

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 22. septembra 2005 *

Vo veci T-130/03,

Alcon Inc., so sídlom v Hünenbergu (Švajčiarsko), v zastúpení: G. Breen, solicitor,
a J. Gleeson, barrister,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: S. Palmero Cabezas a S. Laitinen, splnomocnené zástupkyne,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: angličtina.

Biofarma SA, so sídlom v Neuilly-sur-Seine (Francúzsko), v zastúpení: V. Gil Vega, A. Ruiz Lopez a D. González Maroto, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 30. januára 2003 (vec R 968/2001-3), ktoré sa týka námietkového konania medzi Alcon Inc. a Biofarma SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(tretia komora)

v zložení: predseda komory M. Jaeger, sudcovia V. Tiili a O. Czúcz,

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. apríla 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. októbra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. októbra 2003,

po pojednávaní zo 14. apríla 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Alcon Inc. podal 11. júna 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia (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 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie TRAVATAN.
- 3 Tovary, pre ktoré sa zápis požadoval, sú zaradené v triede 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: „Očné farmaceutické prípravky“.
- 4 Táto prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 23/99 z 22. marca 1999.

- 5 Biofarma SA podala 22. júna 1999 na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu tejto ochrannej známky Spoločenstva. Dôvodom uvedeným na podporu tejto námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietky sa zakladali na existencii vnútroštátnej slovnej ochrannej známky TRIVASTAN zapísanej 27. januára 1986 v Taliansku pod číslom 394980.
- 6 Námietky boli podané proti všetkým tovarom, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky. Boli založené na všetkých tovaroch, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, teda „farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; diétne výrobky pre deti alebo chorých; náplasti, obväzový materiál; materiál na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie buriny a škodcov“, ktoré sú zaradené v triede 5.
- 7 Listom z 5. mája 2000 žalobca požiadal, aby vedľajší účastník konania v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 poskytol dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka bola pre všetky tovary, na ktorých sa zakladali námietky, predmetom skutočného používania v členskom štáte, kde je táto ochranná známka chránená počas piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky. Správou z 29. mája 2000 námietkové oddelenie vyzvalo vedľajšieho účastníka konania, aby predložil tento dôkaz v lehote dvoch mesiacov.
- 8 Dňa 28. júla 2000 vedľajší účastník konania zaslal ÚHVT dokumenty, ktorých účelom bolo preukázať skutočné používanie skoršej ochrannej známky v Taliansku. Medzi týmito dokumentmi boli predovšetkým faktúry, vysvetľovacia správa týkajúca sa lieku vedľajšieho účastníka konania, výťah z talianskeho registra *L'Informatore Farmaceutico* a výťah z *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 26. septembra 2001 vyslovilo, že používanie skoršej ochrannej známky bolo dokázané pre konkrétny farmaceutický tovar, a to „prípravok na periférnu vasodilatáciu určený na liečbu periférnych a mozgových cievnych chorôb a cievnych porúch oka a ucha“, a vyhovel námietkam pre všetky požadované tovary. Potom zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu, že v Taliansku existuje pravdepodobnosť zámény vrátane pravdepodobnosti asociácie vzhľadom na to, že ochranné známky sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska a existuje určitá podobnosť medzi tovarmi.
- 10 Dňa 13. novembra 2001 žalobca na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 podal na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 11 Rozhodnutím z 30. januára 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate usúdil, že vzhľadom na to, že tovary označované dotknutými ochrannými známkami sa vyznačujú vysokým stupňom podobnosti a že tieto ochranné známky sú z vizuálneho a fonetického hľadiska veľmi podobné, existuje pravdepodobnosť zámény vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi dotknutými ochrannými známkami.

Návrhy účastníkov konania

- 12 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

14 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

15 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza v podstate dva žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ktoré spočíva v tom, že dôkaz skutočného používania predložený vedľajším účastníkom konania nepreukazuje, že skoršia ochranná známka sa skutočne používala pre očné prípravky. Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

- 16 Počas pojednávania žalobca taktiež vzniesol žalobný dôvod založený na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ktoré spočíva v tom, že podmienky skutočného používania skoršej ochrannej známky neboli splnené.

