

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)  
zo 17. októbra 2006\*

Vo veci T-483/04,

**Armour Pharmaceutical Co.**, so sídlom v Bridgewateri, New Jersey (Spojené štáty americké), v zastúpení: R. Gilbey, advokát,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: S. Pétrequin, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Teva Pharmaceutical Industries Ltd**, so sídlom v Jeruzaleme (Izrael),

\* Jazyk konania: francúzština.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. septembra 2004 (vec R 295/2003-4) vydanému v rámci námietkového konania medzi Armour Pharmaceutical Co. a Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudkyne M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe,  
tajomník: K. Pocheč, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. decembra 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. mája 2005,

po pojednávaní z 31. januára 2006,

vyhlásil tento

**Rozsudok**

**Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 1 Teva Pharmaceutical Industries Ltd podala 12. apríla 2000 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku

ochrannej známky Spoločenstva 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 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia GALZIN.
- 3 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: „farmaceutické prípravky na liečbu Wilsonovej choroby“.
- 4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 2. januára 2001 vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 2/2001.
- 5 Dňa 28. marca 2001 Armour Pharmaceutical Co. podala v súlade s článkom 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky, ktorých sa týkala, odvolávajúc sa na svoju skoršiu slovnú ochrannú známku CALSYN, zapísanú vo Francúzsku 3. februára 1983 pod číslom 1 226 303 pre výrobky triedy 5 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce nasledujúcemu opisu: „farmaceutické prípravky a liečivá a najmä prípravky na báze kalcia“.
- 6 Dôvodom uplatneným na podporu námietky bola pravdepodobnosť zámeny uvedená v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94.

- 7 Rozhodnutím z 28. februára 2003 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovel námietke a zamietlo prihlášku ochrannej známky v celom jej rozsahu.
- 8 Dňa 17. apríla 2003 ďalší účastník konania pred odvolacím senátom podal na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94.
- 9 Rozhodnutím zo 7. septembra 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu a zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, pričom zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania. Odvolací senát v podstate určil, že v súlade s článkom 43 ods. 2 *in fine* nariadenia č. 40/94 bola skoršia ochranná známka považovaná za zapísanú pre „farmaceutické prípravky na báze kalcia“, účastníci konania nevzniesli námietky proti rozhodnutiu námietkového oddelenia a odvolací senát sa s ním stotožnil. Okrem toho, podľa napadnutého rozhodnutia, hoci existuje určitý stupeň podobnosti medzi výrobkami a medzi ochrannými známkami, ten nepostačuje na to, aby u francúzskej verejnosti vyvolal pravdepodobnosť zámeny medzi výrobkami predávanými pod každou z ochranných znáмок jednak z dôvodu odlišnosti sporných označení najmä z fonetického hľadiska, a jednak vzhľadom na skutočnosť, že predmetné výrobky nie sú určené na liečbu rovnakých ťažkostí. Odvolací senát sa napokon domnieval, že vzhľadom na povahu výrobkov venovala verejnosť predstavujúca tak spotrebiteľov liečiv, ako aj odborníkov z oblasti medicíny osobitnú pozornosť označeniam výrobkov.

### Návrhy účastníkov konania

- 10 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

- 11 ÚHVT ponecháva na Súd prvého stupňa aby určil, či existuje alebo nie pravdepodobnosť zámery medzi spornými ochrannými známkami. Za predpokladu, že Súd prvého stupňa usúdi, že u francúzskej verejnosti neexistuje pravdepodobnosť zámery, ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa zamietol žalobu a zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania. Za predpokladu, že Súd prvého stupňa určí, že u francúzskej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámery, ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa zrušil napadnuté rozhodnutie a zaviazal ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom, v prípade, ak sa tento zúčastní konania, na náhradu trov konania alebo určil, že každý z účastníkov znáša svoje vlastné trovy konania.

## O prípustnosti návrhov ÚHVT

- 12 Podľa článku 113 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa tento môže kedykoľvek i bez návrhu posúdiť, či neexistuje prekážka konania z dôvodu verejného záujmu.
- 13 Je potrebné pripomenúť judikatúru, podľa ktorej nič nebráni tomu, aby sa ÚHVT priklonil k návrhu žalobkyne, alebo vec iba ponechal na rozhodnutie Súdu prvého stupňa, pričom predloží svoju argumentáciu, ktorú považuje za potrebné objasniť Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, bod 36, a z 25. októbra 2005, Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg), T-379/03, Zb. s. II-4633, bod 22]. ÚHVT však nemôže podávať návrhy, ktorými sa domáha zrušenia alebo zmeny rozhodnutia odvolacieho senátu v bode, ktorý nie je uvedený v žalobe, alebo

predkladať žalobné dôvody neuvedené v žalobe (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedral/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 34, a rozsudok Cloppenburg, už citovaný, bod 22).

