Ponadto skarżąca podnosi, że wcześniejszy znak towarowy nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego oraz że nie przedstawiono żadnego dowodu na jego renomę lub jego powszechną znajomość. W istocie jeśli wcześniejszy znak towarowy nie cieszy się powszechną znajomością u odbiorców, a jego przedstawienie wykazuje niewielką ilość elementów fantazyjnych, to zwykle podobieństwo znaków towarowych nie wystarcza, aby zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 25).

43 Ponadto Europejska Agencja ds. Leków przyznała licencję na sprzedaż towaru skarżącej opatrzonego znakiem towarowym TRAVATAN na całym terytorium Unii Europejskiej.

44 OHIM i interwenient popierają ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą.

Ocena Sądu

45 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Poza tym na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 przez „wcześniejsze znaki towarowe” należy rozumieć między innymi znaki towarowe zarejestrowane w Państwie Członkowskim, których data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

46 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

- 47 Zgodnie z tym orzecnictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczanych towarów lub usług [wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz powoływane orzecnictwo].
- 48 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy TRIVASTAN został zarejestrowany we Włoszech, które to państwo stanowi zatem terytorium właściwe z punktu widzenia stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 49 Bezsporne jest, że omawiane towary są lekami wymagającymi przepisu lekarza przed ich sprzedażą konsumentom końcowym w aptekach. W rezultacie właściwym kręgiem odbiorców są tutaj nie tylko konsumenci końcowi, ale również specjaliści, tj. lekarze przepisujący lek oraz farmaceuci sprzedający przepisany lek.
- 50 W świetle powyższych rozważań należy dokonać porównania, po pierwsze, omawianych towarów i, po drugie, spornych oznaczeń.

— W przedmiocie porównania towarów

- 51 Tytułem wstępu należy wypowiedzieć się co do ewentualnego ograniczenia wykazu zgłoszonych towarów do „oftalmicznych preparatów farmaceutycznych do leczenia

jaskry-”, czego dokonała, jak sama utrzymuje, skarżąca. W tym względzie należy przypomnieć, że dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi dotyczyć wszystkich towarów określonych w zgłoszeniu znaku towarowego. Aby móc uwzględnić ograniczenie wykazu towarów lub usług zawartego w zgłoszeniu znaku towarowego, musi ono zostać dokonane zgodnie ze specyficznymi wymogami, na wniosek o dokonanie zmiany złożonego zgłoszenia, zgodnie z art. 44 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadą 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) [ww. wymieniony wyrok w sprawie *Tablette ovoïde*, pkt 13, oraz wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 *Oriental Kitchen* przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 30]. Ponadto ograniczenia wykazu towarów zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego należy dokonać w sposób wyraźny i bezwarunkowy [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 *Ellos* przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 61 i 62, oraz z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-396/02 *Storck* przeciwko OHIM (Kształt cukierka), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 20].

- 52 W niniejszej sprawie skarżąca, w piśmie procesowym przedstawiającym zarzuty odwołania z dnia 28 stycznia 2002 r., stwierdziła następująco:

„Celem ułatwienia zadania [Izbie Odwoławczej] zgłaszający potwierdzają gotowość do ograniczenia wykazu towarów będących przedmiotem zgłoszenia nr 847590 [do] »oftalmicznych preparatów farmaceutycznych do leczenia jaskry«”.

- 53 Należy przypomnieć, że wymogi ograniczenia nie zostały spełnione poprzez sformułowanie „potwierdzają gotowość”, jako że skarżąca nie złożyła wniosku o dokonanie zmiany zgłoszenia znaku towarowego zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami.

- 54 W tych okolicznościach nie można zarzucić Izbie Odwoławczej, że nie uwzględniła ona utrzymywanego ograniczenia wykazu towarów zawartego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego.
- 55 W konsekwencji porównywanymi towarami są „oftalmiczne preparaty farmaceutyczne” i „obwodowy środek rozszerzający naczynia krwionośne przeznaczony do leczenia obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych oraz nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka i ucha-”.
- 56 Aby dokonać oceny podobieństwa omawianych towarów lub usług, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).
- 57 W niniejszej sprawie, jak słusznie utrzymuje OHIM, towary mają ten sam charakter (preparaty farmaceutyczne), ten sam cel lub przeznaczenie (leczenie zaburzeń oka, wynikających tudzież nie wynikających z zaburzeń naczyniowych), skierowane są do tych samych konsumentów (specjalistów, włączając w to lekarzy i farmaceutów, oraz rzeczywistych użytkowników końcowych, czyli pacjentów cierpiących na zaburzenia oka), korzystają z tych samych kanałów dystrybucji (co do zasady apteki) oraz wykazują potencjalnie uzupełniający charakter. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że mogą one być wytwarzane lub sprzedawane przez tych samych przedsiębiorców.
- 58 Należy odrzucić argument skarżącej, zgodnie z którym towary te nie są podobne, ponieważ produkt interwenienta jest tabletką przyjmowaną drogą ustną, podczas

gdy produkt skarżącej występuje w formie kropli oftalmicznych. Ta różnica w przyjmowaniu leku nie może w istocie przeważać w niniejszej sprawie nad wspólnym charakterem i przeznaczeniem obu produktów.

