

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 22. septembra 2005*

V zadevi T-130/03,

Alcon Inc., s sedežem v Hünenbergu (Švica), ki jo zastopata G. Breen, solicitor, in J. Gleeson, barrister,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata S. Palmero Cabezas in S. Laitinen, zastopnici,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je bila

* Jezik postopka: angleščina.

Biofarma SA, s sedežem v Neuillyju-sur-Seine (Francija), ki jo zastopajo V. Gil Vega, A. Ruiz Lopez in D. González Maroto, odvetniki,

zaradi pritožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. januarja 2003 (zadeva R 968/2001-3), ki se nanaša na postopek z ugovorom, ki je potekal med Alconom Inc. in Biofarmo SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, V. Tiili in O. Czúcz, sodnika,

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. aprila 2003,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. oktobra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 6. oktobra 2003,

na podlagi obravnave 14. aprila 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Alcon Inc. je 11. junija 1998 vložil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994 L 11, str. 1), kakor je spremenjena in dopolnjena.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak TRAVATAN.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 5 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je spremenjena in dopolnjena, in ustrezajo temu opisu: „farmacevtski pripravki za oči“.
- 4 Ta zahteva je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 23/99 z dne 22. marca 1999.

- 5 Biofarma SA je 22. junija 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor proti registraciji te znamke Skupnosti. Razlog, na katerega se je sklicevala v oporo svojemu ugovoru, je bil tisti iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ugovor je temeljil na obstoju nacionalne besedne znamke TRIVASTAN, registrirane v Italiji 27. januarja 1986 pod številko 394980.
- 6 Ugovor je bil usmerjen zoper vse proizvode, navedene v prijavi znamke. Temeljil je na vseh proizvodih, ki jih zajema prejšnja znamka, in sicer: „farmacevtski in veterinarski proizvodi; sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; herbicidi in pesticidi“ iz razreda 5.
- 7 Z dopisom z dne 5. maja 2000 je tožeča stranka zahtevala, naj intervenient predloži dokaz, v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, da je bila prejšnja znamka v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti resno in dejansko uporabljena v državi članici, v kateri je varovana za vse proizvode, na katerih temelji ugovor. Z obvestilom z dne 29. maja 2002 je oddelek za ugovore pozval intervenientko, naj poda ta dokaz v roku dveh mesecev.
- 8 Intervenientka je 28. julija UUNT posredovala dokumente v dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje znamke v Italiji. Med temi dokumenti so bili tudi računi, pojasnila o zdravilih intervenientke, izvleček iz italijanskega seznama *L'Informatore Farmaceutico* in izvleček iz *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 26. septembra 2001 ugotovil, da je bila uporaba prejšnje znamke dokazana za določen farmacevtski proizvod, in sicer „periferni vasodilator za zdravljenje perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha“, in je dovolil ugovor za vse zahtevane proizvode. Zato je zavrnil registracijo prijavitelne znamke, ker naj bi v Italiji obstajala verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo povezovanja, glede na to, da sta bili znamki vidno in zvočno podobni in da naj bi obstajala stopnja podobnosti med proizvodi.
- 10 Tožeča stranka je 13. novembra 2001 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo pri UUNT.
- 11 Z odločbo z dne 30. januarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je tretji odbor za pritožbe pritožbo zavrnil. Menil je, da je glede na to, da so proizvodi, ki jih označuje znamka, prikazovali visoko stopnjo podobnosti in je obstajala znatna vidna in zvočna podobnost med znamkama, obstajala verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo povezovanja, med zadevnimi proizvodi.

Predlogi strank

- 12 Tožeča stranka predlaga, naj sodišče:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

13 UUNT predlaga, naj Sodišče:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

14 Intervenientka predlaga, naj Sodišče:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

15 Tožeča stranka se v svoji tožbi za utemeljevanje zahtevka sklicuje na dva tožbena razloga. Prvi razlog je kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, in sicer, da dokaz resne in dejanske uporabe, ki ga je predložila intervenientka, ne prikazuje, da je bila prejšnja znamka dejansko uporabljena za proizvode za oči. Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe.

