

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

17. října 2006*

Ve věci T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., se sídlem v Bridgewater, New Jersey (Spojené státy),
zastoupená R. Gilbeyem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému S. Pétrequin, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM je

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, se sídlem v Jeruzalémě (Izrael),

* Jednací jazyk: francouzština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. září 2004 (věc R 295/2003-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Armour Pharmaceutical Co. a Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

**SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),**

ve složení M. Vilaras, předseda, E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: K. Pocheć, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 8. prosince 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 2. května 2005,

po jednání konaném dne 31. ledna 2006,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 12. dubna 2000 podala Teva Pharmaceutical Industries Ltd u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku

ochranné známky Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení GALZIN.

- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 5 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „farmaceutické výrobky na léčbu Wilsonovy nemoci“.

- 4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 2/2001 dne 2. ledna 2001.

- 5 Dne 28. března 2001 podala Armour Pharmaceutical Co. proti zápisu přihlašované ochranné známky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námítky pro veškeré výrobky uvedené v přihlášce, přičemž se dovolávala své starší slovní ochranné známky CALSYN, zapsané ve Francii dne 3. února 1983 pod č. 1 226 303 pro výrobky spadající do třídy 5 ve smyslu Niceské dohody a odpovídající následujícímu popisu: „farmaceutické výrobky a výrobky pro lékařské účely, a konkrétněji přípravky na bázi vápníku“.

- 6 Důvodem uplatňovaným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 7 Rozhodnutím ze dne 28. února 2003 námitkové oddělení OHIM námitkám vyhovělo a přihlášku ochranné známky zamítlo v plném rozsahu.
- 8 Dne 17. dubna 2003 podala další účastnice řízení před odvolacím senátem proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.
- 9 Rozhodnutím ze dne 7. září 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) vyhověl čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání a zrušil rozhodnutí námitkového oddělení, přičemž uložil žalobkyni nést vlastní náklady řízení. Odvolací senát měl v podstatě za to, že podle čl. 43 odst. 2 *in fine* nařízení č. 40/94 je starší ochranná známka považována za zapsanou pro „farmaceutické výrobky na bázi vápníku“, že tento závěr námitkového oddělení nebyl účastníky řízení zpochybněn a že odvolací senát s ním souhlasí. Mimoto, přestože podle napadeného rozhodnutí existuje mezi výrobky a mezi ochrannými známkami určitý stupeň podobnosti, je nedostatečný k tomu, aby u francouzské veřejnosti vyvolal nebezpečí záměny mezi výrobky prodávanými pod každou z těchto ochranných známek, jak vzhledem k odlišnostem kolidujících označení, zejména z pohledu fonetického, tak proto, že dotčené výrobky nejsou určeny k léčení stejných zdravotních problémů. Konečně, odvolací senát měl za to, že vzhledem k povaze výrobků bude veřejnost zahrnující jak spotřebitele léků, tak zdravotní odborníky zvláště vnímavá k označením identifikujícím výrobky.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

- 11 OHIM nechává na posouzení Soudu, aby určil, existuje-li, či nikoliv nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami. Pro případ, že by Soud shledal, že u francouzských spotřebitelů neexistuje nebezpečí záměny, OHIM navrhuje, aby Soud zamítl žalobu a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení. Pro případ, že by Soud zastával názor, že u francouzských spotřebitelů existuje nebezpečí záměny, OHIM navrhuje, aby Soud zrušil napadené rozhodnutí a uložil další účastníci řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení, pokud se zúčastní soudního řízení, nebo rozhodl, aby každý účastník řízení nesl vlastní náklady.

K přípustnosti návrhových žádání OHIM

- 12 Podle článku 113 jednacího řádu Soudu může Soud kdykoliv bez návrhu zkoumat, zda jsou splněny nepominutelné podmínky řízení.

- 13 Je třeba připomenout judikaturu, podle které nic nebrání tomu, aby se OHIM připojil k návrhovému žádání žalobkyně, nebo aby řešení ponechal na úvaze Soudu, a zároveň Soudu pro objasnění předložil všechny argumenty, které považuje za vhodné [rozsudky Soudu ze dne 30. června 2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Sb. rozh. s. II-1845, bod 36, a ze dne 25. října 2005, Peek & Cloppenburg v. OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Sb. rozh. s. II-4633, bod 22]. OHIM naopak nemůže ve svém návrhovém žádání požadovat zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v otázce, která nebyla vznesena v žalobě, nebo

předložit důvody, které nebyly v žalobě obsaženy (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 2004, Vedral v. OHIM, C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, bod 34, a výše uvedený rozsudek Cloppenburg, bod 22).