- 59 Ponadto argument skarżącej, iż jej lek jest przepisywany przez oftalmologa, podczas gdy lek interwenienta jest przepisywany przez specjalistę w dziedzinie zaburzeń naczyń krwionośnych, nie jest istotny. W istocie, biorąc pod uwagę, że lek interwenienta może być wykorzystywany w leczeniu nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka, nie można wykluczyć, iż to raczej oftalmolog, a nie specjalista w dziedzinie zaburzeń naczyń krwionośnych, jest lekarzem, który opiekuje się pacjentem cierpiącym na tego typu zaburzenia.
- 60 W konsekwencji z uwagi na to, że produkt oznaczony wcześniejszym znakiem towarowym może być wykorzystywany w leczeniu nieprawidłowości naczyń krwionośnych oka, nawet jeśli nie jest on przeznaczony do ogólnego leczenia problemów naczyniowych, jak to podnosi skarżąca, należy go uznać za analogiczny z oftalmicznym preparatem farmaceutycznym, gdyż w obu przypadkach mamy do czynienia z zaburzeniami oka.
- 61 W rezultacie, stwierdzając, że omawiane towary wykazują wysoki stopień podobieństwa, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu.

— W przedmiocie porównania omawianych oznaczeń

- 62 Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego

lub koncepcyjnego podobieństwa spornych oznaczeń, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących [wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 oraz powoływane orzecznictwo].

63 Słownymi oznaczeniami podlegającymi porównaniu są:

— TRAVATAN: zgłoszony znak towarowy;

— TRIVASTAN: wcześniejszy znak towarowy.

64 Skarżąca podnosi, że istniejące pomiędzy tymi oznaczeniami podobieństwa nie są wystarczające, aby ustalić ich identyczność pod względem wizualnym oraz że Izba Odwoławcza, zamiast rozważyć pierwszą sylabę w całości, błędnie wyodrębniła dwie pierwsze litery omawianych oznaczeń jako element dominujący prefiksu występującego w każdym z nich.

65 Argumentu skarżącej nie można podzielić. Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że na płaszczyźnie wizualnej oba oznaczenia są prawie tej samej długości i zawierają siedem liter wspólnych — „t”, „r”, „v”, „a”, „t”, „a” i „n” — umieszczonych w tym samym porządku. Wskazała ona równie słusznie, że rozpoczynają się one od tych samych liter „t” i „r” i posiadają tę samą końcówkę „tan”. Należy wskazać, że w ramach porównania na płaszczyźnie wizualnej okoliczność, iż dwie pierwsze litery nie tworzą całej pierwszej sylaby, nie ma w niniejszej sprawie znaczenia. Należy

zatem stwierdzić, że całościowe wrażenie wywierane na skutek tych wizualnych podobieństw ukazuje, że oznaczenia są podobne. Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła zatem, że różnice w omawianych oznaczeniach, wynikające z faktu, iż trzecia litera każdego z oznaczeń jest odmienna (samogłoski „i” i „a”) oraz występowanie dodatkowej litery we wcześniejszym znaku towarowym (spółgłoska „s”) nie mogą zmienić tego wrażenia, gdyż te elementy wizualne są mało dostrzegalne.

66 W konsekwencji należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza, uznając, iż na płaszczyźnie wizualnej oznaczenia są podobne, nie popełniła błędu.

67 W odniesieniu do podobieństwa fonetycznego skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza nie wzięła w wystarczający sposób pod uwagę fonetycznego wpływu poszczególnych cech znaków towarowych, które uznała za nieznaczące. Rozbieżności pomiędzy oznaczeniami wystarczają jednakże do fonetycznego odróżnienia ich, ponieważ przez osoby włoskojęzyczne są one wymawiane w sposób oczywiście różny.

68 W tym względzie Izba Odwoławcza stwierdziła, że z uwagi na to, iż przeciętny konsument bardzo rzadko ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania poszczególnych znaków towarowych i zwykle musi ufać wywieranemu przez nie niedoskonałemu wrażeniu fonetycznemu zachowanemu w pamięci, oraz biorąc pod uwagę bardzo podobne brzmienie dwóch pierwszych sylab spornych oznaczeń i identyczne brzmienie ostatniej sylaby tych oznaczeń, wywierają one w odczuciu przeciętnego konsumenta podobne całościowe wrażenie fonetyczne.