- 14 Z tejto judikatúry vyplýva, že v prejednávanom prípade je opodstatnené preskúmať zákonnosť napadnutého rozhodnutia s ohľadom na žalobné dôvody uvedené v návrhu na začatie konania, berúc do úvahy tiež tvrdenia, ktoré predložil ÚHVT.

### **O veci samej**

- 15 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza dva žalobné dôvody, pričom prvý je založený na porušení článku 43 ods. 2 a 3 a druhý na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

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

### **Tvrdenia účastníkov konania**

- 16 Žalobkyňa tvrdí, že v námietkovom konaní predložila dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka CALSYN bola používaná pre farmaceutické prípravky na báze kalcia a tiež sa vzťahuje na farmaceutické prípravky a liečivá vo všeobecnosti zaradené do triedy 5 v zmysle Niceskej dohody. Odvolací senát tým, že nezohľadnil

námietku týkajúcu sa farmaceutických prípravkov na báze kalcia porušil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.

17 Žalobkyňa sa v podstate domnieva, že je pochopiteľné, ak sa skoršia ochranná známka vzťahuje na súbor rôznych výrobkov a služieb, aby v záujme spravodlivosti bola na účely námietky posudzovaná len oblasť, v ktorej je využívaná ochranná známka zapísaná najmenej päť rokov, aby nedošlo k neoprávnenému odvolávaniu sa na ochranné známky týkajúce sa jednej alebo viacerých tried. Ak však určitý výrobok, ktorého používanie je preukázané, patrí do osobitnej kategórie prihlásenej na zápis, obmedzenie posudzovaných výrobkov na špecifický výrobok by malo neprímerane obmedzujúci účinok. Takým je aj prejednávaný prípad, kde farmaceutické prípravky na báze kalcia patria do kategórie farmaceutických prípravkov.

18 Podľa žalobkyne zužujúci výklad článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ku ktorému sa priklonil odvolací senát, nie je v súlade s definíciou vlastníckeho práva stanovenou harmonizovanou právnou úpravou ochranných známok a je diskriminujúci vzhľadom na svoj možný dosah v námietkovom konaní na nevyužívaný zápis ochrannej známky spred menej ako piatich rokov.

19 ÚHVT najskôr uvádza zásady, ktoré sa vzťahujú na dôkaz o používaní ochrannej známky. V tomto ohľade tvrdí, že pokiaľ je ochranná známka zapísaná pre všetky všeobecné označenia názvov predmetnej triedy a bola používaná pre špecifické výrobky a služby zaradené do rovnakej triedy, je opodstatnené sa domnievať, že ochranná známka bola používaná pre tieto špecifické výrobky a služby. Taktiež je možné sa domnievať, že ochranná známka bola používaná pre osobitnú podkategóriu, ak je možné ju určiť, pokiaľ tieto špecifické výrobky alebo služby majú dostatok spoločných vlastností. ÚHVT však dodáva, že takéto zovšeobecnenie

možno uskutočniť len s najväčšou opatrnosťou a s ohľadom na to, že ochrana skoršej ochrannej známky je odôvodnená len v tom rozsahu, v akom sa známka skutočne používa.

- 20 V prejednávacom prípade ÚHVT uvádza, že skoršia ochranná známka je zapísaná pre „farmaceutické prípravky a liečivá a najmä prípravky na báze kalcia“ a jej používanie bolo preukázané iba pre farmaceutické prípravky na báze kalcia, keďže žalobkyňa v označení výrobkov svojej ochrannej známky sama oddelene uviedla prípravky na báze kalcia.
- 21 Žalobkyňa preto nemôže vytýkať námietkovému oddeleniu a odvolaciemu senátu, že sa na účely preskúmania námietky domnievali, že ochranná známka bola zapísaná iba pre farmaceutické prípravky na báze kalcia. Podľa ÚHVT domnienka, že skoršia ochranná známka sa používa pre celú kategóriu farmaceutických prípravkov, kým v skutočnosti sa používa len pre určitý výrobok, by skoršej ochrannej známke priznávala nenáležitú ochranu a bola by v rozpore so zásadami stanovenými v článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94.
- 22 ÚHVT však potvrdzuje, že napadnuté rozhodnutie nemá žiadny nedostatok, keďže žalobkyňa sa voči rozhodnutiu námietkového oddelenia neodvolala ani nepredložila toto tvrdenie pred odvolacím senátom.

#### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 23 Z deviateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zákonodarca považoval ochranu skoršej ochrannej známky za odôvodnenú, len pokiaľ bola skutočne



používaná. V súlade s uvedeným odôvodnením článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže žiadať o predloženie dôkazu o tom, že skoršia ochranná známka bola skutočne používaná na území, na ktorom je zapísaná, v období piatich rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky, ktorá je predmetom námietky [rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT — Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 34, a zo 6. októbra 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Zb. s. II-3445, bod 25].

24 Podľa pravidiel 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), dôkaz o používaní musí pozostávať z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannej známky [rozsudok VITAKRAFT, už citovaný, bod 27].

25 V prejednávanej veci je nesporné, že skoršia ochranná známka bola zapísaná pre „farmaceutické prípravky a liečivá a najmä prípravky na báze kalcia“ zaradené do triedy 5 v zmysle Niceskej dohody. Taktiež nie je spochybňované, že na základe žiadosti ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom žalobkyňa predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky na základe dokumentov preukazujúcich, že bola skutočne používaná pre uvádzanie na trh farmaceutických prípravkov, najmä tých na báze kalcia.

26 Je však potrebné vyložiť článok 43 ods. 2 poslednú vetu nariadenia č. 40/94, ako aj článok 43 ods. 3 toho istého nariadenia, ktorý uplatňuje ustanovenia článku 43 ods. 2 v prípade skorších národných ochranných známok tak, že majú za cieľ zabrániť, aby čiastočne používaná ochranná známka bola poskytnutá širšia ochrana iba preto, že bola zapísaná pre širší rozsah tovarov alebo služieb. Pri uplatňovaní týchto ustanovení je teda potrebné zobrať do úvahy rozsah kategórií tovarov alebo služieb, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, najmä všeobecnosť pojmov

použitých na tento účel pri opísaní uvedených kategórií, a to s ohľadom na tovary alebo služby, ktorých skutočné používanie bolo v každom prípade naozaj preukázané [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júla 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVĽ — Aladin (ALADIN), T-126/03, Zb. s. II-2861, bod 44].

27 Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že hoci bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu výrobkov 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).

28 V tomto ohľade je opodstatnené pripomenúť, že skoršia ochranná známka bola zapísaná pre „farmaceutické prípravky a liečivá a najmä prípravky na báze kalcia“. Tento opis zjavne zahŕňa dostatočne širokú kategóriu výrobkov, teda farmaceutických prípravkov vo všeobecnosti, aby v nej bolo možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne. Pojem farmaceutického prípravku totiž zahŕňa dostatočne rozličné výrobky, pokiaľ ide o ich určenie a konečných spotrebiteľov, podľa ich špecifických terapeutických indikácií, ako aj distribučných kanálov, toho, či podliehajú lekárskemu predpisu alebo sú voľne predajné, aby bolo možné v jeho rámci rozlíšiť rozličné podkategórie. Okrem toho žalobkyňa sama určila v označení výrobkov svojej ochrannej známky podkategóriu zodpovedajúcu „prípravkom na báze kalcia“.

- 29 Za týchto okolností je opodstatnené sa domnievať, že dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky bol podaný len pre časť výrobkov alebo služieb patriacich do širokej kategórie výrobkov, ktorá môže zahŕňať rozličné samostatné podkategórie.
- 30 Z toho vyplýva, že pri zohľadnení na účely preskúmania námietky len „farmaceutických prípravkov na báze kalcia“, odvolací senát správne uplatnil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.
- 31 Tento záver nespochybňujú tvrdenia žalobkyne.
- 32 Žalobkyňa najskôr uvádza, že ak v prípade, keď skoršia ochranná známka označuje súbor rozličných výrobkov a služieb, je spravodlivé brať na účely námietky do úvahy oblasť, v ktorej je ochranná známka zapísaná najmenej päť rokov využívaná, aby nedošlo k neoprávnenému odvolávaniu sa na ochranné známky týkajúce sa jednej alebo viacerých tried, je napriek tomu neprimerané obmedziť toto posúdenie len na špecifický výrobok patriaci do jednej kategórie.
- 33 V tomto ohľade sa Súd prvého stupňa v prvom rade domnieva, že článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sa vzťahuje na výrobky a služby a nie na kategórie a triedy výrobkov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. V druhom rade výraz „farmaceutické prípravky na báze kalcia“, ktoré boli brané do úvahy na účely preskúmania námietky, sa netýka len špecifického výrobku, ale samostatnej a dostatočne širokej podkategórie, čo v prejednáwanej veci nemôže byť kvalifikované ako neprimerané obmedzenie. Ako vyplýva z bodov 29 a 30 vyššie, toto stanovisko je v súlade s judikatúrou Súdu prvého stupňa.