O prípustnosti žalobného dôvodu predloženého počas pojednávania

- 17 Na pojednávani sa žalobca odvolával na rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Zb. s. II-2787), aby preukázal, že podmienky skutočného používania neboli splnené predovšetkým z dôvodu nízkeho objemu obchodov pod skoršou ochrannou známkou.
- 18 ÚHVT a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že žalobný dôvod alebo tvrdenie uvedené na pojednávani sú neprípustné, keďže boli prvýkrát uvedené až na Súde prvého stupňa.
- 19 Podľa článku 48 ods. 2 prvého pododseku Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa je uvádzanie nových dôvodov prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania.
- 20 Najskôr je potrebné konštatovať, že žalobca vo svojej žalobe odvolaciemu senátu nevyčítal porušenie článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v tom, že podmienky skutočného používania skoršej ochrannej známky neboli splnené, ale len v tom, že dôkaz o skutočnom používaní predložený vedľajším účastníkom konania nepreukazuje, že skoršia ochranná známka sa skutočne používala pre očné prípravky.

- 21 Je ďalej potrebné konštatovať, že žalobca nijako nedokázal existenciu novej skutkovej alebo právnej okolnosti v zmysle článku 48 ods. 2 prvého pododseku rokovacieho poriadku.
- 22 Žalobný dôvod uvedený počas pojednávania preto musí byť odmietnutý ako neprípustný.
- 23 V každom prípade, aj keby sa tento žalobný dôvod mal vykladať ako tvrdenie spojené s prvým žalobným dôvodom uvedeným v žalobe, je potrebné pripomenúť, že cieľom prejednávanej žaloby je kontrola zákonnosti rozhodnutia prijatého odvolacím senátom ÚHVT [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67]. Kontrola vykonávaná Súdom prvého stupňa teda nemôže prekročiť skutkový a právny rámec sporu, ktorý bol predložený odvolaciemu senátu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 16, a z 22. júna 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/ÚHVT — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Zb. s. II-1765, bod 45].
- 24 V prejednávanej veci námietkové oddelenie konštatovalo, že podmienky skutočného používania skoršej ochrannej známky sú splnené. Zo spisu pritom vyplýva, že žalobca počas konania na ÚHVT, teda ani pred námietkovým oddelením ani pred odvolacím senátom, nepochybnil skutočnosť, že dôkaz poskytnutý vedľajším účastníkom konania preukazuje skutočné používanie skoršej ochrannej známky pre určitý tovar. Pred námietkovým oddelením totiž žalobca sám vyhlásil, že „dostatočne vzal na vedomie dokumentáciu predloženú na preukázanie používania ochrannej známky TRIVASTAN v Taliansku“ a nezamýšľala „spochybníť túto otázku“. Žalobca na druhej strane tvrdil, že dokumenty predložené vedľajším účastníkom konania neuvádzajú, že dotknutý tovar, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, bol používaný ako očný prípravok, ale len to, že mohol byť použitý na takýto účel.

- 25 Zo všetkého, čo bolo uvedené vyššie, vyplýva, že tvrdenia žalobcu musia byť odmietnuté. Predmetom prieskumu vo veci samej preto budú len dôvody vznesené pred ÚHVT, ktoré sú uvedené v bode 15 vyššie.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 26 Podľa žalobcu sa odvolací senát nesprávne domnieval, že dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky preukazuje, že táto ochranná známka sa skutočne používala v Taliansku pre očné prípravky. Z dokumentov predložených vedľajším účastníkom konania totiž vyplývalo len to, že výrobok sa môže používať v rámci liečby očí.
- 27 ÚHVT poukazuje na to, že podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 nebol vedľajší účastník konania vôbec povinný dokazovať konkrétne použitie svojej ochrannej známky na označenie výrobkov, ktoré sú predmetom žiadosti o zápis. Používanie ochrannej známky ako obchodnej značky predpokladá, že označenie sa používalo najmä na zaistenie spojenia medzi tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, a osobou alebo spoločnosťou zodpovednou za ich uvedenie na trh, teda na určenie ich pôvodu. Žalobca pritom nespochybňuje, že predložené dokumenty preukazujú používanie skoršej ochrannej známky ako obchodnej značky označujúcej výrobok použiteľný v rámci liečby očí.
- 28 Vedľajší účastník konania tvrdí, že predložil dôkazy o tom, že liečba očí bola jednou z liečebných indikácií výrobku označeného skoršou ochrannou známkou schvále-