- 14 Z této judikatury plyne, že je v projednávaném případě namístě posoudit legalitu napadeného rozhodnutí s ohledem na žalobní důvody uplatňované v žalobě při současném zohlednění argumentů přednesených OHIM.

K věci samé

- 15 Na podporu své žaloby uplatňuje žalobkyně dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 16 Žalobkyně uplatňuje, že v průběhu námitkového řízení předložila důkaz, že její starší ochranná známka CALSYN je užívána pro farmaceutické výrobky na bázi vápníku, přestože pokrývá obecně farmaceutické výrobky a výrobky pro lékařské účely uvedené ve třídě 5 ve smyslu Niceské dohody. Tím, že odvolací senát zohlednil pro

účely námitek pouze farmaceutické výrobky na bázi vápníku, porušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94.

- 17 Žalobkyně se v podstatě domnívá, že je myslitelné, aby, pokud starší ochranná známka označuje soubor výrobků a služeb odlišné povahy, spravedlnost vyžadovala zohlednit za účelem průzkumu námitek pouze oblast, ve které je ochranná známka starší pěti let využívána, aby nedocházelo k neoprávněnému uplatňování ochranných známek označujících celou jednu nebo několik tříd. Nicméně, jakmile specifický výrobek, pro který je využívání prokázáno, spadá do určité kategorie, která je požadována v přihlášce k zápisu, má omezení zohledňovaných výrobků na specifický výrobek nepřiměřeně omezující účinek. Tak by tomu bylo v projednávaném případě, jelikož farmaceutické výrobky na bázi vápníku jsou součástí farmaceutických výrobků.
- 18 Podle žalobkyně tak restriktivní výklad čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jako byl použit odvolacím senátem, není slučitelný s definicí vlastnického práva poskytovanou harmonizovanými právními předpisy o ochranných známkách a je diskriminační vzhledem k dosahu, který je v námitkovém řízení přisuzován nevyužívanému zápisu mladšímu pěti let.
- 19 OHIM nejprve uvádí zásady, kterými se řídí otázka důkazu o užívání ochranné známky. V tomto ohledu uplatňuje, že je-li ochranná známka zapsána pro všechna obecná označení názvů dané třídy a byla-li užívána pro specifické výrobky nebo služby tvořící součást téže třídy, je třeba mít v zásadě za to, že ochranná známka byla užívána pro tyto specifické výrobky nebo služby. Je rovněž možné mít za to, že ochranná známka byla užívána pro odlišnou podkategorii, je-li možno nějakou takovou podkategorii stanovit, mají-li specifické výrobky nebo služby dostatečné společné vlastnosti. OHIM nicméně dodává, že tento druh zobecnění musí být

uskutečněn s co největší opatrností, přičemž je nutno mít na zřeteli to, že ochrana starší ochranné známky je odůvodněná pouze tehdy, jestliže byla ochranná známka skutečně užívána.

- 20 V projednávaném případě OHIM upozorňuje na to, že starší ochranná známka je zapsána pro „farmaceutické výrobky a výrobky pro lékařské účely, a konkrétněji přípravky na bázi vápníku“ a že její užívání bylo prokázáno pouze pro farmaceutické výrobky na bázi vápníku, když sama žalobkyně ve výčtu výrobků své ochranné známky samostatně uvedla přípravky na bázi vápníku.
- 21 Žalobkyně tedy nemůže námitkovému oddělení a odvolacímu senátu vytýkat, že měly pro účely průzkumu námitek za to, že její ochranná známka je zapsána pouze pro farmaceutické výrobky na bázi vápníku. Podle OHIM by úvaha, že starší ochranná známka je využívána pro celou kategorii farmaceutických výrobků, zatímco je využívána právě pouze pro jeden velmi specifický výrobek, by starší ochranné známce poskytla neoprávněnou ochranu a byla by v rozporu se zásadami zakotvenými v čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94.
- 22 OHIM každopádně tvrdí, že napadené rozhodnutí neobsahuje žádnou mezeru, jelikož žalobkyně v tomto ohledu nepodala odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení a neuplatnila tento argument před odvolacím senátem.

