

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 13. februára 2007 *

Vo veci T-256/04,

Mundipharma AG, so sídlom v Bazileji (Švajčiarsko), v zastúpení: F. Nielsen,
advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: pôvodne B. Müller, neskôr G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní
pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: nemčina.

Altana Pharma AG, so sídlom v Kostnici (Nemecko), v zastúpení: H. Becker,
advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT
z 19. apríla 2004 (vec R 1004/2002-2) týkajúceho sa námietkového konania medzi
Mundipharma AG a Altana Pharma AG,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a I. Pelikánová,
tajomník: K. Andová, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. júna 2004,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT podané do kancelárie Súdu prvého stupňa
22. novembra 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do
kancelárie Súdu prvého stupňa 22. novembra 2004,

po pojednávaní z 24. januára 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 7. októbra 1998 vedľajší účastník konania požiadal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) o zápis slovného označenia RESPICUR ako ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 5 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „terapeutiká dýchacích ciest“.
- 3 Táto prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 45/1999 zo 7. júna 1999.
- 4 Dňa 1. septembra 1999 podal žalobca na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 proti prihláške námietku. Námietka sa zakladala na nemeckej slovnej ochrannej známke č. 1155003 RESPICORT, prihlásenej 21. augusta 1989 a zapísanej

1. marca 1990 pre výrobky patriace do triedy 5 v zmysle Niceskej dohody zodpovedajúce tomuto opisu: „farmaceutické a hygienické výrobky, náplaste“ (ďalej len „skoršia ochranná známka“).

- 5 Rozhodnutím z 30. októbra 2002 námietkové oddelenie zamietlo námietku. Domnievalo sa, že žalobca nepredložil dôkaz o tom, že je majiteľom skoršej ochrannej známky, a ani dôkaz o jej používaní. Okrem toho námietkové oddelenie prijalo záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou.
- 6 Dňa 12. decembra 2002 žalobca podal odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 7 Rozhodnutím z 19. apríla 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), druhý odvolací senát zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia pre porušenie formálnych náležitostí, napriek tomu však zamietol námietku v celom jej rozsahu.
- 8 V napadnutom rozhodnutí odvolací senát usúdil, že námietkové oddelenie nemalo zamietnuť námietku pre absenciu dôkazu o vlastníctve skoršej ochrannej známky. Následne odvolací senát konštatoval, že žalobcovi sa nepodarilo preukázať používanie skoršej ochrannej známky v rozsahu, v akom to bolo potrebné, a je preto potrebné zobrať do úvahy výlučne jej používanie pre „aerosolové dávkovače obsahujúce kortikoidy vydávané výlučne na recept“, čo nebolo napádané vedľajším účastníkom konania. Pokiaľ ide o existenciu pravdepodobnosti zámeny, odvolací senát konštatoval zhodnosť predmetných výrobkov a existenciu určitej podobnosti, avšak vyváženej značnými odlišnosťami medzi dvomi kolidujúcimi označeniami. Odvolací senát sa domnieval, že verejnosť, ktorej sa týka skoršia ochranná známka a prihlasovaná ochranná známka, sa formuje výlučne na úrovni odbornej verejnosti, ktorá teda v prejednávanej veci predstavuje príslušnú verejnosť. Vzhľadom na konštatované rozdielnosti odvolací senát prijal záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou.

Konanie a návrhy účastníkov konania

9 Dňa 10. novembra 2005 požiadal Súd prvého stupňa účastníkov konania, aby odpovedali na určité otázky. Účastníci konania odpovedali na otázky Súdu prvého stupňa v stanovenej lehote.