ných talianskymi lekárskymi orgánmi, a že liek sa predával niekoľko rokov (a to od roku 1995 do roku 1999). Nemožno vyžadovať dôkaz o tom, že liek bol skutočne užívaný pacientmi trpiacimi cievnymi poruchami očí.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 29 Najskôr je potrebné konštatovať, že aj keď sa žalobca výslovne neodvoláva na článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, jeho tvrdenia je potrebné chápať ako žalobný dôvod založený na porušení tohto ustanovenia. Keďže totiž žalobca v podstate tvrdí, že dôkaz používania predložený vedľajším účastníkom konania nepreukazuje, že vedľajší účastník konania používal ochrannú známku pre očné prípravky, na základe tohto tvrdenia je potrebné preskúmať v prvom rade prípadné porušenie tohto ustanovenia, a iba potom prípadné nesprávne porovnanie tovarov v rámci článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.
- 30 Pred ÚHVT sa nespochybnilo, že sa skoršia ochranná známka používala na označenie lieku. Zo spisu, predovšetkým z vysvetľujúcej správy týkajúcej sa lieku vedľajšieho účastníka konania a z výtahu z talianskeho registra *L'Informatore Farmaceutico* totiž vyplýva, že ochranná známka TRIVASTAN označuje prípravok na periférnu vasodilatáciu, ktorý sa používa v neurológii, otorinolaryngológii, očnéom lekárstve, angiológii a geriatrickej, a konkrétnejšie, ktorý sa predpisuje na liečbu „periférnych a mozgových cievnych problémov a cievnych porúch oka a ucha.“
- 31 Je potrebné konštatovať, že pokiaľ je jednou z liečebných indikácií lieku liečba cievnych porúch oka a je dokázané, že sa predával už niekoľko rokov, čo sa nespochybnuje, mohol sa používať na liečbu týchto problémov. Za týchto okolností by bolo nadbytočné, a dokonca ťažké, vyžadovať dôkaz o tom, že tento liek bol skutočne užívaný pacientmi trpiacimi cievnymi poruchami očí.

- 32 V dôsledku toho je potrebné konštatovať, že odvolací senát neporušil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 tým, že prišiel k záveru, že dôkaz predložený vedľajším účastníkom konania preukazuje skutočné používanie skoršej ochrannej známky pre „prípravok na periférnu vasodilatáciu určený na liečbu periférnych a mozgových cievnych problémov a cievnych porúch oka a ucha“.
- 33 Je preto potrebné zamietnuť prvý žalobný dôvod žalobcu.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 34 Žalobca tvrdí, že dotknuté tovary nevykazujú podobnosť dostatočnú na odôvodnenie záveru ÚHVT, že sporné ochranné známky nie sú podobné vzhľadom na ich vizuálne a fonetické odlišnosti a že teda neexistuje pravdepodobnosť zámény alebo asociácie medzi týmito ochrannými známkami.
- 35 Pokiaľ ide o podobnosť tovarov, žalobca sa domnieva, že ÚHVT dostatočne nezohľadnil formu tovarov. Tovar vedľajšieho účastníka konania je totiž ústne užívaná tabletka, zatiaľ čo tovar žalobcu má formu očných kvapiek.
- 36 Okrem toho, keďže tieto tovary sú dostupné len v lekárňach na predpis, spotrebiteľ kupuje výrobok, ktorý mu vybral a určil praktický lekár. Keďže sa podľa žalobcu

ochranná známka TRAVATAN používa pre očný prípravok používaný pri liečbe očného zákalu, vhodnú liečbu predpisuje očný lekár, zatiaľ čo liek TRIVASTAN predpisuje odborník v oblasti cievnych problémov. Tieto dva výrobky teda predpisujú špecializovaní lekári a príslušné predpisy vyplňajú a vydávajú lekárnici. Je veľmi nepravdepodobné, že by si lekárnik zmýlil formu výrobkov alebo ich indikácie (teda očné kvapky určené na liečbu očného zákalu s prípravkom na vasodilatáciu vo forme tabletky používanej vo všeobecnosti na liečbu žilových problémov). Žalobca zdôrazňuje, že tovar vedľajšieho účastníka konania je zrejme prípravkom určeným na všeobecnú liečbu cievnych problémov.

37 Žalobca okrem toho vedome obmedzil vymedzenie svojho tovaru na „očné farmaceutické výrobky na liečbu očného zákalu“, čím ešte viac znížil akúkoľvek podobnosť medzi výrobkami. Odvolací senát túto skutočnosť neposúdil správne.