Závěry Soudu

- 23 Jak vyplývá z devátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, zákonodárce měl za to, že ochrana starší ochranné známky je odůvodněná pouze tehdy, byla-li tato skutečně

užívána. V souladu s tímto bodem odůvodnění stanoví čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, že přihlašovatel ochranné známky Společenství může požadovat důkaz o tom, že starší ochranná známka byla skutečně užívána na území, na kterém je chráněna, po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky, která je předmětem námitek [rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Recueil, s. II-5233, bod 34, a ze dne 6. října 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Sb. rozh. s. II-3445, bod 25].

24 Podle pravidla 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), se důkaz o užívání vztahuje na údaje týkající se místa, trvání, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky [výše uvedený rozsudek VITAKRAFT, bod 27].

25 V projednávaném případě je nesporné, že starší ochranná známka byla zapsána pro „farmaceutické výrobky a výrobky pro lékařské účely, a konkrétněji přípravky na bázi vápníku“ náležející do třídy 5 ve smyslu Niceské dohody. Rovněž není zpochybňováno, že na žádost další účastnice řízení před odvolacím senátem žalobkyně předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky ve formě dokumentů osvědčujících její skutečné užívání při uvádění farmaceutických výrobků, a přesněji výrobků na bázi vápníku, na trh.

26 Přitom je namístě vykládat čl. 43 odst. 2 poslední větu nařízení č. 40/94 a čl. 43 odst. 3 téhož nařízení, který uplatňuje ustanovení čl. 43 odst. 2 na případ starších národních ochranných známek tak, že směřuje k zabránění, aby částečně užívaná ochranná známka požívala rozsáhlé ochrany pouze z důvodu, že byla zapsána pro širokou řadu výrobků nebo služeb. Při uplatnění těchto ustanovení je tak třeba zohlednit rozsah kategorií výrobků nebo služeb, pro které byla starší ochranná

známka zapsána, zejména obecnost výrazů k tomuto účelů používaných pro popis uvedených kategorií, a to s ohledem na výrobky nebo služby, jejichž skutečné užívání bylo skutečně prokázáno [rozsudek Soudu ze dne 14. července 2005, Reckitt Benckiser (Espana) v. OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, Sb. rozh. s. II-2861, bod 44].

27 Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou na to, aby uvnitř ní mohlo být rozlišeno několik podkategorií, které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro část těchto výrobků nebo služeb v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. Pokud by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro uvedené výrobky nebo služby by se nezbytně týkal, pro účely projednání námitek, celé této kategorie (výše uvedený rozsudek ALADIN, bod 45).

28 V tomto ohledu je třeba připomenout, že starší ochranná známka byla zapsána pro „farmaceutické výrobky a výrobky pro lékařské účely, a konkrétněji přípravky na bázi vápníku“. Tento popis zcela zjevně zahrnuje dostatečně širokou kategorii výrobků, a sice farmaceutické výrobky obecně, k tomu, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny různé podkategorie, které by mohly být považovány za samostatné. Pojem „farmaceutický výrobek“ totiž zahrnuje dostatečně odlišné výrobky, pokud jde o jejich určení a jejich konečné spotřebitele, v závislosti na jejich specifických léčebných indikacích a na jejich distribučních kanálech, podle toho, zda se prodávají na lékařský předpis nebo ve volném prodeji, tak, aby bylo uvnitř něho možné definovat různé podkategorie. Žalobkyně ostatně sama mezi výrobky své ochranné známky odděleně identifikovala podkategorii odpovídající „přípravkům na bázi vápníku“.