- 16 Na obravnavi je tožeča stranka sprožila tudi tožbeni razlog kršitve člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, ker zahteve za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke niso izpolnjene.

Dopustnost tožbenega predloga, predstavljenega na obravnavi

- 17 Na obravnavi se je tožeča stranka sklicevala na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl., str. II-2787, da bi dokazala, da pogoji resne in dejanske uporabe niso bili izpolnjeni, zlasti zaradi majhnega obsega prodaje prejšnje znamke.
- 18 UUNT in intervenientka menita, da je tožbeni razlog ali utemeljitev, predstavljen na obravnavi, nedopusten, glede na to, da je bil prvič predložen pred Sodiščem prve stopnje.
- 19 Na podlagi člena 48(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih vprašanj, ki so se pojavila med postopkom.
- 20 Najprej je treba ugotoviti, da tožeča stranka v zahtevku ni ugovarjala, da naj bi odbor za pritožbe kršil člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, da pogoji resne in dejanske uporabe niso bili izpolnjeni, temveč le toliko, kolikor dokaz resne in dejanske uporabe, ki ga je predložila intervenientka, ni prikazal, da je bila prejšnja znamka dejansko uporabljana za proizvode za oči.

- 21 Dalje je treba pripomniti, da tožeča stranka nikakor ni dokazala obstoja novih pravnih in dejanskih vprašanj v smislu člena 48(2) Poslovnika.
- 22 Zato je treba tožbeni razlog, predstavljen na obravnavi, zavrnuti kot nedopusten.
- 23 V vsakem primeru, tudi če bi bilo treba razlog obravnavati kot trditev, povezano s prvim tožbenim razlogom iz zahtevka, je treba opozoriti, da je namen te tožbe preizkusiti zakonitost odločbe odbora za pritožbe UUNT (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18, in z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 67). Zato preizkus Sodišča prve stopnje ne more iti čez dejanski in pravni okvir spora, kot je bil predložen pred odborom za pritožbe (sodbi z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Tablette ovoïde), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 16, in z dne 22. junija 2004 v zadevi „Drie Mollen sinds 1818“ proti UUNT – Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, ZOdl., str. II-1765, točka 45).
- 24 V tej zadevi je oddelek za ugovore ugotovil, da so bili pogoji za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke izpolnjeni. Iz spisa izhaja, da tožeča stranka med postopkom pred UUNT ni ne pred oddelkom za ugovore niti pred odborom za pritožbe nasprotovala dejstvu, da je dokaz, ki ga je predložila intervenientka, prikazoval resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za določeni proizvod. Tožeča stranka je pred oddelkom za ugovore celo izjavila, da je „upoštevala predložene dokumente v dokaz uporabe znamke TRIVASTAN v Italiji“ in se odločila, „da na tej točki ne bo ugovarjala“. Po drugi strani je tožeča stranka navedla, da dokumenti, ki jih je predložila intervenientka, niso prikazovali, da je bil zadevni proizvod, ki ga je zajemala prejšnja znamka, uporabljan kot proizvod za oči, ampak le, da bi lahko bil uporabljen v ta namen.

- 25 Iz vsega navedenega izhaja, da je mogoče trditve tožeče stranke le zavrni. Tako bodo vsebinsko obravnavani le tožbeni razlogi pred UUNT, kot so navedeni v točki 15 zgoraj.

Prvi tožbeni razlog– kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 26 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe nepravilno presodil, da je dokaz uporabe prejšnje znamke prikazal, da je bila znamka resno in dejansko uporabljena v Italiji za proizvode za oči. Dejansko naj bi dokumenti, ki jih je predložila intervenientka, le prikazovali, da bi bil proizvod lahko uporabljan pri zdravljenju oči.
- 27 UUNT ugotavlja, da ni bila nikoli intervenientkina obveznost, da dokaže določeno rabo svoje znamke za prijavljene proizvode. Uporaba znamke kot blagovne znamke pomeni, da je bila naloga znaka med drugim povezovanje med proizvodi in storitvami, zajetimi z znamko, in osebo ali družbo, odgovorno za njihovo trženje, tako rečeno označevanje izvora. Tožeča stranka ne nasprotuje, da predloženi dokumenti dokazujejo uporabo prejšnje znamke kot blagovne znamke, ki določa proizvod, ki bi lahko bil uporabljen za zdravljenje oči.
- 28 Intevenientka navaja, da je predložila dokaze, da je bilo zdravljenje oči ena od terapevtskih označb prejšnje znamke, ki so jo odobrili italijanski organi za zdravstvo,