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

12 Vedľajší účastník konania sa pripája k návrhom ÚHVT.

O prípustnosti

- 13 Vo svojich vyjadreniach tak žalobca, ako aj vedľajší účastník konania výslovne odkazujú na písomné vyjadrenia, ktoré podali v rámci námietkového konania pred ÚHVT. Vedľajší účastník konania rovnako odkazuje na dôvody obsiahnuté v rozhodnutiach námietkového oddelenia a odvolacieho senátu.
- 14 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že podľa článku 21 Štatútu Súdneho dvora a článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, žaloba musí obsahovať zhrnutie dôvodov, na ktorých sa zakladá. Podľa judikatúry toto zhrnutie musí byť dostatočne jasné a presné, aby umožňovalo žalovanému pripraviť svoju obranu a Súdu prvého stupňa rozhodnúť o žalobe prípadne bez inej podpornej informácie. Súd prvého stupňa okrem toho konštatoval, že hoci text žaloby možno podporiť odkazmi na určité časti dokumentov, ktoré sú k nej pripojené, všeobecný odkaz na iné písomnosti, aj keď pripojené k žalobe, nemôže kompenzovať nedostatok základných náležitostí žaloby, a že Súdu prvého stupňa neprináleží nahradiť účastníkov konania tým, že sa pokúsi nájsť relevantné údaje v prílohách (pozri uznesenie Súdu prvého stupňa z 29. novembra 1993, Koelman/Komisía, T-56/92, Zb. s. II-1267, body 21 a 23, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. marca 2002, Joynson/Komisía, T-231/99, Zb. s. II-2085, bod 154 a citovanú judikaturu). Túto judikaturu možno podľa článku 46 rokovacieho poriadku uplatniteľného v oblasti duševného vlastníctva na základe článku 135 ods. 1 druhého pododseku tohto rokovacieho poriadku rovnako použiť na vyjadrenie ďalšieho účastníka námietkového konania pred odvolacím senátom a vedľajšieho účastníka konania pred Súdom prvého stupňa [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, AVEX/ÚHVT — Ahlers (a), T-115/02, Zb. s. II-2907, bod 11].
- 15 Žaloba a vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania v rozsahu, v akom odkazujú na písomnosti podané žalobcom a vedľajším účastníkom konania pred ÚHVT, ako aj na rozhodnutia vydané ÚHVT v rámci námietkového konania, sú neprípustné, pretože

všeobecný odkaz, ktorý obsahujú, nemožno priradiť k žalobným dôvodom a tvrdeniam rozvinutým v žalobe a vo vyjadrení vedľajšieho účastníka konania.

O veci samej

- ¹⁶ Žalobca sa dovoľáva jediného žalobného dôvodu založeného na tom, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď prijal záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou. Opiera sa v podstate o päť skutočností, a to obmedzenie výrobkov zohľadnených pri skoršej ochrannej známke, určenie príslušnej verejnosti, podobnosť medzi označeniami, rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky a skutočnosť, že existenciu pravdepodobnosti zámeny konštatoval Deutsches Patent- und Markenamt (nemecký úrad priemyselného vlastníctva).

O obmedzení výrobkov považovaných za označené skoršou ochrannou známkou a o podobnosti výrobkov

Napadnuté rozhodnutie

- ¹⁷ V bode 31 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že v reakcii na návrh vedľajšieho účastníka konania podaný podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 žalobca nepredložil dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka bola v Nemecku predmetom skutočného používania. Odvolací senát z toho vyvodil, že na

posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny možno za označené skoršou ochrannou známkou považovať len výrobky, vo vzťahu ku ktorým sa nepožadoval dôkaz o skutočnom používaní, a to „aerosolové dávkovače obsahujúce kortikoidy, vydávané výlučne na recept“.

Tvrdenia účastníkov konania

- 18 Žalobca nenapáda záver odvolacieho senátu, podľa ktorého nebolo preukázané skutočné používanie skoršej ochrannej známky. Napriek tomu podľa neho odvolací senát nenáležite obmedzil jeho slobodu ekonomickej činnosti na základe konštatovania, že skoršiu ochrannú známku možno zohľadniť výlučne v rozsahu, v akom označuje „aerosolové dávkovače obsahujúce kortikoidy, vydávané výlučne na recept“. V skutočnosti takýto prístup obmedzuje ochranu skoršej ochrannej známky na výrobky skutočne uvedené na trh. V podobných prípadoch nemecká judikatúra uznala, že nie je namieste obmedziť ochranu na výrobky vydávané výlučne na recept.
- 19 Žalobca sa v tejto súvislosti domnieva, že je potrebné konštatovať, že používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané pre „terapeutiká dýchacích ciest“. V zmysle rozsudku Súdu prvého stupňa zo 14. júla 2005, Reckitt Benckiser (España)/ ÚHVT — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Zb. s. II-2861, body 45 a 46), táto skupina predstavuje odlišnú podkategóriu v rámci všeobecnej kategórie „farmaceutických výrobkov“.
- 20 ÚHVT sa pripája k stanovisku žalobcu a poznamenáva, že v zmysle už citovaného rozsudku ALADIN je potrebné definovať podkategórie v závislosti od terapeutických indikácií predmetného výrobku. V tejto súvislosti sa domnieva, že „terapeutiká dýchacích ciest“ predstavujú vhodnú podkategóriu.