- 29 Za těchto okolností je namístě mít za to, že důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky byl předložen pouze pro část výrobků nebo služeb spadajících do široké kategorie výrobků, která může obsahovat různé samostatné podkategorie.
- 30 Z toho plyne, že odvolací senát tím, že za účelem průzkumu námitek zohlednil pouze „farmaceutické výrobky na bázi vápníku“, použil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 správně.
- 31 Tento závěr není argumenty žalobkyně zpochybněn.
- 32 Žalobkyně nejprve v podstatě upozorňuje na to, že je-li v případě, kdy starší ochranná známka označuje soubor výrobků a služeb odlišné povahy, spravedlivé za účelem průzkumu námitek zohlednit pouze oblast, ve které je ochranná známka starší pěti let využívána, aby nedocházelo k neoprávněnému uplatňování ochranných známek označujících celou jednu nebo několik tříd, je nicméně nepřiměřené omezit toto zohlednění pouze na specifický výrobek uvnitř určité kategorie.
- 33 V tomto ohledu se Soud zaprvé domnívá, že čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 odkazuje na výrobky a služby, a nikoliv na kategorie nebo třídy výrobků, pro které je ochranná známka zapsána. Zadruhé, výraz „farmaceutické výrobky na bázi vápníku“, které byly zohledněny za účelem průzkumu námitek, se netýká pouze specifického výrobku, ale samostatné a dostatečně široké podkategorie, což v projednávaném případě nelze kvalifikovat jako nepřiměřené omezení. Jak vyplývá výše z bodů 29 a 30, toto stanovisko je v souladu s judikaturou Soudů.

34 Dále, pokud se týká argumentu žalobkyně, podle kterého je takto restriktivní výklad čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 diskriminační vzhledem k dosahu, který je v námitkovém řízení přisuzován nevyužívanému zápisu mladšímu pěti let, Soud se domnívá, že postačí konstatovat, že zde nelze shledat žádnou diskriminaci, jelikož obě situace nejsou srovnatelné. Důkaz o skutečném užívání ochranné známky zapsané po dobu kratší pěti let totiž není požadován právě proto, že účelem tohoto pětiletého období je umožnit obchodní využívání ochranné známky. Podle článku 50 nařízení č. 40/94 může být ochranná známka prohlášena za zrušenou z důvodu neexistence skutečného užívání až po uplynutí nepřerušeno období pěti let, po dobu kterého nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

35 Ve světle výše uvedeného je namíste první žalobní důvod zamítnout jako neopodstatněný.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

36 Žalobkyně zaprvé zpochybňuje závěr odvolacího senátu, podle kterého neexistuje dostatečná podobnost mezi dotčenými výrobky.

37 Podle žalobkyně jsou oba druhy výrobků, o které se jedná, podobnými farmaceutickými výrobky, pocházejícími od stejného druhu výrobců a distribuovanými týmiž kanály. Jeden z nich je popsán odkazem na aktivní látku

a druhý odkazem na léčebnou indikaci. Další účastníci řízení před odvolacím senátem příslušelo prokázat, že navzdory této a *priori* podobnosti vylučuje existence podmínek jejich předepisování a spotřeby jakékoliv nebezpečí, že by se spotřebitel setkal s oběma současně. Přitom žádný důkaz v tomto smyslu však nebyl předložen. Stejně tak nebyl předložen žádný důkaz o tom, že forma tablet a způsob podávání výrobků vylučuje jakékoliv nebezpečí záměny.

38 Žalobkyně dodává, že pro vyloučení nebezpečí záměny nestačilo pouze konstatovat, že oba farmaceutické výrobky jsou určeny k léčbě různých nemocí. Další účastníci řízení před odvolacím senátem příslušelo prokázat, a odvolacímu senátu si ověřit, že těmž nemocnému nemohou být předepsány, nebo tímž nemocným konzumovány, současně obě léčby, k čemuž nedošlo.

39 Zadruhé, žalobkyně uplatňuje, že odvolací senát opomenul vymezit veřejnost, která má být vzata v úvahu, a posoudit nebezpečí záměny vzhledem k ní. Připomíná, že v oblasti léků je veřejnost, která má být vzata v úvahu, tvořena veškerým obyvatelstvem zahrnujícím jak zdravotní odborníky, jako jsou lékaři, lékárníci a zdravotní sestry, tak veškeré osoby, které mohou farmaceutické výrobky spotřebovávat, včetně těch, které již mají snížené vizuální, kognitivní nebo intelektuální schopnosti a které mohou být ještě oslabeny nemocí.

40 Krom toho žalobkyně tvrdí, že nebezpečí záměny u veřejnosti neexistuje pouze v okamžiku koupě, jelikož v zámoří je již dlouho zohledňována záměna po prodeji. Lék je totiž obecně brán po určitou dobu a nemocný, bere-li si léky ze své lékárníčky, již není veden zdravotním odborníkem.