34 Ďalej pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého takýto zužujúci výklad článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je diskriminujúci vzhľadom na svoj možný dosah v námietkovom konaní na nevyužívaný zápis ochrannej známky spreď menej ako piatich rokov, Súd prvého stupňa sa domnieva, že postačuje konštatovať, že žiadnu diskrimináciu nemožno zistiť, pokiaľ dve situácie nie sú podobné. Dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky zapísanej menej ako päť rokov sa totiž nevyžaduje najmä preto, že toto obdobie piatich rokov má umožniť obchodné použitie ochrannej známky. V súlade s článkom 50 nariadenia č. 40/94 až po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov, počas ktorého nebola ochranná známka uvedená do riadneho užívania v Spoločenstve v súvislosti s výrobkami alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, môže byť vyhlásená za vymazanú pre nedostatok riadneho užívania.

35 Za týchto podmienok je potrebné prvý žalobný dôvod zamietnuť ako nedôvodný.

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

Tvrdenia účastníkov konania

36 Žalobkyňa v prvom rade nesúhlasí so záverom odvolacieho senátu, podľa ktorého medzi predmetnými výrobkami neexistuje dostatočný stupeň podobnosti.

37 Podľa žalobkyne sú oba druhy predmetných výrobkov podobnými farmaceutickými prípravkami pochádzajúcimi od rovnakého druhu výrobcov a vyrábané a distribuované rovnakými kanálmi. Jeden možno opísať podľa účinnej látky

a druhý podľa terapeutickej indikácie. Úlohou ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom je preukázať, že napriek tejto *a priori* podobnosti, podmienky predpisovania a užívania oboch prípravkov vylučujú akékoľvek nebezpečenstvo, že by sa spotrebiteľ stretol s oboma súčasne. Žiadny dôkaz v tomto zmysle však nebol predložený. Rovnako nebol podaný dôkaz, že lieková forma a spôsob použitia prípravkov vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť zámény.

38 Žalobkyňa dodáva, že na vylúčenie pravdepodobnosti zámény nestačí konštatovať, že dva farmaceutické prípravky sú určené na liečbu odlišných ochorení. Úlohou ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom bolo preukázať a úlohou odvolacieho senátu bolo uistiť sa, že jednému pacientovi nemôžu byť súčasne predpísané obe liečivá, alebo že ich nemôže súčasne užívať, k čomu nedošlo.

39 V druhom rade žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nedefinoval verejnosť, ktorú treba zohľadniť a vo vzťahu ku ktorej treba posúdiť pravdepodobnosť zámény. Pripomína, že v oblasti liečiv verejnosť, ktorú treba zohľadniť, tvorí skupina populácie, zahŕňajúca jednak odborníkov zo zdravotníctva, ako sú lekári, lekárnici a ošetrovatelia, a jednak všetky osoby, ktoré môžu užívať farmaceutické prípravky, vrátane tých, ktorých zrakové, rozpoznávacie alebo intelektuálne schopnosti sú znížené a ktorí môžu byť ešte oslabení chorobou.

40 Okrem toho žalobkyňa uvádza, že pravdepodobnosť zámény u verejnosti neexistuje iba v čase zakúpenia, keďže zámena po predaji sa v zámorí berie do úvahy už dlhšiu dobu. Liečivo sa totiž vo všeobecnosti užíva určitú dobu a pacient, ktorý si svoj liek vyberá v lekárni, už nie je vedený odborníkom z lekárskeho odvetvia.