- 21 Vedľajší účastník konania poznamenáva, že keďže žalobca má stále možnosť uvádzať v Nemecku na trh nové výrobky pod skoršou ochrannou známkou, jeho ekonomická sloboda nie je obmedzená. Pokiaľ ide o uplatnenie rozsudku ALADIN na prejednávánú vec, domnieva sa, že vhodnou podkategóriou je podkategória „glukokortikoidy“.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 22 Podľa znenia článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94:

„2. Ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, bola skoršia ochranná známka Spoločenstva uvedená v Spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb [Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb — *neoficiálny preklad*].

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 (2) a) nahradením využívania [používania — *neoficiálny preklad*] v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v Spoločenstve.“

23 Podľa judikatúry z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že hoci bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je tak široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb, poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, pod ktoré spadajú tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná. Naopak, ak bola ochranná známka zapísaná pre tovary alebo služby určené tak presne a tak obmedzene, že nie je v tejto kategórii možné urobiť žiadne významné členenie, potom dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre tovary a služby nevyhnutne pokrýva na účely námietky celú túto kategóriu (rozsudok ALADIN, už citovaný, bod 45).

24 Aj keď pojem čiastočného používania má za úlohu zaistiť, aby ochranné známky, ktoré neboli používané pre danú kategóriu tovarov, neboli považované za nepoužiteľné, nesmie mať za účinok zbavenie majiteľa skoršej ochrannej známky akejkoľvek ochrany pre tovary, ktoré, hoci nie sú presne rovnaké s tými, o ktorých bol schopný podať dôkaz o ich riadnom používaní, nie sú v podstate rozdielne od týchto tovarov a patria do rovnakej skupiny, ktorá nemôže byť rozdelená inak ako svojvoľným spôsobom. V tomto ohľade je potrebné poznamenať, že v praxi je pre majiteľa ochrannej známky nemožné dokázať, že ochranná známka bola používaná pre všetky predstaviteľné variácie tovarov, ktorých sa zápis týka. Následne sa pojem „časť tovarov alebo služieb“ nemôže vzťahovať na všetky obchodné variácie podobných tovarov alebo služieb, ale len tovarov alebo služieb, ktoré sú dostatočne odlišné na vytvorenie súvislej kategórie alebo podkategórie (rozsudok ALADIN, už citovaný, bod 46).

25 Je potrebné poznamenať, že hoci v prejednávanej veci žalobca nepreukázal skutočné používanie skoršej ochrannej známky pre akékoľvek tovary, skutočnosťou zostáva, že vedľajší účastník konania nežiadal dôkaz o takomto používaní, pokiaľ ide o „aerosolové dávkovače obsahujúce kortikoidy, vydávané výlučne na recept“. Ako teda poznamenal odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia, keďže v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 dôkaz o používaní ochrannej známky, na ktorej sa zakladá námietka, musí byť predložený iba na návrh prihlasovateľa,

prihlasovateľovi prislúcha určiť rozsah jeho návrhu na dôkaz. Preto, keďže návrh vedľajšieho účastníka konania na dôkaz sa netýkal „aerosolových dávkovačov obsahujúcich kortikoidy, vydávaných výlučne na recept“, nie je potrebné skúmať, či skoršia ochranná známka bola v Nemecku predmetom skutočného používania pre tieto výrobky.

- 26 Ďalej je potrebné pripomenúť, že skoršia ochranná známka bola zapísaná pre „farmaceutické a hygienické výrobky, náplaste“. Táto kategória výrobkov je dostatočne široká, aby v rámci nej mohli byť rozlíšené viaceré podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne. Preto skutočnosť, že skoršia ochranná známka sa má považovať za používanú pre „aerosolové dávkovače obsahujúce kortikoidy, vydávané výlučne na recept“, má za dôsledok iba ochranu podkategórie, do ktorej patria tieto výrobky.
- 27 V napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát domnieval, že skoršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť iba v rozsahu, v akom sa týka výrobkov, vo vzťahu ku ktorým nebolo napádané skutočné používanie. Takto odvolací senát definoval podkategóriu zhodnú s predmetnými výrobkami, a to „aerosolové dávkovače obsahujúce kortikoidy, vydávané výlučne na recept“.
- 28 Táto definícia je nezlučiteľná s článkom 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ako je vykladaný vo svetle už citovaného rozsudku ALADIN, uplatniteľného na skoršie národné ochranné známky v zmysle článku 43 ods. 3 toho istého nariadenia.
- 29 V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že keďže spotrebiteľ vyhľadáva predovšetkým výrobok alebo službu, ktoré môžu zodpovedať jeho špecifickým potrebám, účel alebo určenie predmetného výrobku alebo služby má v orientácii jeho výberu podstatnú úlohu. Preto, keďže je kritérium účelu alebo určenia spotrebiteľmi uplatňované pred akýmkoľvek nákupom, ide o prvoradé kritérium v definovaní podkategórie výrobkov alebo služieb.