- 41 Zatřetí, žalobkyně provádí srovnání kolidujících označení.
- 42 Nejprve tvrdí, že, jak uznal odvolací senát, označení CALSYN a GALZIN postrádají pro průměrného spotřebitele pojmový význam, takže obě kolidující ochranné známky jsou silně rozlišující. Žalobkyně se dovolává judikatury Soudního dvora a Soudu, podle které je nebezpečí záměny tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost označení jeví vyšší. Tím, že odvolací senát uznal, že ochranná známka CALSYN je arbitrární a rozlišující, měl přisoudit více důležitosti celkovým podobnostem, nežli detailním rozdílům. Učinil však přesný opak.
- 43 V tomto ohledu žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že svoji analýzu nesprávně soustředil na vzhledové a fonetické detailní rozdíly mezi oběma ochrannými známkami, zatímco měl srovnávat vzhledový, fonetický a pojmový dopad obou ochranných známek jako celků.
- 44 Pokud jde o vzhledové srovnání, žalobkyně upozorňuje na to, že obě označení mají stejný počet písmen a jsou si nápadně podobná, neboť společná písmena „a“, „l“ a „n“ jsou umístěna ve stejném pořadí. V tomto ohledu odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil vzhledové podobnosti mezi velkými písmeny „C“ a „G“, která se odlišují pouze malou čárkou, která může snadno zaniknout, je-li písmeno „G“ psáno rukou. Stejně tak písmena „s“ a „z“ si jsou vzhledově velmi blízká, jelikož jejich geometrický tvar je pouze obrácený.
- 45 Co se týče fonetického srovnání, žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že provedl velmi subtilní analýzu detailních rozdílů mezi oběma označeními, které nemohou

být referenční veřejností rozlišeny. Žalobkyně se domnívá, že znělost písmen „c“ a „g“ si je velmi blízká a není nezbytně vnímatelná, zejména veřejností, která nemá běžné sluchové schopnosti, nebo starší či zahraniční veřejností. Stejně tak je tomu u písmen „s“ a „z“.

46 Krom toho žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že svévolně došel k závěru, že fonémy „yn“ a „in“ jsou vyslovovány odlišně. Upozorňuje na to, že kombinace „yn“ je málo známá ve francouzském jazyce, kde je písmeno „y“ foneticky shodné s písmenem „i“, takže veřejnost, s výjimkou menšiny, která zná anglický jazyk nebo fonetická pravidla uváděná OHIM, instinktivně vyslovuje „yn“ jako „in“. Pouhé rozdíly v „tlaku vzduchu“ mezi písmeny „c“ a „g“ a písmeny „z“ a „s“ a případně ve výslovnosti mezi „yn“ a „in“ tak nijak nesnižují celkovou fonetickou podobnost mezi oběma ochrannými známkami.

47 Konečně, žalobkyně tvrdí, že celkové srovnání musí zohledňovat skutečnost, že vzhledové a fonetické vnímání nemůže být posuzováno odděleně jedno od druhého, jelikož lidská mysl se bude při vyslovování slova, a především slova arbitrárního, snažit si ho v duchu představit, přičemž opačný postup je rovněž pravdivý. Jejich velká podobnost tak vede k jejich vizuálnímu zapamatování si, a tedy k velmi blízké písemné reprodukci obou ochranných známek u spotřebitele, který je nemá současně před sebou. Stejně tak silná vzhledová podobnost vede k blízké výslovnosti, vyvolává-li si je spotřebitel ze své vizuální paměti.

48 Závěrem žalobkyně tvrdí, že odvolací senát měl konstatovat, že podobnosti mezi oběma označeními převažují nad rozdíly a že navzdory rozdílným léčebným indikacím musejí být výrobky považovány za podobné.