in da se je zdravilo prodajalo več let (in sicer od 1995 do 1999). Ne more se zahtevati dokaz, da so pacienti, ki so imeli vaskularne motnje vida, zdravilo dejansko jemali.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 29 Najprej je treba navesti, da je treba, čeprav se tožeča stranka izrecno ne sklicuje na člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, njene utemeljitve razlagati, kot da temeljijo na tožbenem razlogu, ki očita kršitev te določbe. Glede na to, da tožeča stranka trdi, da v bistvu dokaz uporabe, ki ga je zagotovila intervenientka, ne prikazuje, da je ta uporabljala znamko za proizvode za oči, ta trditev pomeni, da bi bilo treba najprej preučiti možno kršitev te določbe, šele nato bi se lahko presojala možna nepravilna primerjava med proizvodi v smislu člena 8(1)(b) te Uredbe.
- 30 Pred UUNT se ni ugovarjalo, da je bila prejšnja znamka uporabljena za označitev medicinskega proizvoda. V bistvu iz spisa izhaja, zlasti iz razlagalnih opomb glede zdravila intervenientke in iz izvlečka italijanskega seznama *L'Informatore Farmaceutico*, da znamka TRIVASTAN označuje periferni vazodilator, ki se uporablja v nevrologiji, otorinolaringologiji, angiologiji in geriatriji, in natančneje, da je indiciran za zdravljenje „perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha“.
- 31 Treba je ugotoviti, da je, če je ena od terapevtskih indikacij zdravila zdravljenje vaskularnih motenj vida in je bilo dokazano, da se je zdravilo prodajalo več let, čemur se ne nasprotuje, lahko bilo uporabljano za zdravljenje takih motenj. V teh okoliščinah bi bilo nepotrebno in celo težko zahtevati dokaz, da so pacienti, ki so imeli vaskularne motnje vida, zdravilo dejansko jemali.

- 32 Zato je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni kršil člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, ko je ugotovil, da je dokaz, ki ga je predložil intervenient, prikazal resno in dejansko uporabo „perifernega vazodilatorja za zdravljenje perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha“.
- 33 Zato je treba prvi tožbeni razlog tožeče stranke zavriniti.

Drugi tožbeni razlog– kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 34 Tožeča stranka trdi, da si zadevni proizvodi niso dovolj podobni, da bi upravičili ugotovitev UUNT, da si sporni znamki nista podobni zaradi njunih vidnih in zvočnih razlik, zato ne obstaja verjetnost zmede ali povezovanja med znakoma.
- 35 Glede podobnosti proizvodov tožeča stranka meni, da UUNT ni pravilno upošteval oblike proizvodov. Proizvod intervenientke je tableta, ki se jo jemlje oralno, medtem ko je proizvod tožeče stranke v obliki kapljic za oči.
- 36 Dalje, ker se te proizvode dobi le v lekarnah in na recept, potrošniki kupijo proizvod, ki mu ga je izbral in določil zdravnik. Tožeča stranka meni, da glede na to, da se

blagovna znamka TRAVATAN uporablja za proizvode za oči, ki se uporabljajo za zdravljenje glavkoma, ustrezno zdravilo predpiše specialist oftalmolog, medtem ko zdravilo TRIVASTAN predpiše zdravnik specialist s področja vaskularnih težav. Oba proizvoda tako predpišejo zdravniki specialisti, ustrezne recepte pa izpolnijo in izdajo farmacevti. Zelo neverjetno je, da bi farmacevt zamenjal obliko proizvodov ali njune indikacije (torej kapljice za oči za zdravljenje glavkoma v nasprotju z vazodilatorjen v obliki tablete, splošno uporabljane za zdravljenje žilnih obolenj). Tožeča stranka navaja, da je proizvod intervenientke proizvod za splošno zdravljenje vaskularnih težav.