38 Pokiaľ ide o podobnosť medzi označeniami, žalobca tvrdí, čo sa týka vizuálnej podobnosti, že celkový vyvolaný dojem je taký, že podobnosti, aj keď existujú, nie sú dostatočné na to, aby sa označenia mohli považovať za podobné. V rozpore s tým, čo konštatoval odvolací senát, nepredstavujú prvé dve písmená každého z týchto slov, „t“ a „r“, dominantnú časť predpony každej z ochranných známk, keďže predpona „tr“ nemá žiadny význam bez samohlásky, ku ktorej je pripojená, a práve táto hláska umožňuje spotrebiteľovi vysloviť slabíku. Správne porovnanie by teda malo byť vykonané na základe každej zo slabík ako celku, teda predpony „tra“ a predpony „tri“.

39 Čo sa týka fonetickej podobnosti, žalobca tvrdí, že rozdiely sú dostatočné na odlíšenie ochranných známk tým skôr, že tieto rozdiely sú spojené s vizuálnymi

rozdielmi. V talianskej výslovnosti „tri“ a „tra“ totiž existuje veľmi citelný rozdiel. Pridanie spoluhlásky „s“ dodáva slovu TRIVASTAN veľkú fonetickú osobitosť.

40 Pokiaľ ide o koncepčnú podobnosť, žalobca tvrdí, že ochranné známky sú rozdielne. Predpona „tri“ skoršej ochrannej známky znamená „trojitý“ alebo „trikrát“ a slabika „vas“ odkazuje na „vaskulárny“. Význam skoršej ochrannej známky TRIVASTAN je tak odborníkmi, ako sú lekári a lekárnici, ľahko rozpoznateľný ako prípravok s trojitým účinkom, ktorý sa používa na cievne problémy. Prípona „tan“ nemá žiadny význam a nie je rozlišujúca, a hoci je spoločná pre obe ochranné známky, je spoločná aj pre veľa ochranných známkov tovarov zaradených v triede 5. Prihlasovaná ochranná známka TRAVATAN nemá žiadny význam, pretože ide o vymyslené slovo, aj keď prvé štyri písmená sú odvodené od výrazu „Travopost“, ktorý je spoločným medzinárodným pomenovaním tovaru žalobcu.

41 Aj keby sa teda malo prísť k záveru, že existuje určitá vizuálna a fonetická podobnosť medzi označeniami, účinok tejto podobnosti netreba preceňovať, predovšetkým vzhľadom na rozdiel vo forme týchto výrobkov, ako aj lekársky kontext, v akej sa predávajú.

42 Žalobca okrem toho tvrdí, že skoršia ochranná známka nemá skutočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a že nebol predložený žiadny dôkaz o jej dobrej povesti alebo známosti. Pokiaľ totiž skoršia ochranná známka nepožíva u verejnosti veľkú známosť a pozostáva z obrázku ukazujúceho málo imaginárnych prvkov, samotná podobnosť medzi ochrannými značkami nestačí na vyvolanie pravdepodobnosti zámény (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 25).

- 43 Európska agentúra pre hodnotenie liekov navyše povolila predaj tovaru žalobcu s ochrannou známkou TRAVATAN na celom území Európskej únie.
- 44 ÚHVT a vedľajší účastník konania podporujú závery odvolacieho senátu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 45 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky nezapíše ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho sa podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom skoršie ochranné známky rozumejú predovšetkým ochranné známky zapísané v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 46 Podľa ustálenej judikatúry predstavuje pravdepodobnosť zámény pravdepodobnosť, že by sa verejnosť mohla domnievať, že dotknuté tovary alebo služby pochádzajú z rovnakého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov.

- 47 Podľa tej istej judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámery posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenia a predmetné tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky relevantné faktory daného prípadu, najmä vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou tovarov a služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33 a tam citovaná judikatúra].
- 48 V prejednávanej veci je skoršia ochranná známka TRIVASTAN zapísaná v Taliansku, ktoré tak predstavuje relevantné územie na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 49 Je nepochybné, že dotknuté tovary sú liekmi, ktoré musia byť predpísané lekárom pred ich predajom konečným spotrebiteľom v lekárňach. Príslušnú skupinu verejnosti teda tvoria nielen koneční spotrebiteľia, ale aj odborníci, teda lekári, ktorí predpisujú tento liek, a lekárnici, ktorí predávajú predpísaný liek.
- 50 Vo svetle vyššie uvedených úvah je potrebné vykonať jednak porovnanie dotknutých tovarov, jednak porovnanie sporných označení.