- 49 OHIM zaprvé uvádí, že sdílí názor žalobkyně a odvolacího senátu, pokud jde o určení cílové veřejnosti, a sice zdravotních odborníků a veřejnosti ve Francii obecně.
- 50 Zadruhé, OHIM provádí analýzu podobnosti výrobků. V tomto ohledu uvádí, že podle směrnic týkajících se námitkového řízení jsou farmaceutické výrobky obecně považovány za výrobky vykazující velkou podobnost s ostatními farmaceutickými výrobky, přestože stupeň podobnosti může být nižší, jsou-li léčebné indikace jasně odlišné.
- 51 V projednávaném případě jsou výrobky označené starší ochrannou známkou CALSYN, pro které bylo prokázáno užívání, farmaceutickými výrobky na bázi vápníku. Z důkazů o užívání vyplývá, že výrobek CALSYN je injekční roztok na bázi kalcitoninu, prodáváný pouze na předpis („Seznam č. II“) a podávaný pacientům zvláště v případě hyperkalcemie (nedostatku vápníku a postupného odvápnění kostí) a pro léčbu nemocí, které napadají kosti (zejména Pagetovy nemoci, což je nemoc napadající lidskou kostru a způsobující deformaci kostí).
- 52 Farmaceutické výrobky pro léčbu Wilsonovy nemoci uvedené ve sporné přihlášce jsou určeny k léčbě vzácné dědičné genetické nemoci, která způsobuje hromadění mědi v organismu. Takové výrobky jsou předepisovány lékaři a vydávány na předpis vzhledem k jejich velmi zvláštním léčebným indikacím.

- 53 Závěrem OHIM tvrdí, že dotčené výrobky jsou podobné z důvodu své povahy farmaceutických výrobků, ale tato podobnost je nižšího stupně z důvodu jejich odlišných léčebných indikací. Posouzení odvolacího senátu je tedy v tomto bodě správné.
- 54 Zatřetí, OHIM provádí srovnání označení z vzhledového, fonetického a pojmového hlediska.
- 55 Pokud jde o vzhledové srovnání, upozorňuje na to, že mezi kolidujícími označeními existují vzhledové podobnosti, jelikož mají stejný počet písmen (šest), z nichž tři jsou totožná, nacházející se ve stejném pořadí na stejném místě ve slově („a“, „l“ a „n“), a že velká písmena „G“ a „C“ a písmena „z“ a „s“ vykazují podobnosti. Písmeno „y“ starší ochranné známky nicméně obě označení odlišuje, jak uvádí odvolací senát.
- 56 Z fonetického hlediska OHIM uplatňuje, že obě označení jsou dvouslabičná a že slabiky „cal“ a „gal“, stejně jako „zin“ a „syn“, si jsou velmi blízké. Koncovky „in“ a „yn“ mohou být ve francouzštině vyslovovány [in] (jako ve slovech *sinistre*, *sinusite* nebo synonyme, *synergie*) stejně tak jako [ě] (jako ve slovech *sincère*, *singe*, *lapin* nebo *synthèse*, *syndicat*), přičemž samohláska „y“ se řídí týmiž pravidly jako samohláska „i“. OHIM ponechává na Soudu, aby se vyslovil k fonetické analýze uskutečněné odvolacím senátem.
- 57 Co se týče pojmového srovnání označení, OHIM tvrdí, že, jak uvádí odvolací senát, ochranné známky nemají pro relevantní veřejnost žádný význam, takže v tomto ohledu nelze učinit žádný závěr.

58 Z důvodu uváděných vzhledových a fonetických podobností dochází OHIM k závěru o celkové podobnosti označení.

59 Začtvrté, OHIM provádí celkové posouzení nebezpečí záměny. V tomto ohledu nejprve odkazuje na judikaturu, podle které může být nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami, a naopak. Podle OHIM je průměrný spotřebitel, který musí být vzat v úvahu pro účely posouzení nebezpečí záměny, považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Je třeba nicméně zohlednit skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb.

60 OHIM dále uvádí, že průměrný spotřebitel je obecně pozornější u farmaceutických výrobků prodávaných na lékařský předpis, nežli u výrobků ve volném prodeji, přičemž jeho pozornost závisí mimo jiné na léčebné indikaci výrobku. V projednávaném případě OHIM uplatňuje, že dotčené farmaceutické výrobky jsou prodávány na lékařský předpis, takže lze spolu s odvolacím senátem mít za to, že stupeň pozornosti spotřebitelů je spíše vyšší.

61 Závěrem ponechává OHIM na Soudu, aby posoudil, zda může podobnost označení a výrobků vyvolat u spotřebitelů ve Francii nebezpečí záměny.