- 37 Dalje je tožeča stranka namerno omejila podroben opis svojega proizvoda na „farmacevtski proizvod za zdravljenje očesnega glavkoma“, s čimer je še zmanjšala podobnost med proizvodi. Odbor za pritožbe ni pravilno presodil tega dejavnika.
- 38 Glede podobnosti znakov tožeča stranka trdi, da vidne podobnosti, na podlagi celotnega vtisa, čeprav obstajajo podobnosti, te niso dovolj velike, da bi šteli znaka za vidno podobna. V nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe prvi črki vsake besede, „t“ in „r“, nista prevladujoči del predpone obeh znamk, saj je predpona „tr“ nepomembna brez samoglasnika, katerega se drži, in prav zaradi tega samoglasnika lahko potrošniki izgovorijo zlog. Zato bi morala biti pravilna primerjava med zlogoma kot celotama, torej med predpono „tra“ in predpono „tri“.
- 39 Glede zvočne podobnosti tožeča stranka navaja, da obstajajo dovolj velike razlike za ločevanje blagovnih znamk, še zlasti tam, kjer so ugotovljene zvočne razlike v kombinaciji z vidnimi. V bistvu pri italijanski izgovorjavi obstaja precej zaznavna

razlika med „tri“ in „tra“. Dodatek soglasnika „s“ je pri zvenu besede TRIVASTAN velika zvočna posebnost.

- 40 Glede pojmovne podobnosti tožeča stranka navaja, da sta znamki različni. Predpona „tri“ v prejšnji znamki pomeni „trojni“ ali „trikrat“, zlog „vas“ pa se nanaša na „vaskularen“. Zato pomen prejšnje znamke TRIVASTAN zlahka razberejo strokovnjaki, in sicer zdravniki in farmacevti, saj pomeni, da ima proizvod trojni učinek in se uporablja za vaskularne težave. Pripona „tan“ naj ne bi bila pomembna in razlikovalna, in čeprav skupna obema znamkama, je skupna tudi mnogim znamkam za proizvode iz razreda 5. Prijavljena znamka TRAVATAN naj ne bi imela nobenega pomena, saj je izmišljena beseda, čeprav so prve štiri črke izpeljane iz „Travoprost“, ki je skupno mednarodno ime proizvoda tožeče stranke.
- 41 Zato tudi če bi upoštevali, da obstaja določena vidna in zvočna podobnost med znakoma, učinek te podobnosti ne bi smel biti prevelik, zlasti zaradi oblike teh dveh proizvodov in medicinskega konteksta njune prodaje.
- 42 Tožeča stranka trdi, da prejšnja znamka nima resničnega razlikovalnega učinka in da ni bil predložen noben dokaz njenega ugleda ali slovesa. Kadar prejšnja znamka v javnosti ne uživa posebnega ugleda in je sestavljena iz slike, na kateri ni veliko domišljjskih elementov, sama podobnost med znamkama ni dovolj, da bi povzročila verjetnost zmede (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 25).

- 43 Dalje naj bi Evropska agencija za ocenjevanje zdravil izdala dovoljenje za trženje proizvoda tožeče stranke z znamko TRAVATAN na vsem ozemlju Evropske unije.
- 44 UUNT in intervenientka podpirata ugotovitve odbora za pritožbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 45 V smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke zavržena registracija prijavljene znamke, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Dalje v skladu s členom 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 izraz „prejšnja znamka“ med drugim pomeni znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahtev za registracijo pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 46 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi javnost utegnila misliti, da zadevni proizvodi in storitve izhajajo iz istega podjetja ali, kot je lahko primer, iz ekonomsko povezanih podjetij.

- 47 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presoјati globalno, v skladu s tem, kako upoštevna javnost zaznava znake in zadevne proizvode in storitve, in upoštevaje vse dejavnike v okoliščinah zadeve, zlasti soodvisnost podobnosti znakov in podobnosti določenih proizvodov in storitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33 in tam navedena sodna praksa).
- 48 V tej zadevi je znamka TRIVASTAN registrirana v Italiji, ki pomeni upoštevno javnost v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 49 Ugotovljeno je, da so zadevni proizvodi zdravila, za katera se pred prodajo končnim potrošnikom v lekarnah zahteva zdravnikov recept. Tako upoštevna javnost ni sestavljena le iz končnih potrošnikov, ampak tudi iz strokovnjakov, to je zdravnikov, ki predpišejo zdravilo, in iz farmacevtov, ki predpisano zdravilo prodajo.
- 50 Iz navedenega izhaja, da je treba narediti primerjavo zadevnih proizvodov in spornih znakov.