- 30 Účel a určenie terapeutického výrobku sú vyjadrené jeho terapeutickou indikáciou. Definícia uvádzaná odvolacím senátom sa teda nezakladá na tomto kritériu, pretože neuvádza, že predmetné výrobky sú určené na liečbu zdravotných ťažkostí, a neupresňuje povahu týchto ťažkostí.
- 31 Je potrebné dodať, že kritériá zvolené odvolacím senátom, a to kritériá galenickej formy, aktívnej zložky a povinnosti predpisu lekárom, sú vo všeobecnosti nevhodné na definovanie podkategórie výrobkov v zmysle už citovaného rozsudku ALADIN, pretože ich uplatnenie nerešpektuje vyššie uvedené kritériá účelu alebo určenia výrobkov. V skutočnosti určité ochorenie môže byť často liečené viacerými liekmi, ktoré majú rôznu galenickú formu a obsahujú rozličné aktívne látky, z ktorých niektoré sú k dispozícii vo voľnom predaji, zatiaľ čo iné podliehajú lekárskeму predpisu.
- 32 Z toho vyplýva, že odvolací senát tým, že opomenul zobrať do úvahy účel a určenie predmetných výrobkov, zvolil podkategóriu výrobkov svojvoľne.
- 33 Z dôvodov uvedených vyššie v bodoch 29 a 30 podkategória výrobkov, ku ktorým patria výrobky, vo vzťahu ku ktorým nebolo napádané skutočné používanie, musí byť určená na základe kritéria terapeutickkej indikácie.
- 34 Podkategóriu navrhovanú vedľajším účastníkom konania, a to „glukokortikoidy“, nemožno prijať. Táto definícia spočíva na kritériu aktívnej látky. Ako bolo uvedené v bode 31 vyššie, takéto kritérium nie je vo všeobecnosti samo osebe vyhovujúce pre definovanie podkategórií terapeutických výrobkov.

- 35 Naopak, definícia navrhovaná žalobcom a ÚHVT, a to „terapeutiká dýchacích ciest“, je vhodná, pretože na jednej strane sa zakladá na terapeutickej indikácii predmetných výrobkov a na druhej strane umožňuje dostatočne presne definovať podkategóriu v zmysle už citovaného rozsudku ALADIN.
- 36 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné prijať záver, že skoršia ochranná známka sa musí na účely tohto konania považovať za zapísanú pre „terapeutiká dýchacích ciest“.
- 37 Je ešte potrebné poznamenať, že toto konštatovanie nevyplýva na záver odvolacieho senátu vyjadrený v bode 38 napadnutého rozhodnutia a nenapádaný účastníkmi konania, podľa ktorého sú výrobky označené dvomi kolidujúcimi ochrannými známkami zhodné.
- 38 Napadnuté rozhodnutie, keďže uvádza, že ochrana skoršej ochrannej známky sa uplatňuje iba na „aerosolové dávkovače obsahujúce kortikoidy, vydávané výlučne na recept“, je postihnuté chybou, pri ktorej je potrebné skúmať jej dopad, pokiaľ ide o posúdenie existencie pravdepodobnosti zámieny odvolacím senátom.

O príslušnej verejnosti

Tvrdenia účastníkov konania

- 39 Žalobca uvádza, že terapeutiká dýchacích ciest, ktoré podľa neho označujú obidve kolidujúce ochranné známky, zahŕňajú na jednej strane výrobky dostupné vo

voľnom predaji a na druhej strane výrobky vydávané na recept. Preto príslušná verejnosť bude zložená z lekárskeho odborníkov, ako aj z konečných spotrebiteľov, teda pacientov.