— O porovnaní tovarov

- 51 Na úvod je potrebné vyjadriť sa k prípadnému obmedzeniu zoznamu tovarov prihlasovaných ako „farmaceutické výrobky na liečbu očného zákalu“, ktoré žalobca

údajne vykonal. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí posúdiť pravdepodobnosť zámery týkať všetkých výrobkov, ktoré prihláška ochrannej známky označuje. Aby sa mohlo obmedzenie zoznamu výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky vziať do úvahy, musí byť vykonané určitým konkrétnym spôsobom na základe návrhu na zmenu prihlášky predloženého v súlade s článkom 44 nariadenia č. 40/94 a pravidla 13 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) [rozsudok *Oválna tableta*, už citovaný, bod 13, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. novembra 2003, *Oriental Kitchen/ÚHVT — Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Zb. s. II-4953, bod 30]. Obmedzenie zoznamu tovarov nachádzajúcich sa v prihláške ochrannej známky Spoločenstva sa musí vykonať výslovne a bezpodmienečne [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, *Ellos/ÚHVT (ELLOS)*, T-219/00, Zb. s. II-753, body 61 a 62, a z 10. novembra 2004, *Storck/ÚHVT (Tvar cukríka)*, T-396/02, Zb. s. II-3821, bod 20].

52 V prejednávanej veci žalobca vo svojom vyjadrení vysvetľujúcim dôvody odvolania z 28. januára 2002 konštatoval toto:

„Aby sa uľahčila úloha [odvolacieho senátu], prihlasovatelia potvrdzujú, že môžu obmedziť označenie tovarov, ktoré sú predmetom prihlášky č. 847590 [na] „očné farmaceutické prípravky na liečbu očného zákalu.“

53 Je potrebné konštatovať, že podmienky obmedzenia neboli dodržané vyjadrením „potvrdzujú, že môžu“, pretože žalobca nepredložil v tomto zmysle návrh na zmenu prihlášky ochrannej známky v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami.

- 54 Za týchto podmienok nemožno odvolaciemu senátu vyčítať, že nevzal do úvahy údajné obmedzenie tovarov zahrnutých v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.
- 55 Tovarimi, ktoré je potrebné porovnať, sú tak „očné farmaceutické prípravky“ a „prípravok na periférnu vasodilatáciu určený na liečbu periférnych a mozgových cievnych problémov a cievnych porúch oka a ucha“.
- 56 Na posúdenie podobnosti medzi dotknutými tovarmi alebo službami je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné činitele, ktoré charakterizujú vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto činitele zahŕňajú predovšetkým ich charakter, ich určenie, ich použitie, ako aj ich konkurenčnú alebo doplnujúcu povahu (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23).
- 57 V prejednávanej veci majú tovary, ako správne tvrdí ÚHVT, rovnaký charakter (farmaceutické prípravky), rovnaký účel alebo určenie (liečba očných porúch cievneho alebo necievneho pôvodu), sú určené rovnakým spotrebiteľom (odborníci vrátane lekárov a lekárnikov a skutoční koneční užívatelia, teda pacienti trpiaci očnými problémami), používajú rovnaké distribučné kanály (v zásade lekárne) a vyznačujú sa potenciálne doplnujúcim charakterom. Neexistuje teda žiadna pochybnosť o tom, že môžu byť vyrábané alebo uvádzané na trh rovnakými podnikateľskými subjektmi.
- 58 Je nutné odmietnuť tvrdenie žalobcu, že tovary nie sú podobné preto, že tovar vedľajšieho účastníka konania je ústne užívaná tabletky, zatiaľ čo tovar žalobcu má

formu očných kvapiek. Tento rozdiel v spôsobe užívania lieku totiž v prejednávanej veci neprevláda nad charakterom a spoločným určením týchto dvoch tovarov.