- 41 V treťom rade žalobkyňa porovnáva kolidujúce označenia.
- 42 Najskôr uvádza, že v súlade s tým, čo uviedol odvolací senát, označenia CALSYN a GALZIN nemajú pre priemerného spotrebiteľa koncepčný význam, takže obe kolidujúce ochranné známky sú výrazne rozlišovacie. Žalobkyňa sa odvoláva na judikatúru Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa, podľa ktorej je pravdepodobnosť zámenny tým vyššia, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky. Uznáním, že ochranná známka CALSYN je abstraktná a rozlišovacia, priznal odvolací senát vyššiu dôležitosť všeobecnej podobnosti než rozdielom v detailoch. Mal však zvoliť presne opačný postup.
- 43 V tomto ohľade žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nesprávne zameral svoju analýzu na vizuálne a fonetické rozdiely v detailoch medzi oboma ochrannými značkami, pričom mal porovnávať vizuálny, fonetický a koncepčný dosah oboch značiek ako celku.
- 44 Pokiaľ ide o vizuálne porovnávanie, žalobkyňa podotýka, že obe označenia obsahujú rovnaký počet písmen a sú nápadne podobné, pričom spoločné písmená „a“, „l“ a „n“ sú v rovnakom poradí. V tomto ohľade vytýka odvolaciemu senátu, že nebral do úvahy vizuálnu podobnosť medzi veľkými písmenami „C“ a „G“, odlišujúce sa iba čiarkou, ktorú je možné ľahko odstrániť, ak je písmeno „G“ písané rukou. Rovnako písmená „s“ a „z“ sú si vizuálne veľmi blízke, keďže ich geometrický tvar je len obrátený.
- 45 Čo sa týka fonetického porovnávania, žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že uskutočnil veľmi podrobnú analýzu rozdielov v detailoch medzi oboma označe-

niami, ktoré predmetná verejnosť nerozlišuje. Zastáva názor, že znenie písmen „c“ a „g“ je veľmi blízke a nemusí byť postrehnuteľné najmä verejnosťou, ktorá má horší sluch, staršími ľuďmi alebo cudzincami. Rovnako je tomu s písmenami „s“ a „z“.

46 Okrem toho žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že protiprávne dospel k záveru, že hlásky „yn“ a „in“ sa vyslovujú odlišne. Uvádza, že kombinácia „yn“ je málo známa vo francúzštine, kde je písmeno „y“ foneticky spodobňované písmenu „i“ tak, že verejnosť, okrem menšiny hovoriacej po anglicky alebo oboznámenej s fonetickými pravidlami, ktoré uvádza ÚHVT, inštinktívne vyslovuje „yn“ ako „in“. Jediný rozdiel v „tlaku vzduchu“ medzi písmenami „c“ a „g“ a „z“ a „s“ a prípadne vo výslovnosti medzi „yn“ a „in“ tak neznižuje celkovú fonetickú podobnosť medzi oboma ochrannými známkami.

47 Žalobkyňa napokon potvrdzuje, že pri celkovom fonetickom porovnávaní je nutné zohľadniť skutočnosť, že vizuálne a fonetické vnímanie nemožno skúmať oddelene, keďže človek pri vyslovení slova a najmä slova abstraktného, sa snaží si ho mentálne zobrazíť, pričom je pravdou aj opak. Ich veľká fonetická podobnosť teda vedie k vizuálnemu uloženiu do pamäti a veľmi podobnej písomnej reprodukcii oboch ochranných znáмок spotrebiteľom, ktorý ich nemá súčasne pred sebou. Rovnako vysoká vizuálna podobnosť vedie k podobnému vyslovovaniu, pokiaľ sa spotrebiteľ spolieha na svoju vizuálnu pamäť.

48 Na záver žalobkyňa uvádza, že odvolací senát mal určiť, že podobnosti medzi označeniami prevažujú nad rozdielmi a napriek odlišným terapeutickým indikáciám mali byť prípravky považované za podobné.

- 49 ÚHVT v prvom rade uvádza, že sa stotožňuje s názorom žalobkyne a odvolacieho senátu, pokiaľ ide o stanovenie cieľovej skupiny verejnosti, teda odborníkov z lekárskeho odvetvia a francúzskej verejnosti vo všeobecnosti.
- 50 V druhom rade ÚHVT analyzuje podobnosť prípravkov. V tomto ohľade tvrdí, že v súlade so smernicami týkajúcimi sa námietkového konania sú farmaceutické prípravky vo všeobecnosti považované za veľmi podobné iným farmaceutickým prípravkom, hoci stupeň podobnosti môže byť nižší, ak sú farmaceutické indikácie viditeľne odlišné.
- 51 V predmetnej veci prípravky označené skoršou ochrannou známkou CALSYN, pre ktoré bolo používanie preukázané, sú farmaceutické prípravky na báze kalcia. Z dôkazov o používaní vyplýva, že prípravok CALSYN je injekčný roztok na báze kalcitonínu, predávaný iba na lekársky predpis („Zoznam II“) a podávaný pacientom najmä v prípade hyperkalcémie (nedostatku kalcia a postupnom odváňovaní kostí) a na liečbu kostných ochorení (najmä Pagetovej choroby, ochorenia ľudskej kostry, ktorej následkom je deformácia kostí).
- 52 Farmaceutické prípravky na liečbu Wilsonovej choroby označené v spornej prihláške sú určené na liečbu zriedkavého dedičného genetického ochorenia, ktoré spôsobuje nahromadenie medi v organizme. Takéto prípravky lekári predpisujú a sú vydávané na predpis vzhľadom na ich veľmi špecifické terapeutické indikácie.