- 40 ÚHVT sa v zásade pripája k stanovisku žalobcu a upresňuje, že na jednej strane je potrebné zobrať do úvahy nemeckých spotrebiteľov a že na druhej strane koneční spotrebitelia, ktorí sú pacientmi postihnutými ťažkou chorobou dýchacích ciest, sú priemerne až vysoko pozorní.
- 41 Vedľajší účastník konania uvádza, že keďže všetky glukokortikoidy sú vydávané na predpis, príslušná verejnosť oslovená skoršou ochrannou známkou je zložená z lekárskeho odborníkov. V dôsledku toho tá istá odborná verejnosť je v prejednávanej veci príslušnou verejnosťou. Vedľajší účastník konania dodáva, že v každom prípade pacienti udeľujú mimoriadne vysokú pozornosť pri výbere terapeutických výrobkov určených na závažné zdravotné ťažkosti, akými sú zdravotné ťažkosti, ktorých sa týka prejednávaná vec.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 42 Na úvod je potrebné pripomenúť, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie predmetných výrobkov, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Je rovnako potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, body 25 a 26).

- 43 V dôsledku toho je v prvom rade potrebné, tak ako to urobil ÚHVT, poznamenať, že príslušná verejnosť sa skladá z nemeckých spotrebiteľov, keďže skoršia ochranná známka bola zapísaná v Nemecku.
- 44 V druhom rade v prejednávanej veci nie je sporné, že príslušná verejnosť vo vzťahu k výrobkom označeným prihlasovanou ochrannou známkou, a to terapeutík dýchacích ciest, je tvorená na jednej strane pacientmi ako konečnými spotrebiteľmi a na druhej strane lekárskymi odborníkmi.
- 45 Pokiaľ ide o výrobky, pre ktoré sa skoršia ochranná známka považuje za zapísanú, z písomných vyjadrení účastníkov konania, ako aj z ich odpovedí na otázky položené na pojednávaní vyplýva, že medzi terapeutikami dýchacích ciest sú niektoré vydávané výlučne na predpis, zatiaľ čo iné sú dostupné vo voľnom predaji. Pretože niektoré z týchto výrobkov môžu byť kupované pacientmi bez lekárskeho predpisu, je potrebné domnievať sa, že príslušná verejnosť zahŕňa okrem lekárskejších odborníkov tiež konečných spotrebiteľov.
- 46 Po tretie je potrebné poznamenať, tak ako to urobil vedľajší účastník konania, že početné choroby dýchacích ciest sú vážnymi ochoreniami a pacienti, ktorí sú nimi postihnutí, sú vo všeobecnosti dobre informovaní a mimoriadne pozorní a obozretní, pokiaľ ide o výber pre nich vhodného lieku.
- 47 Je teda potrebné prijať záver, že príslušná verejnosť sa skladá na jednej strane z nemeckých lekárskejších odborníkov a na druhej strane nemeckých pacientov trpiacich chorobami dýchacích ciest, ktorých miera pozornosti je vyššia než priemerná.

O podobnosti označení

Tvrdenia účastníkov konania

- 48 Žalobca uvádza, že slová „respicort“ a „respicur“ vykazujú veľmi vysokú mieru podobnosti z dôvodu ich podobnej dĺžky a z dôvodu toho, že ich sedem písmen je zhodných a zoradených v rovnakom poradí. Z fonetického hľadiska je rozdiel medzi hláskami „o“ a „u“ veľmi slabý a pripojenie spoluhlásky „t“ na konci slova „respicort“ je slabo vnímateľné. Dve hlásky majú stlmenú znelosť a vytvárajú tak podobný účinok. Navyše v nemčine koncové „t“ slova „respicort“ vo všeobecnosti nie je vyslovované, alebo iba slabo, keďže koncové písmená sú často „prehltávané“. Preto koncové „t“ nebude vnímané o to viac, že slovo „respicort“ nie je nemeckým slovom, ale fantazijným pojmom a že z tohto dôvodu je možné, že bude vyslovované bez koncového „t“. Z koncepčného hľadiska sa žalobca domnieva, že príslušní spotrebitelia nemajú tendenciu rozkladať kolidujúce ochranné známky na dve časti, a to na jednu časť „respi“ a druhú časť „cur“, alebo „cort“. Dodáva, že v každom prípade, príslušní koneční spotrebitelia nebudú schopní pochopiť význam týchto prvkov.
- 49 ÚHVT uvádza, že predmetné ochranné známky vykazujú iba malú mieru podobnosti. V tejto súvislosti vysvetľuje, že prvok „respi“ je príslušnou verejnosťou chápaný ako popisný a z toho dôvodu nie je vnímaný ako označenie obchodného pôvodu. Nemôže teda prispievať k vytvoreniu podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami. Prvok „cort“ je odbornou verejnosťou a časťou konečných spotrebiteľov vnímaný ako odkaz na kortikoidy. Rovnako prvok „cur“ je vykladaný rovnakými skupinami verejnosti ako odkaz na slová „kúra“ alebo „liečba“.
- 50 ÚHVT pokračuje poznamenaním, že rôzne hlásky „o“ alebo „u“ a prítomnosť koncového písmena „t“ v skoršej ochrannej známke vytvárajú rozdiel vnímateľný z vizuálneho hľadiska. Z fonetického hľadiska prihlasovaná ochranná známka končí