Závěry Soudu

- 62 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapiše, „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“. Krom toho podle čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v některém členském státě, s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 63 Nebezpečí záměny u veřejnosti, které je definováno jako nebezpečí, že veřejnost se může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených, musí být posuzováno celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům v projednávaném případě [rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, body 16 a 29, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, body 17 a 18; rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, body 25 a 26].
- 64 Toto celkové posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (výše uvedené rozsudky Canon, bod 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 19, a Fifties, bod 27).
- 65 V projednávaném případě je starší ochranná známka zapsána ve Francii. Proto je třeba pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vycházet z vnímání francouzské veřejnosti.

- 66 Krom toho, jelikož jsou dotčenými výrobky farmaceutické výrobky, je relevantní veřejnost tvořena jednak zdravotními odborníky, a jednak pacienty, jakožto konečnými spotřebiteli [rozsudky Soudu ze dne 22. září 2005, Alcon v. OHIM – Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, Sb. rozh. s. II-3859, bod 49, a ze dne 17. listopadu 2005, Biofarma v. OHIM – Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-154/03, Sb. rozh. s. II-4743, bod 46].
- 67 V tomto ohledu je namístě odmítnout tvrzení žalobkyně, podle kterých odvolací senát opomenul vymezit cílovou veřejnost. Z bodu 10 napadeného rozhodnutí totiž jasně vyplývá, že odvolací senát uvedl poté, co odkázal na francouzského spotřebitele, že veřejnost zahrnuje „jak spotřebitele léků, tak zdravotní odborníky“. Soud se proto domnívá, že odvolací senát relevantní veřejnost vymezil správně.
- 68 Co se týče podobnosti dotčených výrobků, je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi výrobky. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter (výše uvedený rozsudek Canon, bod 23).
- 69 V projednávaném případě je namístě uvést, že odvolací senát měl v podstatě za to, že kolidující výrobky byly oba farmaceutickými výrobky, a z tohoto důvodu podobné, přičemž jejich rozdíly souvisely s jejich odlišnými léčebnými indikacemi. To přitom připouští rovněž žalobkyně, když jednak tvrdí, že farmaceutické výrobky by měly být *a priori* považovány za podobné, a jednak, že dotčené výrobky jsou určeny k léčbě

odlišných nemocí. Z písemností žalobkyně vyplývá, že žalobkyně zpochybňuje posouzení odvolacího senátu, pouze co se týče existujícího stupně podobnosti.

- 70 V tomto ohledu stačí uvést, že dotčené výrobky jsou stejné povahy (farmaceutické výrobky), mají stejné určení nebo účel (léčení problémů lidského zdraví), jsou určeny tímž spotřebitelům (odborníkům z lékařského oboru a pacientům), využívají stejné distribuční kanály (zpravidla lékárny) a mají potenciálně komplementární charakter. Naopak, jejich odlišnosti se týkají jejich odlišných léčebných indikací.
- 71 Za těchto okolností je namístě mít za to, že podobné prvky mezi výrobky převažují nad odlišnými prvky, a dospět k závěru, jak správně uvedl odvolací senát v napadeném rozhodnutí, že existuje určitý stupeň podobnosti mezi dotčenými výrobky.
- 72 Co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, celkové posouzení nebezpečí záměny musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47 a uvedená judikatura].
- 73 Pokud jde nejprve o pojmové srovnání, je namístě uvést, že odvolací senát měl za to, že kolidující ochranné známky jsou pro průměrného spotřebitele prosty jakéhokoliv smyslu a že toto zjištění žalobkyně nezpochybnila. V tomto ohledu se Soud domnívá,

že analýza odvolacího senátu je správná, jelikož kolidující označení nemají žádný význam.

74 Dále, z hlediska vzhledu, Soud uvádí, že obě označení jsou čistě slovní a mají stejný počet písmen (šest), z nichž tři jsou totožná, nacházející se ve stejném pořadí a na stejném místě ve slově („a“, „l“ a „n“). Soud se rovněž domnívá, že velká písmena „G“ a „C“ vykazují podobnosti, takže skutečnost, že první písmeno každého z obou označení může přitahovat pohled spotřebitele, není prokázána. Krom toho, na rozdíl od zjištění odvolacího senátu, Soud konstatuje, že písmena „z“ a „s“ rovněž vykazují podobnosti. Je pravda, jak uvádí odvolací senát, že písmeno „y“ starší ochranné známky přitahuje pozornost, jelikož se jedná o málo časté písmeno ve francouzském jazyce. Nicméně, tato zvláštnost neumožňuje sama o sobě podstatně obě označení odlišit. Soud z toho vyvozuje, že obě označení si jsou po stránce vzhledové celkově podobná.