- 53 Na záver ÚHVT potvrdzuje, že sporné prípravky sú podobné z dôvodu ich povahy farmaceutických prípravkov, ale ich stupeň podobnosti je nízky vzhľadom na odlišný spôsob ich indikácie. Posúdenie odvolacím senátom je teda v tomto prípade správne.
- 54 V treťom rade ÚHVT porovnáva označenia z hľadiska vizuálneho, fonetického a koncepčného.
- 55 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, ÚHVT uvádza, že medzi kolidujúcimi označeniami existuje vizuálna podobnosť, pretože majú rovnaký počet písmen (šesť), z ktorých tri rovnaké sú uvedené v rovnakom poradí na rovnakom mieste („a“, „l“ a „n“) a veľké písmená „G“ a „C“ a písmená „z“ a „s“ sú podobné. Ako však uvádza odvolací senát, písmeno „y“ skoršej ochrannej známky označenia odlišuje.
- 56 Z fonetického hľadiska ÚHVT uvádza, že obe označenia sú dvojslabičné a slabiky „cal“ a „gal“, ako aj „zin“ a „syn“ sú si veľmi podobné. Koncovky „in“ a „yn“ sa môžu vo francúzštine vysloviť rovnako [in] (ako v slove *sinistre*, *sinusite*, alebo synonyme, *synergie*) alebo [ě] (ako v *sincère*, *singe*, *lapin* alebo *synthèse*, *syndicat*), pričom na hlásku „y“ sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na hlásku „i“. ÚHVT prenecháva Súdu prvého stupňa, aby sa vyjadril o fonetickej analýze, ktorú vykonal odvolací senát.
- 57 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie označení, ÚHVT potvrdzuje, že v súlade s tvrdením odvolacieho senátu ochranné známky nemajú pre príslušnú skupinu verejnosti význam a v tomto ohľade nemožno vyvodiť žiadny záver.

- 58 Z dôvodu uvedených vizuálnych a fonetických podobností ÚHVT vyvodzuje záver o celkovej podobnosti označení.
- 59 V štvrtom rade ÚHVT pristupuje k celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámény. V tomto ohľade sa najskôr odvoláva na judikatúru, podľa ktorej nízky stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak. Podľa ÚHVT sa na účely posúdenia pravdepodobnosti zámény za priemerného spotrebiteľa považuje riadne informovaný a priemerne pozorný a obozretný spotrebiteľ. Je však potrebné zohľadniť skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže odlišovať podľa kategórie predmetných výrobkov alebo služieb.
- 60 ÚHVT ďalej uvádza, že priemerný spotrebiteľ je vo všeobecnosti pozornejší voči farmaceutickým prípravkom podliehajúcim lekárskeму predpisu než voči tým, ktoré sú predávané voľne, pričom jeho pozornosť závisí aj od terapeutických indikácií prípravku. V predmetnej veci ÚHVT tvrdí, že sporné farmaceutické prípravky podliehajú lekárskeму predpisu, a teda sa možno domnievať, že stupeň pozornosti spotrebiteľov je vyšší.
- 61 Na záver ÚHVT ponecháva na Súd prvého stupňa, aby sa vyjadril, či podobnosť označení a výrobkov môže vyvolať pravdepodobnosť zámény u spotrebiteľov vo Francúzsku.

## Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 62 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, „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 výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“. Okrem toho v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 sa pod pojmom skoršie ochranné známky rozumejú ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 63 Pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť by mohla veriť, že tovary, ktoré nesú sporné označenia, pochádzajú z rovnakého podniku, alebo prípadne z hospodársky prepojených podnikov, pričom táto pravdepodobnosť sa musí posúdiť globálne, zohľadniac všetky náležité faktory konkrétneho prípadu [rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, body 16 a 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, body 17 a 18; rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, body 25 a 26].
- 64 Takéto globálne hodnotenie zahŕňa určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadnenými faktormi a najmä podobnosťou ochranných známok a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Slabý stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami takto možno vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak (rozsudky Canon, už citovaný, bod 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 19, a Fifties, už citovaný, bod 27).
- 65 V prejednávanom prípade je skoršia ochranná známka zapísaná vo Francúzsku. Preto na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je opodstatnené sa odvolávať na vnímanie francúzskej verejnosti.