— Primerjava proizvodov

- 51 Najprej je treba odločiti o možni omejitvi seznama zahtevanih proizvodov na „farmacevtske proizvode za zdravljenje očesnega glavkoma“, za katero tožeča

stranka trdi, da jo je naredila. Pri tem bi bilo treba upoštevati, v smislu člena 8(1)(2) Uredbe št. 40/94, da je treba verjetnost zmede presojati za vse proizvode, navedene v prijavi znamke. Da bi se lahko upoštevala, je treba omejitev seznama proizvodov in storitev, navedenih v prijavi znamke Skupnosti, narediti v skladu z določenimi natančnimi pravili o zahtevku za spremembo vložene prijave, v skladu s členom 44 Uredbe št. 40/94 in Pravila 13 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta št. 40/94 (UL L 303, str. 1) (sodba v zadevi *Tablette ovoïde*, točka 13, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 25. novembra 2003 v zadevi *Oriental Kitchen proti UUNT – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, *Recueil*, str. II-4953, točka 30). Dalje je treba omejitev proizvodov iz prijave znamke Skupnosti narediti hitro in brezpogojno (glej v zvezi s tem sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi *Ellos proti UUNT (ELLOS)*, T-219/00, *Recueil*, str. II-753, točki 61 in 62, in z dne 10. novembra 2004 v zadevi *Storck proti UUNT (Forme d'un bonbon)*, T-396/02, *ZOdl.*, str. II-47, točka 20).

52 V tej zadevi je tožeča stranka v navedbi razlogov za tožbo z dne 28. januarja 2002 trdila:

„Da bi se olajšala naloga [odbora za pritožbe], prijavitelji potrjujejo, da so pripravljene omejiti podroben opis proizvodov iz prijave št. 847590 na ‚farmacevtske proizvode za zdravljenje očesnega glavkoma‘.“

53 Treba je poudariti, da besedilo „potrjujejo, da so pripravljene“, ne upošteva natančnih pravil za omejitev podrobnega opisa proizvodov, saj tožeča stranka ni predložila zahtevka za spremembo vložene prijave v skladu z zgoraj navedenimi določbami.

- 54 Pod temi pogoji se odboru za pritožbe ne more očitati, da ni upošteval domnevne omejitve za proizvode iz prijave znamke Skupnosti.
- 55 Zato so proizvodi, ki jih je treba primerjati, „farmacevtski proizvodi za oči“ in „periferni vazodilator za zdravljenje perifernih cerebralno-vaskularnih težav in vaskularnih motenj vida in sluha“.
- 56 Pri presoji podobnosti zadevnih proizvodov in storitev bi bilo treba upoštevati vse pomembne dejavnike v zvezi s temi proizvodi in storitvami samimi. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, njihov namen, njihovo uporabo in njihov konkurenčni oziroma dopolnilni značaj (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 23).
- 57 V tej zadevi, kot pravilno ugotavlja UUNT, so proizvodi po naravi enaki (farmacevtski proizvodi), imajo enak namen (zdravljenje očesnih motenj vaskularnega ali drugačnega izvora), so naslovljeni na iste potrošnike (strokovnjake, vključno z zdravniki in farmacevti, in dejanske končne potrošnike, torej bolnike z motnjami oči) in uporabljajo iste distribucijske poti (običajno lekarne) in so lahko dopolnilnega značaja. Brez dvoma jih lahko proizvajajo in prodajajo isti gospodarski subjekti.
- 58 Treba je zavriniti trditev tožeče stranke, da si proizvodi niso podobni, ker je proizvod intervenientke tableta, ki se jemlje oralno, medtem ko je proizvod tožeče stranke

v obliki kapljic za oči. Razlika v načinu, kako se jemlje zdravilo, ne prevlada nad tem, da imata proizvoda skupno naravo in namen.