- 59 Tvrdenie žalobcu, že jeho liek je predpisovaný očným lekárom, zatiaľ čo liek vedľajšieho účastníka konania je predpisovaný odborníkom v odbore cievnych problémov, okrem toho nie je podstatné. Keďže totiž liek vedľajšieho účastníka konania môže byť používaný na liečbu cievnych porúch oka, nemožno vylúčiť, že to bude skôr očný lekár než odborník na cievne problémy, ktorý bude liečiť pacienta trpiaceho týmto druhom problémom.
- 60 Keďže teda tovar, na ktorý sa vzťahuje skoršia ochranná známka, môže byť používaný na liečbu cievnych porúch oka, aj keď ide o tovar určený na všeobecnú liečbu cievnych problémov, ako to tvrdí žalobca, je nutné ho považovať za liek analogický k očnému farmaceutickému prípravku, keďže v oboch prípadoch ide o liečbu porúch oka.
- 61 Odvolací senát sa teda nedopustil chyby, keď vyslovil, že medzi dotknutými tovarmi existuje zvýšený stupeň podobnosti.

— O porovnaní dotknutých označení

- 62 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť sporných označení, sa

musí zakladať na celkovom dojme vyvolávanom týmito označeniami predovšetkým so zreteľom na ich rozlišujúce a prevládajúce prvky [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 citovaná judikatúra].

63 Slovné označenia, ktoré je potrebné porovnať, sú tieto:

— TRAVATAN: prihlasovaná ochranná známka,

— TRIVASTAN: skoršia ochranná známka.

64 Žalobca tvrdí, že podobnosť existujúca medzi označeniami nestačí na dokázanie ich vizuálnej zhodnosti a že odvolací senát chybné oddelil dve prvé písmená dotknutých označení ako rozhodujúce prvky predpony každej z týchto ochranných známkamiesto toho, aby posudzoval prvú slabiku ako celok.

65 Tvrdenie žalobcu nemožno prijať. Odvolací senát správne konštatoval, že z vizuálneho hľadiska majú obe označenia skoro rovnakú dĺžku a majú sedem spoločných písmen, teda „t“, „r“, „v“, „a“, „t“, „a“ a „n“, ktoré sú usporiadané v rovnakom poradí. Odvolací senát taktiež správne uviedol, že tieto označenia začínajú tými istými písmenami „t“ a „r“ a majú rovnakú koncovku „tan“. Je potrebné konštatovať, že skutočnosť, že prvé dve písmená úplne netvorí prvú slabiku, nie je pri vizuálnom porovnaní v prejednáwanej veci dôležitá. Z toho je potrebné vyvodiť,

že celkový dojem vyvolaný touto vizuálnou podobnosťou je taký, že označenia sú podobné. Odvolací senát správne konštatoval, že rozdiely medzi dotknutými označeniami spôsobené skutočnosťou, že triete písmeno oboch označení je rôzne (samohláska „i“ a „a“) a že v skoršej ochrannej známke existuje dodatočné písmeno (spoluhláska „s“), nie sú spôsobilé neutralizovať tento dojem, pretože tieto prvky sú slabo vnímateľné z vizuálneho hľadiska.

66 Je preto potrebné prísť k záveru, že odvolací senát sa nedopustil chyby, keď konštatoval, že označenia sú podobné z vizuálneho hľadiska.

67 Pokiaľ ide o fonetickú podobnosť, žalobca tvrdí, že odvolací senát nedostatočne zohľadnil fonetický vplyv rozličných vlastností ochranných známk, ktoré posúdil ako bezvýznamné. Rozdiely medzi označeniami však stačia na ich fonetické odlišenie, pretože vedú k jasne rozdielnej výslovnosti u osôb hovoriacich po taliansky.

68 V tejto súvislosti odvolací senát konštatoval, že vzhľadom na to, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkavo možnosť vykonať priame porovnanie rozličných ochranných známk a musí sa spoľahnúť na nedokonalý fonetický dojem z nich, ktorý si zapamätal, s ohľadom na veľmi odlišné znenie prvých dvoch slabík sporných označení a rovnaké znenie ich poslednej slabiky vyvolávajú tieto označenia ako celok u priemerného spotrebiteľa podobný fonetický dojem.