- 66 Okrem toho, keďže dotknutými výrobkami sú farmaceutické prípravky, príslušnú skupinu verejnosti tvoria jednak odborníci z lekárskeho odvetvia a jednak pacienti ako koneční spotrebitelia [rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. septembra 2005, Alcon/ÚHVT — Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, Zb. s. II-3859, bod 49, a zo 17. novembra 2005, Biofarma/ÚHVT — Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-154/03, Zb. s. II-4743, bod 46].
- 67 V tomto ohľade je opodstatnené odmietnuť tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých odvolací senát nedefinoval cieľovú skupinu verejnosti. Z bodu 10 napadnutého rozhodnutia totiž jasne vyplýva, že odvolací senát s odvolaním sa na francúzskeho spotrebiteľa uviedol, že verejnosť zahŕňa „tak spotrebiteľov liečiv, ako aj odborníkov z lekárskeho odvetvia“. Súd prvého stupňa sa preto domnieva, že odvolací senát správne definoval príslušnú skupinu verejnosti.
- 68 Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti medzi dotknutými výrobkami, je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi výrobkami alebo službami, medzi ktoré patrí predovšetkým ich povaha, určenie, použitie, ako aj skutočnosť, že si navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú (rozsudok Canon, už citovaný, bod 23).
- 69 V predmetnej veci je potrebné uviesť, že odvolací senát sa v podstate domnieval, že kolidujúcimi výrobkami boli oba farmaceutické prípravky, ktoré boli podobné, s rozdielom v ich terapeutických indikáciách. To je však zhodné s tvrdením žalobkyne, ktorá uvádza jednak, že farmaceutické prípravky musia byť *a priori* považované za podobné, a jednak, že dotknuté prípravky sú určené pre rozličné

ochorenia. Z písomného vyjadrenia žalobkyne vyplýva, že táto namieta proti posúdeniu odvolacieho senátu, len pokiaľ ide o existujúci stupeň podobnosti.

- 70 V tomto ohľade stačí uviesť, že sporné výrobky sú rovnakého druhu (farmaceutické prípravky), majú rovnaký účel alebo určenie (liečba problémov ľudského zdravia), sú určené rovnakým spotrebiteľom (odborníci z lekárskeho odvetvia a pacienti), používajú rovnaké distribučné kanály (v zásade lekárne) a sú spôsobilé navzájom sa dopĺňať. Rozdiel medzi nimi sa naopak týka ich odlišných liečebných indikácií.
- 71 Za týchto okolností je vzhľadom na skutočnosť, že prvky podobnosti medzi výrobkami prevažujú nad prvkami odlišnosti, potrebné dospieť k záveru, ako správne uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, že medzi predmetnými výrobkami existuje určitý stupeň podobnosti.
- 72 Čo sa týka vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti predmetných označení, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery sa musí zakladať na celkovom nimi vytvorenom dojme so zreteľom najmä na rozlišujúce a dominantné prvky [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 citovanú judikatúru].
- 73 Najskôr, pokiaľ ide o koncepcné porovnanie, je potrebné uviesť, že odvolací senát sa domnieval, že sporné ochranné známky nemali pre priemerného spotrebiteľa význam a toto konštatovanie žalobkyňa nespochybnila. V tomto ohľade Súd prvého

stupňa zastáva názor, že analýza odvolacieho senátu je správna a kolidujúce označenia nemajú žiadny význam.

74 Ďalej pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, Súd prvého stupňa uvádza, že obe označenia sú čisto slovné a majú rovnaký počet písmen (šesť), z ktorých tri rovnaké sú uvedené v rovnakom poradí na rovnakom mieste („a“, „l“ a „n“). Súd prvého stupňa sa taktiež domnieva, že veľké písmená „G“ a „C“ sú podobné, keďže skutočnosť, že prvé písmeno každého z označení upúta pozornosť spotrebiteľa, nie je potvrdená. Okrem toho, a na rozdiel od tvrdenia odvolacieho senátu, Súd prvého stupňa uvádza, že písmená „z“ a „s“ sú si tiež podobné. Pravdou je, ako uvádza aj odvolací senát, že písmeno „y“ skoršej ochrannej známky púta pozornosť, keďže nejde o bežné písmeno vo francúzštine. Táto osobitosť však sama osebe neumožňuje dostatočne rozlíšiť obe označenia. Súd prvého stupňa z toho vyvodzuje, že obe označenia sú z vizuálneho hľadiska celkovo podobné.