- 59 Dalje trditev tožeče stranke, da njeno zdravilo predpiše specialist oftalmolog, medtem ko zdravilo intervenienta predpiše zdravnik specialist na področju vaskularnih težav, ni pomembna. Glede na to, da se zdravilo intervenienta lahko uporablja za zdravljenje vaskularnih motenj vida, ne more biti izključeno, da bo bolnika s takimi motnjami prej zdravil specialist oftalmolog kot pa zdravnik specialist na področju vaskularnih motenj.
- 60 Zato glede na to, da je proizvod, ki ga zajema prejšnja znamka, mogoče uporabljati za zdravljenje vaskularnih motenj vida, čeprav je proizvod namenjen splošnemu zdravljenju vaskularnih težav, ga je treba, kot trdi tožeča stranka, obravnavati analogno s farmacevtskim proizvodom za oči, saj gre v obeh primerih za zdravljenje motenj vida.
- 61 Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe ni naredil napake pri ugotovitvi, da obstaja visoka stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi.

— Primerjava zadevnih znakov

- 62 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora globalna presoja verjetnosti zmede, če zadeva vidno, zvočno in pojmovno podobnost spornih znakov, temeljiti na celotnem

vtisu znakov, upoštevajoč tudi njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in tam navedena sodna praksa).

63 Besedna znaka, ki ju je treba primerjati, sta:

— TRAVATAN: prijavljena znamka;

— TRIVASTAN: prejšnja znamka.

64 Tožeča stranka trdi, da podobnost med znakoma ne zadostuje za ugotovitev njune vidne enakosti in da je odbor za pritožbe nepravilno osamil dve črki zadevnih znakov kot prevladujoč element predpone vsake od znamk, namesto da bi preučil prvi zlog kot celoto.

65 Trditev tožeče stranke ne more biti sprejeta. Odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da sta bila na videz znaka približno enake dolžine in sta imela skupnih sedem črk, „t“, „r“, „v“, „a“, „t“, „a“ in „n“, v istem zaporedju. Ustrezno je tudi navedel, da se znaka začenjata z istima črkama „t“ in „r“ in imata enako končnico „tan“. Treba je upoštevati, da dejstvo, da prvi dve črki ne sestavljata v celoti prvega zloga, ni pomembno, ko se, v tej zadevi, znaka primerjata vidno. Zato je treba ugotoviti, da je

celotni vtis, ki ga ustvarja vidna primerjava, da sta si znaka podobna. Odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da razlike med zadevnimi znaki, in sicer dejstvo, da je tretja črka vsakega znaka različna (samoglasnika „i“ in „a“) in prisotnost dodatne črke v prejšnji znamki (soglasnik „s“), ne moreta zmanjšati tega vtisa, saj navedena elementa vidno nista tako zelo zaznavna.

66 Zato je treba ugotoviti, da se odbor pri ugotovitvi, da sta si znaka vidno zelo podobna, ni motil.

67 Glede zvočne podobnosti tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe ni dovolj upošteval zvočnega vpliva na razlikovalni značaj znamk in ga je presodil kot nepomembnega. Razlike med znakoma so vseeno dovolj, da se ju zvočno razlikuje, saj ju zaradi njih italijansko govoreče osebe očitno različno izgovarjajo.

68 Glede tega je odbor za pritožbe ugotovil, da zato, ker ima povprečni potrošnik le redko priložnost neposredno primerjati različne znamke, ampak se mora opreti na njihov nepopoln zvočni vtis, ki ga ima v spominu, ob upoštevanju zelo podobnega zvena prvih dveh zlogov spornih znakov in enakega zvena zadnjega zloga teh znakov to ustvarja pri povprečnemu potrošniku zvočni vtis podobne celote.