- 69 Je potrebné konštatovať, rovnako ako vedľajší účastník konania, že obe označenia pozostávajú zo slov s rovnakou fonetickou dĺžkou, rovnakými začiatočnými písmenami („tr“), rovnakou koncovkou (slabika „tan“), takmer rovnakými prostrednými hláskami („va“/„vas“) a s rovnakým rytmom, pričom väčšina foném je rovnaká a objavuje sa v rovnakom poradí. Je potrebné konštatovať, že existencia množstva takých dôležitých spoločných prvkov bráni talianskemu spotrebiteľovi v tom, aby jasne vnímal malé rozdiely medzi týmito označeniami, čo u neho môže spôsobiť určitú zámenu.
- 70 Odvolací senát sa preto nedopustil chyby, keď konštatoval, že medzi spornými označeniami existuje fonetická podobnosť.
- 71 Pokiaľ ide o porovnanie označení z koncepčného hľadiska, žalobca tvrdí, že označenia sa z koncepčného hľadiska odlišujú, pretože prihlasovaná ochranná známka TRAVATAN nemá žiadny význam, zatiaľ čo prvá slabika ochrannej známky skoršej ochrannej známky TRIVASTAN znamená „trojitý“ a jej druhá slabika „vas“ odkazuje na prídavné meno „vaskulárny“. Jediná slabika spoločná pre obe označenia nemá pre tovary zaradené v triede 5 konkrétny význam, ani rozlišovaciu spôsobilosť.
- 72 Odvolací senát konštatoval, že slová „trivastan“ a „travatan“ nemajú pre talianskeho spotrebiteľa žiadny význam.
- 73 Je nutné sa pripojiť k posúdeniu odvolacím senátom. Nezdá sa totiž pravdepodobné, že skoršia ochranná známka TRIVASTAN pre príslušnú skupinu verejnosti, aj keď táto zahŕňa aj odborníkov, znamená prípravok s trojitým účinkom používaný na cievne problémy. Aj keď by verejnosť mohla chápať „tri“ ako odkaz na „trojitý“, nie je

možné jasne určiť, na akú „trojitosť“ tento odkaz naráža. Ako navyše konštatuje ÚHVT, v taliančine existujú slová, ktoré sa začínajú na „tri“ a v ktorých toto „tri“ vôbec neznamená „trojitý“ [napríklad „tributario“ (daňový alebo podliehajúci poplatku) alebo „tribolàre“ (spôsobovať utrpenie)].

74 Je teda potrebné prísť k záveru, že slová „travatan“ a „trivastan“ nemajú pre talianskeho spotrebiteľa zvláštny význam, a preto medzi dotknutými označeniami neexistuje koncepčná podobnosť.

75 V dôsledku toho je potrebné prísť k záveru, že medzi dotknutými označeniami existuje významná vizuálna podobnosť a fonetická podobnosť, ale nie koncepčná podobnosť.

76 Vzhľadom na významnú podobnosť tovarov, ako aj vizuálnu a fonetickú podobnosť označení, je potrebné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami.

77 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, že skoršia ochranná známka nebola známa, je potrebné pripomenúť, že vedľajší účastník konania sa nikdy neodvolával na povest svojej ochrannej známky.

78 Okrem toho, pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, že skoršia ochranná známka nemá skutočnú rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné konštatovať, že žalobca ho nijako

nepodopiera. Odvolací senát navyše nezaložil svoje tvrdenia týkajúce sa pravdepodobnosti zámény na vysokej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky. Hoci je totiž pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény nutné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Canon, už citovaný, bod 24), je to pri tomto posudzovaní len jedna z viacerých iných skutočností. Dokonca aj v prípade, keď má skoršia ochranná známka nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť, môže existovať pravdepodobnosť zámény predovšetkým pre podobnosť dotknutých označení a podobnosť dotknutých tovarov alebo služieb [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 61].

79 Okrem toho, pokiaľ ide o zmienku žalobcu, že Európska agentúra pre hodnotenie liekov povolila predaj jeho výrobku pod ochrannou známkou TRAVATAN, postačí konštatovať, že toto tvrdenie je neprípustné vzhľadom na to, že žalobca sa o tejto skutočnosti nijako nezmienal pred ÚHVT a nepredložil mu v tomto smere žiadny dôkaz. Navyše je táto skutočnosť v prejednávanej veci nepodstatná, pretože toto prípadné povolenie nemá nič spoločné s posudzovaním pravdepodobnosti zámény v rámci uplatňovania nariadenia č. 40/94.

80 Za týchto okolností je potrebné prísť k záveru, že stupeň podobnosti medzi dotknutými tovarmi a označeniami je dostatočne vysoký na to, aby bolo možné usúdiť, že verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté tovary pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov.

81 Je preto potrebné zamietnuť druhý žalobný dôvod žalobcu a teda aj žalobu ako celok.

O trovách

- 82 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. septembra 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

M. Jaeger