- 69 Należy zgodzić się z interwenientem, że oba oznaczenia składają się ze słów mających tę samą długość fonetyczną, ten sam początek („tr”), tę samą końcówkę (sylabę „tan”), prawie identyczne środkowe głoski („va” i „vas”) umieszczone w tym samym porządku, jako że większość fonemów jest identyczna i pojawia się w tym samym porządku. Należy wskazać, że istnienie tak licznej ilości wspólnych elementów nie pozwala włoskiemu konsumentowi na wyraźne dostrzeżenie małych odrębności tych oznaczeń, co stwarza możliwość wywołania u niego pewnego poczucia dezorientacji.
- 70 W rezultacie Izba Odwoławcza, stwierdzając, że istnieje podobieństwo fonetyczne spornych oznaczeń, nie popełniła błędu.
- 71 W odniesieniu do porównania oznaczeń na płaszczyźnie koncepcyjnej skarżąca podnosi, że oznaczenia różnią się od siebie, gdyż zgłoszony znak towarowy TRAVATAN nie posiada żadnego znaczenia, podczas gdy pierwsza sylaba wcześniejszego znaku towarowego TRIVASTAN oznacza „potrójny”, a jego druga sylaba „vas” odnosi się do przymiotnika „naczyniowy”. Jedyna sylaba wspólna obu oznaczeniom nie posiada szczególnego znaczenia, ani charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów należących do klasy 5.
- 72 Izba Odwoławcza stwierdziła, że dla konsumenta włoskiego słowa „trivastan” i „travatan” nie posiadają żadnego znaczenia.
- 73 Ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą należy jedynie podzielić. W istocie nie jest możliwe, by wcześniejszy znak towarowy TRIVASTAN posiadał dla właściwego kręgu odbiorców, nawet jeśli obejmuje on również specjalistów, znaczenie produktu o potrójnym działaniu wykorzystywanego w leczeniu zaburzeń naczyń krwionośnych. Nawet jeśli odbiorcy mogą rozumieć „tri” jako odniesienie do „potrójny”, to

nie jest oczywiste, co ma być „potrójne”. Ponadto, jak to stwierdził OHIM, w języku włoskim istnieją słowa, które rozpoczynają się od „tri”, w których jednakże owo „tri” nie ma znaczenia „potrójny” [na przykład „tributario” (fiskalny lub podatkowy) lub „tribolare” (sprawiać ból)].

74 W konsekwencji należy stwierdzić, że dla włoskiego konsumenta słowa „travatan” i „trivastan” nie posiadają konkretnego znaczenia oraz że wobec tego pomiędzy omawianymi oznaczeniami nie występuje podobieństwo koncepcyjne.

75 W rezultacie należy uznać, że istnieje znaczne podobieństwo wizualne i fonetyczne spornych oznaczeń, jak również, że brak jest podobieństwa koncepcyjnego tych oznaczeń.

76 Biorąc pod uwagę znaczne podobieństwo towarów oraz wizualne i fonetyczne podobieństwo oznaczeń, należy wskazać, że w odniesieniu do nich zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

77 W odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy nie posiada renomy, należy odnotować, że interwenient nigdy nie powoływał się na renomę swojego znaku towarowego.

78 Ponadto w odniesieniu do argumentu skarżącej, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego, należy stwierdzić, że

skarżąca nie przedstawiła w tym względzie żadnego dowodu. Ponadto Izba Odwoławcza nie oparła swej argumentacji dotyczącej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na wysoce odróżniającym charakterze wcześniejszego znaku towarowego. W istocie o ile celem oceny zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24), to stanowi to tylko jeden spośród elementów odgrywających rolę w ramach tej oceny. A zatem nawet wobec istnienia wcześniejszego znaku towarowego o charakterze nieznacznie odróżniającym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć, w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i wskazanych towarów lub usług [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 61].

79 Poza tym jeśli chodzi o nadmienienie przez skarżącą faktu, że Europejska Agencja ds. Leków przyznała licencję na wprowadzenie na rynek jej produktu pod znakiem towarowym TRAVATAN, wystarczy stwierdzić, że ponieważ skarżąca nie nadmieniła tego w postępowaniu przed OHIM ani też nie przedłożyła w tym postępowaniu żadnego dowodu w tym względzie, argument ten jest niedopuszczalny. Ponadto w przypadku niniejszej sprawy jest on pozbawiony znaczenia, gdyż owa ewentualna licencja nie wpływa na ocenę zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, dokonywaną na podstawie rozporządzenia nr 40/94.

80 W tych okolicznościach należy wnioskować, że stopień podobieństwa omawianych towarów i oznaczeń jest wystarczająco wysoki, aby można było stwierdzić, że odbiorcy mogliby uznać, iż dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

81 W konsekwencji drugi zarzut skarżącej, a co za tym idzie — skargę w całości, należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

82 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Z uwagi na to, że skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Skarga zostaje oddalona.**
- 2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Jaeger

Tiili

Czucz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 września 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

M. Jaeger