dlhým hlbokým zvukom vďaka kombinácii písmen „u“ a „r“. Koncový prvok skoršej ochrannej známky je naopak charakterizovaný tvrdým zvukom písmena „t“, ktoré je vyslovované nemeckou verejnosťou. Rozdiel existujúci medzi koncovými prvkami oboch označení má z koncepcného hľadiska povahu neutralizujúcu prípadnú vizuálnu a fonetickú podobnosť.

- 51 Vedľajší účastník konania sa v podstate pripája k ÚHVT. Dodáva, že pokiaľ ide o prvok „respi“, ktorý odkazuje na slovo „respiračný“, je potrebné brať do úvahy imperatív dostupnosti spojený s týmto prvkom.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 52 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47, a tam citovanú judikatúru].
- 53 V tejto súvislosti koncepcné rozdielnosti odlišujúce kolidujúce ochranné známky môžu vo veľkej miere neutralizovať vizuálnu alebo fonetickú podobnosť existujúcu medzi týmito ochrannými známkami. Táto neutralizácia si však vyžaduje, aby aspoň jedna z predmetných ochranných známok mala vo vnímaní príslušnej verejnosti jasný a určitý význam, aby ho táto verejnosť mohla bezprostredne pochopiť, a aby druhá ochranná známka nemala takýto význam alebo mala úplne iný význam (rozsudok BASS, už citovaný, bod 54).

- 54 Vo svetle týchto pravidiel je potrebné skúmať existenciu podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou RESPICUR a skoršou ochrannou známkou RESPICORT.
- 55 V prvom rade je potrebné poznamenať, že predmetné ochranné známky sú si z vizuálneho hľadiska podobné pre všetkých dotknutých spotrebiteľov, pretože sa skladajú z jediného slova, majú podobnú dĺžku a zdieľajú šesť prvých písmen „respic“ a ôsme písmeno „r“. Ani rozdiel medzi hláskami „u“ a „o“ na úrovni siedmeho písmena, ani pripojenie deviatego písmena „t“ na konci skoršej ochrannej známky nevylučujú túto vizuálnu podobnosť.
- 56 V druhom rade, pokiaľ ide o fonetické porovnanie, kolidujúce ochranné známky sú vyslovované v troch slabikách, výslovnosť dvoch prvých slabík „respi“ je zhodná v oboch prípadoch. Výslovnosť tretej slabiky „kur“ a „kort“ vykazuje zároveň podobnosť spôsobenú prítomnosťou spoluhlások „k“ a „r“ a zároveň odlišnosť kvôli rozdielom medzi hláskami „u“ a „o“, ako aj kvôli písmenu „t“ skoršej ochrannej známky. Tieto rozdiely nie sú dostatočné na vyváženie zhody dvoch prvých slabík a podobnosti zapríčinennej prítomnosťou spoluhlások „k“ a „r“ vo výslovnosti tretej slabiky. Je teda potrebné prijať záver o fonetickej podobnosti.
- 57 V treťom rade, pokiaľ ide o koncepčnú podobnosť, je potrebné na úvod poznamenať, že hoci priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a neprístupuje ku skúmaniu jej rozličných detailov (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25), skutočnosťou zostáva, že pri vnímaní slovného označenia rozdelí toto označenie na slovné prvky, ktoré budú mať preňho konkrétny význam, alebo na slová, ktoré pozná [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Zb. s. II-3445, bod 51]. Preto tvrdeniu žalobcu založenému na tom, že kolidujúce ochranné známky nebudú spotrebiteľmi rozdeľované, nie je možné *a priori* vyhovieť bez skúmania osobitných okolností veci.