75 Napokon, pokiaľ ide o fonetické porovnávanie, Súd prvého stupňa uvádza, že obe označenia sú dvojslabičné a že prvé slabiky „cal“ a „gal“ každého z nich sa vyslovujú podobne, keďže znenie písmen „c“ a „g“ je veľmi blízke. Okrem toho, na rozdiel od vyjadrení odvolacieho senátu, Súd prvého stupňa zastáva názor, že hlásky „yn“ a „in“ sa veľmi často vyslovujú nerozlišujúco. Preto sa Súd prvého stupňa domnieva, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že sporné označenia sú odlišné z fonetického hľadiska.

76 Vzhľadom na predchádzajúce sa Súd prvého stupňa domnieva, že obe označenia sú celkovo podobné a v dôsledku toho sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia, keď pripustil, že kolidujúce označenia boli odlišné najmä z fonetického hľadiska.

77 Čo sa týka celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny, podľa Súdu prvého stupňa odvolací senát zastával názor že, hoci existuje určitý stupeň podobnosti medzi výrobkami a medzi ochrannými známkami, nepostačuje na to, aby vyvolal pravdepodobnosť zámieny medzi výrobkami predávanými pod každou z ochranných známk. Na to, aby dospel k predmetnému záveru, odvolací senát sa najmä domnieval, že vzhľadom na povahu výrobkov, verejnosť zahŕňajúca tak spotrebiteľov liečiv, ako aj odborníkov z lekárskeho odvetvia venuje osobitnú pozornosť označeniam výrobkov.

78 V tomto ohľade je opodstatnené pripomenúť, že vyplýva z ustálenej judikatúry, že na účely uvedeného celkového posúdenia sa za priemerného spotrebiteľa dotknutej kategórie výrobkov považuje riadne informovaný a priemerne pozorný a obozretný spotrebiteľ. Podľa tejto judikatúry je tiež opodstatnené zohľadniť skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže odlišovať podľa kategórie predmetných výrobkov alebo služieb (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26).

79 Súd prvého stupňa zastáva názor, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa farmaceutických prípravkov musí byť určený v každom jednotlivom prípade podľa okolností spisu a najmä terapeutických indikácií dotknutých výrobkov. Rovnako sa Súd prvého stupňa domnieva, že v prípade liečiv podliehajúcich lekárskeму predpisu, ako sú tie skúmané v predmetnej veci, uvedený stupeň pozornosti bude vo všeobecnosti vyšší, vzhľadom na to, že tieto liečivá sú predpísané lekárom a následne overené lekárnikom, ktorý ich vydáva spotrebiteľom.

80 Okolnosť, že príslušná skupina verejnosti pozostáva z osôb, ktorých stupeň pozornosti možno považovať za vyšší, však nepostačuje vzhľadom na existujúcu

podobnosť medzi výrobkami a kolidujúcimi označeniami na vylúčenie toho, aby verejnosť uverila, že výrobky pochádzajú z rovnakého podniku, alebo prípadne z hospodársky prepojených podnikov. Súd prvého stupňa uvádza, že záver týkajúci sa neexistencie pravdepodobnosti zámeny, ku ktorému dospel odvolací senát, bol založený na nesprávnom predpoklade, podľa ktorého označenia obsahovali podstatné rozdiely, najmä z hľadiska fonetického, a uvedené rozdiely mohli vyvážiť stupeň podobnosti existujúci medzi výrobkami. Takéto posúdenie však nemôže byť prijaté, pretože, ako bolo uvedené v bodoch 74 a 75 vyššie, sporné označenia obsahujú výrazné vizuálne a fonetické podobnosti.

81 Za týchto okolností sa Súd prvého stupňa na rozdiel od záveru uvedeného v napadnutom rozhodnutí domnieva, že z hľadiska celkového dojmu s ohľadom na podobnosť dotknutých výrobkov a vizuálne a fonetické podobnosti oboch ochranných známk, odlišnosti medzi nimi nepostačujú na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti.

82 Zo súhrnu vyššie uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod žalobkyne smerujúci ku konštatovaniu, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, musí byť prijatý. Preto je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie.

## O trovách

83 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech a napadnuté rozhodnutie sa zrušuje, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne.



Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 7. septembra 2004 (vec R 295/2003-4) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobkyne.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 17. októbra 2006.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Vilaras