- 69 Treba je ugotoviti, kot trdi intervenientka, da sta oba znaka sestavljena iz besed z enako zvočno dolžino, enakim začetnim zvenom („tr“), enakim končnim zvenom („tan“), precej podobnima srednjima zvenoma („va“ – „vas“) in enakim ritmom, saj je večina fonemov enakih in se pojavijo v istem zaporedju. Treba je upoštevati, da toliko skupnih elementov italijanskemu potrošniku onemogoča, da bi jasno zaznal majhne razlike med tema znakoma, ki lahko pri njem povzročijo zmedo.
- 70 Zato se odbor za pritožbe odbor pri ugotovitvi, da sta si znaka zvočno zelo podobna, ni motil.
- 71 Glede primerjave znakov na pojmovni ravni tožeča stranka trdi, da se znaka pojmovno razlikujeta, ker prijavljena znamka TRAVATAN nima pomena, medtem ko prvi zlog prejšnje znamke TRIVASTAN pomeni „trojen“, drugi zlog pa namiguje na pridevnik „vaskularen“. Edini skupni zlog znakov naj ne bi imel posebnega pomena niti razlikovalnega učinka za proizvode iz razreda 5.
- 72 Odbor za pritožbe je ugotovil, da besedi „trivastan“ in „travatan“ za italijanskega potrošnika nimata nobenega pomena.
- 73 Presoj o odbora za pritožbe je treba razdvojiti. Ni verjetno, da bi upoštevna javnost, čeprav bi zajemala strokovnjake, menila, da prejšnja znamka TRIVASTAN pomeni, da ima proizvod trojno moč in se uporablja pri vaskularnih motnjah. Tudi če bi javnost lahko zaznala „tri“ kot oznako za „trojni“, ni jasno, na kaj se „trojni“ nanaša.

Še več, kot je ugotovil UUNT, v italijanščini obstajajo besede, ki se začnejo s „tri“, vendar v teh besedah „tri“ nikakor ne pomeni „trojni“ (na primer „tributario“ (davčni ali obdavčljiv) ali „tribolare“ (povzročiti trpljenje)).

- 74 Zato je treba obravnavati besedi „travatan“ in „trivastan“, kot da nimata posebnega pomena za italijanskega potrošnika in tako ne obstaja pojmovna podobnost med zadevnima znakoma..
- 75 Zato je treba zaključiti, da obstaja pomembna vidna in zvočna podobnost med spornima znakoma, ne pa pojmovna podobnost.
- 76 Glede na pomembno podobnost proizvodov in vidno in zvočno podobnost znakov je treba ugotoviti, da obstaja verjetnost zmede med znakoma.
- 77 Glede trditve tožeče stranke, da prejšnja znamka nima ugleda, je treba pripomniti, da se intervenientka nikoli ni sklicevala na ugled njene znamke.
- 78 Dalje, glede trditve tožeče stranke, da prejšnja znamka nima resničnega razločevalnega učinka, je treba pripomniti, da tožeča stranka ni predložila nobenega

dokaza za to. Odbor za pritožbe trditev o razlikovalnem učinku niti ni utemeljeval z visoko stopnjo dejanskega razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Čeprav je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke (glej po analogiji sodbo v zadevi Canon, točka 24), je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko tudi v primeru, ko bi imela prejšnja znamka šibek razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma ali zajetimi proizvodi in storitvami (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 61).

79 Dalje, glede sklicevanja tožeče stranke na dejstvo, da ji je Evropska agencija za ocenjevanje zdravil izdala dovoljenje za trženje njenega proizvoda z znamko TRAVATAN, je dovolj pripomniti, da ker tožeča stranka tega ni omenila pred UUNT in ni o tem predložila nobenega dokaza, ta utemeljitev ni dopustna. To pa v tej zadevi niti ni pomembno, saj kakršna koli taka odobritev nima zveze s presoji verjetnosti zmede pri uporabi Uredbe št. 40/94.

80 V teh okoliščinah je treba skleniti, da je stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi in storitvami dovolj visoka, da se lahko ugotovi, da bi javnost utegnila misliti, da zadevni proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali, kot je lahko primer, iz ekonomsko povezanih podjetij.

81 Zato je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke in zato tožbo v celoti zavrniti.

Stroški

- 82 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika se stranki, ki z zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker je bila tožeča stranka neuspešna, se ji naloži, naj v skladu z zahtevki nosi stroške UUNT in intervenientke.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo :

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 22. septembra 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

M. Jaeger

II - 3884