58 Ďalej je potrebné poznamenať, že v prejednávanej veci je koncepčné vnímanie kolidujúcich ochranných známk dvoma skupinami tvoriacimi príslušnú verejnosť rozdielne. Odborná verejnosť z dôvodu jej znalostí a jej skúsenosti bude vo všeobecnosti schopná pochopiť koncepčný význam pojmov, na ktoré odkazujú rozličné prvky kolidujúcich ochranných známk, a to „respiračný“ pre „respi“, „kúra“ alebo „liečba“ pre „cur“ a „kortikoidy“ pre „cort“. Takto rozdelením oboch ochranných známk na ich prvky interpretujú prihlasovanú ochrannú známku ako zodpovedajúcu „liečbe respiračných ťažkostí“ a skoršiu ochrannú známku ako označujúcu „kortikoidy určené na dýchacie cesty“. Tieto dve interpretácie vykazujú určitý koncepčný rozdiel, keďže význam skoršej ochrannej známky je špecifickejší než význam prihlasovanej ochrannej známky, ale napriek tomu zdieľajú hlavnú myšlienku spojenú s dýchaním. Preto, hoci koncepčný rozdiel oslabuje vizuálnu a fonetickú podobnosť konštatovanú vyššie, nie je napriek tomu dostatočne výrazný, aby ju neutralizoval vo vnímaní odbornej verejnosti.

59 Pokiaľ ide o konečných spotrebiteľov, bolo vyššie uvedené, že ich miera pozornosti a vedomostí je vyššia než priemerná z dôvodu závažnej povahy ťažkostí, ktorými trpia. Preto budú schopní rozlíšiť v dvoch predmetných ochranných známkach prvok „respi“ a pochopiť jeho koncepčný obsah, ktorý odkazuje na všeobecnú povahu ich zdravotných ťažkostí. Ich obmedzené znalosti lekárskej terminológie im neumožnia rozpoznať koncepčné odkazy prvkov „cur“ a „cort“. Teda z koncepčného hľadiska sú pre nich kolidujúce ochranné známky podobné z dôvodu zhody prvku „respi“, jediného prvku vykazujúceho jasný a určitý koncepčný obsah.

60 Závery o vnímaní kolidujúcich ochranných známk uvedené vyššie nespochybní tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého prvok „respi“ nemôže prispievať k žiadnej podobnosti označení z dôvodu jeho opisnej povahy. V konečnom dôsledku napriek tejto povahe predmetný prvok, ktorý je umiestnený na začiatku oboch ochranných známk, zaberá dve z ich troch slabík a je dlhší ako príslušné druhé prvky, prispieva v nie zanedbateľnej miere k celkovému dojmu vytváranému predmetnými označeniami. Okrem toho, pokiaľ ide o odbornú verejnosť, vyššie bolo

uvedené, že táto verejnosť pochopí všetky prvky kolidujúcich ochranných známkok ako popisujúce určenie alebo účinný prvok predmetných výrobkov. Preto táto verejnosť nemá tendenciu udeľovať osobitnú dôležitosť danému prvku, ale vníma obe ochranné známky v ich celkových koncepcných dojmoch.

- 61 Nakoniec tvrdenie vedľajšieho účastníka konania uvedené v bode 51 vyššie a týkajúce sa imperatívu dostupnosti, ktorý je spojený s prvkom „respi“, tiež neumožňuje zmeniť vyššie uvedené závery o vnímaní kolidujúcich ochranných známkok. Záver, podľa ktorého existuje podobnosť medzi ochrannými známkami vnímanými v ich celku, nemožno považovať za záver vedúci k monopolizácii prvku „respi“.
- 62 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné prijať záver, že kolidujúce ochranné známky sú pre odbornú verejnosť priemerne podobné a silno podobné pre konečných spotrebiteľov. Pre konečných spotrebiteľov sú ochranné známky podobné z vizuálneho, fonetického a koncepcného hľadiska. Odborná verejnosť naopak vníma určitý koncepcný rozdiel medzi dvomi ochrannými známkami, ktorý však nie je dostatočný na úplné neutralizovanie konštatovanej vizuálnej a fonetickej podobnosti.

O rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky a pravdepodobnosti zámeny

Tvrdenia účastníkov konania

- 63 Žalobca uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky je priemerná. V tejto súvislosti poznamenáva, že „respicort“ je fantazijným pojmom a že ak prvok „respi“ odkazuje na pojem „respiračný“, druhému prvku „cort“ nebude dotknutými

spotrebitelmi priznaný popisný význam o to viac, že nie je izolovaný od iného prvku, a je teda menej vnímateľný. Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky je posilnená okolnosťou, podľa ktorej používanie „sugestívnych označení“ je v odvetví liekov časté.

64 Žalobca sa celkovo domnieva, že v prejednáwanej veci sú výrobky zhodné, miera podobnosti je veľmi vysoká a rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky je priemerná. Žalobca vyvodzuje záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou.

65 ÚHVT uvádza, že skoršia ochranná známka má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Uvádza, že prvok „respi“ bude vo všeobecnosti vnímaný ako odkaz na slovo „respiračný“ a že prvok „cort“ bude aspoň odbornou verejnosťou vnímaný ako odkaz na „kortikoidy“. Skoršia ochranná známka je teda zložená výlučne z popisných prvkov. ÚHVT rovnako poznamenáva, že žalobca nepodložil svoju tézu o bežnom používaní „sugestívnych označení“ v odvetví liekov.

66 ÚHVT vyvodzuje záver, že z dôvodu malej podobnosti medzi označeniami a nízkej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky musí byť v prejednáwanej veci vylúčená existencia pravdepodobnosti zámeny.

67 Vedľajší účastník konania sa pripája k stanovisku ÚHVT. Dodáva, že nízku rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky potvrdzuje množstvo zapísaných ochranných znáмок obsahujúcich prvky „respi“ a „cort“.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 68 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje situáciu, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 69 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a služieb [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, *Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Zb. s. II-2821, body 29 až 33, a z 22. júna 2004, *Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Zb. s. II-1739, body 49 a 50 a tam citovanú judikatúru].
- 70 Vyššie bolo konštatované, že na jednej strane sú predmetné výrobky zhodné a že na druhej strane sú kolidujúce ochranné známky priemerne podobné pre odbornú verejnosť a silne podobné pre konečných spotrebiteľov.
- 71 Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, je potrebné poznamenať, že táto ochranná známka bude vnímaná ako popisná obidvomi skupinami príslušnej verejnosti bez ohľadu na rôzny stupeň. Ako bolo uvedené vyššie, pri skúmaní koncepcnej podobnosti odborná verejnosť bude vnímať obidva prvky ako popisujúce účel a účinnú látku predmetného výrobku, zatiaľ čo koneční spotrebiteľia neudelia určitý koncepcný význam prvku „cort“, avšak budú schopní pochopiť odkaz vykonaný prvkom „respi“.

- 72 Preto možno skoršiu ochrannú známku považovať za ochrannú známku, ktorá má pre príslušnú verejnosť, najmä pre lekárske odborníkov, oslabenú rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti téza žalobcu o častom používaní „sugestívnych označení“ v odvetví terapeutických výrobkov nemôže byť prijatá, pretože na jednej strane nebola nijako podopretá a na druhej strane žalobca nevysvetľuje relevantnosť tejto okolnosti, pokiaľ ide o konkrétny prípad skoršej ochrannej známky.
- 73 Hoci z dôvodu na jednej strane vzájomnej závislosti rozhodujúcich okolností pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny a na druhej strane toho, že táto pravdepodobnosť je ešte vyššia, ak sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, na ktorej sa zakladá námietka, ukáže podstatnou (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 20), nízka rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky umožňuje vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k odbornej verejnosti, táto okolnosť však nepostačuje, pokiaľ ide o konečných spotrebiteľov, pre ktorých sú kolidujúce ochranné známky silne podobné.
- 74 Preto je potrebné prijať záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou vo vnímaní nemeckého konečného spotrebiteľa. V dôsledku toho je potrebné vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu a z toho dôvodu zrušiť napadnuté rozhodnutie bez toho, aby bolo potrebné skúmať relevantnosť rozhodnutia Deutsches Patent- und Markenamt, ktorého sa dovoľáva žalobca, vo vzťahu k prejednávanej veci.

O trovách

- 75 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

Kedže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu vlastných trov konania aj trov konania žalobcu v medziach návrhov žalobcu. Kedže žalobca nenavrhol, aby bol vedľajší účastník konania zaviazaný na náhradu trov konania, znáša svoje trovy konania týkajúce sa vedľajšieho účastníctva. Nakoniec vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 19. apríla 2004 (vec R 1004/2002-2) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania žalobcu s výnimkou trov konania týkajúcich sa vedľajšieho účastníctva.**
- 3. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania týkajúce sa vedľajšieho účastníctva.**

4. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. februára 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

J. Pirrung