75 Konečně, co se týče fonetického srovnání, Soud uvádí, že obě označení jsou dvouslabičná a že první slabiky každého označení, „cal“ a „gal“, budou vyslovovány podobně, přičemž znělost souhlásek „c“ a „g“ je velmi blízká. Mimoto, na rozdíl od vyjádření odvolacího senátu, Soud uvádí, že fonémy „yn“ a „in“ budou ve francouzštině velmi často vyslovovány stejně. Proto se Soud domnívá, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení, když došel k závěru, že kolidující označení jsou z fonetického hlediska odlišná.

76 Na základě výše uvedeného má Soud za to, že obě označení jsou celkově podobná, a že se v důsledku toho odvolací senát dopustil nesprávného posouzení, když připustil, že kolidující označení jsou odlišná, zejména z fonetického hlediska.

77 Co se týče celkového posouzení nebezpečí záměny, Soud podotýká, že odvolací senát měl za to, že přestože existuje mezi výrobky a mezi ochrannými známkami určitý stupeň podobnosti, je nedostatečný k tomu, aby vyvolal nebezpečí záměny mezi výrobky prodávanými pod každou z těchto ochranných známek. Odvolací senát dospěl k tomuto závěru, když měl zejména za to, že vzhledem k povaze výrobků bude veřejnost zahrnující jak spotřebitele léků, tak zdravotní odborníky zvláště vnímavá k označením identifikujícím výrobky.

78 V tomto ohledu je třeba připomenout, že z ustálené judikatury vyplývá, že pro účely tohoto celkového posouzení je průměrný spotřebitel dotčené kategorie výrobků považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Podle téže judikatury je namístě rovněž zohlednit skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26).

79 Soud se domnívá, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele farmaceutických výrobků musí být určena případ od případu, v závislosti na okolnostech případu a zejména léčebných indikacích dotčených výrobků. Stejně tak se Soud domnívá, že v případě léků prodávaných na lékařský předpis, jako jsou léky posuzované v projednávaném případě, je tato úroveň pozornosti obecně vyšší, jelikož tyto léky jsou předepisovány lékařem a následně kontrolovány lékárníkem, který je spotřebitelům vydává.

80 Nicméně, okolnost, že se relevantní veřejnost skládá z osob, jejichž stupeň pozornosti může být považován za vysoký, nestačí vzhledem k existující podobnosti

mezi výrobky a kolidujícími označeními k vyloučení toho, že by se veřejnost mohla domnívat, že tyto výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Soud uvádí, že závěr týkající se neexistence nebezpečí záměny, ke kterému dospěl odvolací senát, byl založen na mylném předpokladu, a sice na tom, že označení vykazují podstatné rozdíly, zejména z fonetického hlediska, a tyto rozdíly mohou vyrovnávat existující stupeň podobnosti mezi výrobky. Toto posouzení však nemůže být přijato, jelikož, jak bylo uvedeno v bodech 74 a 75, kolidující označení si jsou vzhledově a foneticky velmi podobná.

81 Za těchto okolností se Soud na rozdíl od řešení přijatého v napadeném rozhodnutí domnívá, že z hlediska celkového dojmu nejsou rozdíly, které mezi oběma ochrannými známkami existují, vzhledem k podobnosti dotčených výrobků a k vzhledovým a fonetickým podobnostem obou ochranných známek, dostatečné k vyloučení existence nebezpečí záměny ve vnímání relevantní veřejnosti.

82 Ze všech předchozích úvah vyplývá, že druhý žalobní důvod žalobkyně směřující k tomu, aby bylo shledáno porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 ze strany odvolacího senátu, musí být přijat. V důsledku toho je namístě zrušit napadené rozhodnutí.

K nákladům řízení

83 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, jelikož napadené rozhodnutí se zrušuje, je namístě posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 7. září 2004 (věc R 295/2003-4) se zrušuje.**
- 2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené žalobkyní.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 17. října 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras