

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 17 października 2006 r.*

W sprawie T-483/04

Armour Pharmaceutical Co., z siedzibą w Bridgewater, New Jersey (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata R. Gilbeya,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Pétrequin, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, z siedzibą w Jerozolimie (Izrael),

* Język postępowania: francuski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 września 2004 r. (sprawa R 295/2003-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między spółką Armour Pharmaceutical Co. a spółką Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, M.E. Martins Ribeiro i K. Jürimäe, sędziowie,
sekretarz: K. Pocheć, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 grudnia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 maja 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 31 stycznia 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 12 kwietnia 2000 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,

str. 1) z późn. zm., Teva Pharmaceutical Industries Ltd złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnioszek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było oznaczenie słowne GALZIN.
- 3 Towary zgłoszone do rejestracji należą do klasy 5 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Wilsona.
- 4 W dniu 2 stycznia 2001 r. zgłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 2/2001.
- 5 W dniu 28 marca 2001 r. Armour Pharmaceutical Co. wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów objętych wnioskiem o rejestrację na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, powołując się na wcześniejszy słowny znak towarowy CALSYN, zarejestrowany na jej rzecz we Francji w dniu 3 lutego 1983 r. pod numerem 1 226 303 dla towarów z klasy 5 porozumienia nicejskiego i odpowiadający następującemu opisowi: „preparaty farmaceutyczne i medyczne, a w szczególności preparaty na bazie wapna”.
- 6 W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

- 7 Decyzją z dnia 28 lutego 2003 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw i odrzucił zgłoszenie znaku w całości.
- 8 W dniu 17 kwietnia 2003 r. drugi uczestnik postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.
- 9 Decyzją z dnia 7 września 2004 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), Czwarta Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, obciążając skarżącą kosztami postępowania. Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że na mocy art. 43 ust. 2 in fine rozporządzenia nr 40/94 wcześniejszy znak towarowy uznaje się za zarejestrowany dla „preparatów farmaceutycznych na bazie wapna” oraz że takie stwierdzenie zawarte w decyzji Wydziału Sprzeciwów nie zostało zakwestionowane przez uczestników postępowania i że zgadza się z nim również Izba Odwoławcza. Ponadto w zaskarżonej decyzji stwierdzono, że chociaż istnieje pewien stopień podobieństwa między towarami i między znakami towarowymi, jest on niewystarczający, aby prowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców francuskich, polegającego na niemożności rozróżnienia przez nich towarów sprzedawanych pod tymi znakami, po pierwsze zważywszy na różnice w występujących w sporze oznaczeniach, w szczególności różnice fonetyczne, a po drugie ze względu na fakt, że porównywane towary nie są przeznaczone do leczenia tych samych zaburzeń. Wreszcie Izba Odwoławcza uznała, że zważywszy na charakter towarów, odbiorcy — konsumenci leków i personel medyczny — zwracają szczególną uwagę na oznaczenia identyfikujące towary.

Żądania stron

- 10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

- 11 OHIM zwrócił się do Sądu o ustalenie, czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wyniku niemożliwości rozróżnienia dwóch porównywanych znaków towarowych. W razie uznania przez Sąd, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów francuskich nie występuje, OHIM wnosi do Sądu o oddalenie skargi i obciążenie skarżącej kosztami postępowania. Jeżeli natomiast Sąd stwierdzi, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów francuskich występuje, OHIM wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i obciążenie kosztami drugiego uczestnika postępowania przed Izbą Odwoławczą, jeśli weźmie udział w postępowaniu, lub orzeczenie, że każda strona ponosi własne koszty.

W przedmiocie dopuszczalności żądań OHIM

- 12 Na podstawie art. 113 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Sąd może w każdym czasie z urzędu badać, czy skarga jest niedopuszczalna z uwagi na bezwzględne przeszkody procesowe.
- 13 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem nic nie stoi na przeszkodzie temu, ażeby OHIM przyłączył się do żądania strony skarżącej, tudzież nawet poprzestał na odwołaniu się w tym względzie do uznania Sądu, przedstawiając wszystkie argumenty, które uważa za właściwe celem dostarczenia informacji Sądowi [wyroki Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. II-1845, pkt 36; z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg),

Zb.Orz. str. II-4633, pkt 22]. Nie może on natomiast formułować żądań mających na celu stwierdzenie nieważności lub zmianę decyzji izby odwoławczej w zakresie, w jakim nie została ona zaskarżona, ani też przedstawiać zarzutów, które nie zostały podniesione w skardze (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedral przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-9573, pkt 34; ww. wyrok Cloppenburg, pkt 22).

- 14 Z ww. orzecznictwa wynika, że w niniejszej sprawie należy zbadać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji w świetle zarzutów sformułowanych w skardze, mając również na względzie argumenty przedstawione przez OHIM.

Co do istoty sprawy

- 15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty, oparte na naruszeniu odpowiednio art. 43 ust. 2 i 3 i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie pierwszego zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 16 Skarżąca podnosi, że w toku postępowania w sprawie sprzeciwu przedstawiła dowód na to, iż jej wcześniejszy znak towarowy CALSYN był używany w odniesieniu do preparatów farmaceutycznych na bazie wapna, chociaż obejmuje on ogółem preparaty farmaceutyczne i medyczne z klasy 5 porozumienia nicejskiego.

Uwzględniając w postępowaniu dotyczącym sprzeciwu jedynie preparaty farmaceutyczne na bazie wapna, Izba Odwoławcza naruszyła art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

- 17 Skarżąca uważa zasadniczo, że można sobie wyobrazić, iż w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy oznacza grupę towarów i usług o różnym charakterze, względy słuszności każą uwzględnić w toku postępowania w sprawie sprzeciwu jedynie tę dziedzinę, w której znak towarowy, zarejestrowany ponad pięć lat temu, jest używany, aby uniknąć takiego powoływania się na znaki towarowe obejmujące jedną lub kilka klas, które ma charakter nadużycia. Jednakże ponieważ konkretny rodzaj towaru, dla którego zostało udowodnione używanie znaku, należy do danej kategorii objętej zgłoszeniem, ograniczenie uwzględnianych towarów wyłącznie do tego konkretnego rodzaju towaru miałyby nieproporcjonalny skutek ograniczający. Ma to miejsce w niniejszym przypadku, gdyż preparaty farmaceutyczne na bazie wapna należą do kategorii preparatów farmaceutycznych.
- 18 W opinii skarżącej tak restrykcyjna wykładnia art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94, jaką przyjęła Izba Odwoławcza, nie jest zgodna z definicją prawa własności przewidzianą w zharmonizowanych prawodawstwach dotyczących znaków towarowych, a ponadto ma charakter dyskryminujący w stosunku do uwzględnionego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu zakresu rejestracji nieużywanego znaku towarowego sprzed mniej niż pięciu lat.
- 19 OHIM przedstawił najpierw zasady regulujące kwestię dowodu używania znaku towarowego. Wskazał on, że jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla wszystkich nazw rodzajowych towarów należących do opisu danej klasy, lecz był używany w odniesieniu do konkretnych rodzajów towarów i usług z tej klasy, zasadniczo należy uznać, że znak towarowy był używany w odniesieniu do tych konkretnych towarów i usług. Można również uznać, że znak towarowy był używany w odniesieniu do oddzielnej podkategorii, jeżeli możliwe jest jej wyodrębnienie dzięki temu, że konkretne towary lub usługi posiadają wystarczające cechy wspólne.

OHIM dodał jednak, że przy tego typu uogólnieniu należy postępować niezwykle ostrożnie, pamiętając, że ochrona wcześniejszego znaku towarowego jest uzasadniona jedynie w takim zakresie, w jakim był on rzeczywiście używany.

- 20 W niniejszym przypadku OHIM uznał, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla „preparatów farmaceutycznych i medycznych, a w szczególności preparatów na bazie wapna”, jego użycie zostało udowodnione wyłącznie w odniesieniu do preparatów farmaceutycznych na bazie wapna, a sama skarżąca wydzieliła w opisie towarów objętych jej znakiem towarowym preparaty na bazie wapna.
- 21 Skarżąca nie może zatem zarzucać Wydziałowi Sprzeciwów i Izbie Odwoławczej, że rozpatrując sprzeciw uznały znak towarowy skarżącej za zarejestrowany wyłącznie dla preparatów farmaceutycznych na bazie wapna. W opinii OHIM stwierdzenie, że wcześniejszy znak towarowy był używany w odniesieniu do całej kategorii preparatów farmaceutycznych, podczas gdy był używany tylko dla konkretnego rodzaju towaru, oznaczałoby objęcie wcześniejszego znaku towarowego nienależną ochroną i byłoby sprzeczne z zasadami określonymi w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.
- 22 OHIM stwierdził w każdym razie, że zaskarżona decyzja nie zawiera w tym względzie żadnego uchybienia, gdyż skarżąca nie podniosła tej kwestii w odwołaniu od decyzji Wydziału Sprzeciwów i nie podniosła tego argumentu w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Ocena Sądu

- 23 Jak wynika z motywu dziewiątego rozporządzenia nr 40/94, prawodawca uznał, że ochrona wcześniejszego znaku towarowego jest uzasadniona wyłącznie w takim

zakresie, w jakim był on rzeczywiście używany. Na podstawie motywu dziewiątego art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy może żądać przedstawienia dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany na terytorium, na którym jest on chroniony [wyroki Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison (HIWATT), Rec. str. II-5233, pkt 34; z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM — Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. str. II-3445, pkt 25].

24 Zgodnie z zasadą 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) dowód, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany, powinien wskazywać miejsce, czas, zakres oraz charakter używania wcześniejszego znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie VITAKRAFT, pkt 27).

25 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla „preparatów farmaceutycznych i medycznych, a w szczególności preparatów na bazie wapna”, należących do klasy 5 porozumienia nicejskiego. Bezsporne jest również, że na wniosek drugiego uczestnika postępowania przed Izbą Odwoławczą skarżąca przedstawiła dowód na używanie wcześniejszego znaku towarowego w postaci dokumentów wykazujących jego rzeczywiste używanie do sprzedaży preparatów farmaceutycznych, a konkretnie preparatów na bazie wapna.

26 Artykuł 43 ust. 2 zdanie ostatnie rozporządzenia nr 40/94, jak również art. 43 ust. 3 tego rozporządzenia, który reguluje stosowanie przepisu art. 43 ust. 2 w odniesieniu do wcześniejszych krajowych znaków towarowych, należy interpretować w ten sposób, że służą one zapobieżeniu szerokiej ochronie znaku towarowego wykorzystywanego jedynie częściowo wyłącznie z uwagi na to, że został on zarejestrowany dla szerokiej gamy towarów lub usług. A zatem w ramach stosowania tych przepisów należy wziąć pod uwagę zakres kategorii towarów lub usług, dla

których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, a w szczególności stopień ogólności pojęć użytych do opisu wspomnianych kategorii, mając na względzie towary lub usługi, dla których rzeczywiste używanie zostało skutecznie wykazane [wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser (Hiszpania) przeciwko OHIM — Aladin (ALADIN), Zb.Orz. str. II-2861, pkt 44].

27 Z wyżej wskazanych przepisów wynika, że w przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla danej kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie wykorzystywany. Natomiast jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług zdefiniowanych w sposób na tyle precyzyjny, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz danej kategorii nie jest możliwe, wtedy, dla potrzeb postępowania w sprawie sprzeciwu, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla wspomnianych towarów lub usług bezwzględnie obejmuje całą tę kategorię (ww. wyrok w sprawie ALADIN, pkt 45).

28 W tym względzie należy przypomnieć, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla „preparatów farmaceutycznych i medycznych, a w szczególności preparatów na bazie wapna”. Opis ten obejmuje bezsprzecznie kategorię towarów, która jest na tyle szeroka (preparaty farmaceutyczne ogółem), aby można było wyodrębnić w niej różne podkategorie, które mogą być rozpatrywane w sposób niezależny. Pojęcie preparatu farmaceutycznego obejmuje w istocie towary, które na tyle różnią się od siebie pod względem przeznaczenia i konsumentów końcowych, w zależności od konkretnych wskazań terapeutycznych, a także pod względem kanałów dystrybucji (wydawane na receptę albo dostępne bez recepty), aby można było wyodrębnić wśród nich różne podkategorie. Ponadto skarżąca sama wydzieliła w opisie towarów objętych znakiem towarowym podkategorię odpowiadającą „preparatom na bazie wapna”.

29 W powyższych okolicznościach należy uznać, że dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego został przedstawiony wyłącznie w odniesieniu do części towarów lub usług objętych szeroką kategorią towarów mogącą obejmować różne odrębne podkategorie.

30 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza, która podczas rozpatrywania sprzeciwu uwzględniła wyłącznie „preparaty farmaceutyczne na bazie wapna”, prawidłowo zastosowała art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94.

31 Argumenty skarżącej nie wykazały, by było inaczej.

32 W pierwszej kolejności skarżąca stwierdziła zasadniczo, że o ile w przypadku wcześniejszego znaku towarowego służącego do oznaczania grupy towarów i usług o odmiennym charakterze należy uznać za słuszne uwzględnienie do celów postępowania w sprawie sprzeciwu dziedziny, w której znak towarowy mający więcej niż pięć lat jest używany, aby zapobiec nadużyciom polegającym na powoływaniu się na znaki towarowe służące do oznaczania całej klasy towarów lub usług lub kilku całych klas, to jednak uwzględnianie wyłącznie konkretnego rodzaju towaru w ramach danej kategorii należy uznać za nieproporcjonalne.

33 W tym względzie Sąd uznał po pierwsze, że art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 nie odnosi się do kategorii lub klas towarów, dla których znak towarowy został zarejestrowany, lecz do towarów i usług. Po drugie określenie „preparaty farmaceutyczne na bazie wapna”, które to towary zostały uwzględnione w ramach rozpatrywania sprzeciwu, nie dotyczy wyłącznie konkretnego towaru, lecz odrębnej i dostatecznie szerokiej podkategorii, czego w niniejszym przypadku nie można uznać za nieproporcjonalne ograniczenie. Jak wynika z pkt 29 i 30 powyżej, takie stanowisko jest zgodne z orzecznictwem Sądu.

34 Następnie, jeżeli chodzi o argument skarżącej, że tak restrykcyjna wykładnia art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 byłaby dyskryminująca w stosunku do zakresu ochrony przyznanego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu nieużywanemu znakowi towarowemu zarejestrowanemu przed mniej niż pięcioma laty, w opinii Sądu nie można mówić o żadnej dyskryminacji, gdyż te dwie sytuacje nie są porównywalne. W rzeczywistości nie wymaga się dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego zarejestrowanego krócej niż pięć lat, właśnie dlatego że okres pięciu lat został przewidziany, aby umożliwić gospodarcze wykorzystanie znaku towarowego. Zgodnie z art. 50 rozporządzenia nr 40/94 dopiero po upływie pięciu lat, w trakcie którego znak towarowy nie był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, można stwierdzić jego wygaśnięcie z powodu braku rzeczywistego użycia.

35 W związku z powyższym należy uznać pierwszy zarzut za bezpodstawny.

W przedmiocie drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

36 W pierwszej kolejności skarżąca podważa stwierdzenie Izby Odwoławczej, jakoby między porównywanymi towarami nie występował wystarczający stopień podobieństwa.

37 W opinii skarżącej w obydwu przypadkach chodzi o podobne preparaty farmaceutyczne, pochodzące od tego samego rodzaju producentów, produkowane i dystrybuowane w tym samym obiegu. Jeden został opisany przez odniesienie do

składnika czynnego, drugi — do wskazania terapeutycznego. Drugi uczestnik postępowania przed Izbą Odwoławczą powinien wykazać, że pomimo tego powierzchownego podobieństwa, zasady przepisywania i zażywania tych preparatów oddalają wszelkie prawdopodobieństwo, że konsument będzie miał z nimi do czynienia jednocześnie. Tymczasem żaden taki dowód nie został przedstawiony. Podobnie nie przedstawiono dowodu na to, że postać preparatów i sposób ich podawania oddalają wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

38 Skarżąca dodała, że aby wyeliminować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nie wystarczy stwierdzić, że porównywane preparaty farmaceutyczne są przeznaczone do leczenia różnych dolegliwości. Drugi uczestnik postępowania przed Izbą Odwoławczą powinien wykazać i upewnić się, że ten sam chory nie może otrzymać recepty na obydwa preparaty jednocześnie lub jednocześnie ich zażywać, czego nie uczyniono.

39 W drugiej kolejności skarżąca podniosła, że Izba Odwoławcza nie określiła kręgu odbiorców i nie oceniła prawdopodobieństwa wprowadzenia ich w błąd. Przypomniała również, że w sektorze leków krąg odbiorców stanowi całe społeczeństwo, w tym personel medyczny, jak na przykład lekarze, farmaceuci i pielęgniarki, oraz wszystkie osoby mogące zażywać preparaty farmaceutyczne, w tym osoby o ograniczonych możliwościach wzrokowych, kognitywnych lub intelektualnych, które mogą być dodatkowo osłabione przez chorobę.

40 Ponadto skarżąca twierdzi, że prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd nie jest ograniczone do momentu zakupu, a wprowadzenie w błąd po zakupie od dawna jest uwzględniane po drugiej stronie Atlantyku. W istocie lek jest zazwyczaj zażywany przez pewien okres, a chory, który wybiera preparaty ze swojej apteczki, nie jest wspomagany przez personel medyczny.

- 41 W trzeciej kolejności skarżąca przeprowadziła porównanie występujących w sporze oznaczeń.
- 42 Podniosła ona przede wszystkim, zgadzając się z opinią Izby Odwoławczej, że przeciętny konsument nie nadaje oznaczeniom CALSYN i GALZIN znaczenia koncepcyjnego, gdyż dwa występujące w sporze znaki wyraźnie się odróżniają. Skarżąca powołała się na orzecznictwo Trybunału i Sądu, zgodnie z którym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego. Stwierdzając, że znak towarowy CALSYN jest znakiem fantazyjnym i mającym znamiona odróżniające, Izba Odwoławcza powinna była nadać większe znaczenie ogólnym podobieństwom niż szczegółowym różnicom. Tymczasem przyjęła ona zupełnie przeciwną metodologię.
- 43 W tym względzie skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że w trakcie analizy niesłusznie skupiła się na szczegółowych różnicach wizualnych i fonetycznych między znakami towarowymi, podczas gdy powinna była porównać ogólne wizualne, fonetyczne i koncepcyjne oddziaływanie tych dwu znaków towarowych.
- 44 Jeżeli chodzi o porównanie pod względem wizualnym, skarżąca wskazała, że porównywane oznaczenia mają taką samą liczbę liter i są wyraźnie podobne, gdyż wspólne litery „a”, „l” i „n” występują w tej samej kolejności. W związku z tym zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie wzięła pod uwagę podobieństwa wizualnego między wielkimi literami „C” i „G”, które różnią się jedynie jedną małą kreską, łatwą do pominięcia, jeżeli litera „G” jest pisana ręcznie. Dotyczy to również liter „s” i „z”, które wizualnie są bardzo zbliżone, gdyż ich forma geometryczna jest po prostu odwrócona.
- 45 Jeżeli chodzi o porównanie pod względem fonetycznym, skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że przeprowadziła szczegółową analizę różnic między dwoma

oznaczeniami, które nie są dostrzegalne dla miarodajnego kręgu odbiorców. Skarżąca uważa, że brzmienie liter „c” i „g” jest bardzo zbliżone, a różnica między nimi może zostać niedostrzeżona, w szczególności przez osoby nieposiadające normalnych zdolności słuchowych, osoby starsze lub obcokrajowców. Dotyczy to również liter „s” i „z”.

46 Ponadto skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że w sposób arbitralny orzekła o występowaniu różnicy w wymowie między zgłoskami „yn” i „in”. Skarżąca zauważyła, że połączenie głosek „yn” występuje bardzo rzadko w języku francuskim, w którym litera „y” jest utożsamiana fonetycznie z literą „i”, co oznacza, że odbiorcy, poza niewielką grupą znającą język angielski lub zasady fonetyczne, na które powołuje się OHIM, instynktownie wymówią grupę liter „yn” jak „in”. Zatem jedyna różnica w „przepływie powietrza” między — odpowiednio — literami „c” a „g” oraz między „z” a „s”, a także ewentualna różnica w wymowie między „yn” i „in” nie niwelują ogólnego podobieństwa fonetycznego między dwoma znakami towarowymi.

47 Wreszcie skarżąca stwierdziła, że ogólne porównanie musi uwzględniać fakt, że odbiór wizualny i fonetyczny nie może być analizowany osobno, gdyż ludzki umysł stara się wizualizować wypowiedziane słowo, w szczególności słowo fantazyjne, i na odwrót. Zatem znaczne podobieństwo fonetyczne prowadzi do zapamiętania wzrokowego, a więc bardzo zbliżonego odtworzenia zapisu dwu znaków towarowych przez konsumenta, który nie ma ich jednocześnie przed sobą. Znaczne podobieństwo wizualne prowadzi również do zbliżonej wymowy, jeżeli konsument odwołuje się do swojej pamięci wzrokowej.

48 Podsumowując, skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza powinna była stwierdzić przewagę podobieństw nad różnicami między dwoma oznaczeniami oraz — pomimo odmiennych wskazań terapeutycznych — uznać towary za podobne.

- 49 OHIM stwierdził w pierwszej kolejności, że podziela opinię skarżącej i Izby Odwoławczej co do określenia docelowego kręgu odbiorców, to jest personelu medycznego i ogółu społeczeństwa we Francji.
- 50 Po drugie OHIM przedstawił analizę podobieństwa towarów. W tym względzie stwierdził, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania w sprawie sprzeciwu preparaty farmaceutyczne są zazwyczaj uważane za bardzo podobne do innych preparatów farmaceutycznych, chociaż stopień podobieństwa może być mniejszy, jeżeli wskazania farmaceutyczne wyraźnie się różnią.
- 51 W niniejszym przypadku towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym CALSYN, którego używanie zostało udowodnione, są preparatami farmaceutycznymi na bazie wapna. Z przedstawionych dowodów wynika, że preparat CALSYN jest roztworem do iniekcji na bazie kalcytoniny, sprzedawanym wyłącznie na receptę („lista II”) i podawanym pacjentom w szczególności w przypadku stwierdzenia hiperkalcemii (niedoborów wapnia i stopniowego odwapnienia kości) oraz w celu leczenia chorób atakujących kości (w szczególności choroby Pageta, choroby kośćca prowadzącej do deformacji kości).
- 52 Preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby Wilsona wymienione w zgłoszeniu będącym przedmiotem sprzeciwu są przeznaczone do leczenia rzadkiej dziedzicznej choroby genetycznej, która powoduje nagromadzenie się miedzi w organizmie. Tego rodzaju preparaty są przepisywane przez lekarza i wydawane na receptę, ze względu na szczególne wskazania terapeutyczne.

- 53 Podsumowując, OHIM stwierdził, że porównywane preparaty są podobne ze względu na ich charakter preparatów farmaceutycznych, lecz podobieństwo to jest ograniczone, z uwagi na ich różne wskazania terapeutyczne. Ocena Izby Odwoławczej w tej kwestii była zatem prawidłowa.
- 54 W trzeciej kolejności OHIM przeprowadził porównanie oznaczeń pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.
- 55 Jeżeli chodzi o porównanie wizualne, zauważył on, że występujące w sporze oznaczenia wykazują podobieństwo wizualne, ponieważ zawierają taką samą liczbę liter (sześć), w tym trzy identyczne, występujące w tym samym porządku i w tym samym miejscu („a”, „l” i „n”), jak również że pewne podobieństwo występuje między wielkimi literami „G” i „C” oraz literami „z” i „s”. Litera „y” wcześniejszego znaku towarowego odróżnia jednak oba oznaczenia, co stwierdziła Izba Odwoławcza.
- 56 Jeżeli chodzi o porównanie fonetyczne, OHIM stwierdził, że obydwa oznaczenia są dwusylabowe, a sylaby „cal” i „gal” oraz „zin” i „syn” są bardzo podobne. Końcówki „in” i „yn” mogłyby być wymawiane identycznie w języku francuskim jako [in] (jak w wyrazach „sinistre”, „sinusite” lub „synonyme”, „synergie”) lub [ɛ̃] (jak w wyrazach „sincère”, „singe”, „lapin” lub „synthèse”, „syndicat”), gdyż samogłoska „y” podlega takim samym zasadom, co samogłoska „i”. OHIM zwrócił się do Sądu o wydanie rozstrzygnięcia w kwestii analizy fonetycznej przeprowadzonej przez Izbę Odwoławczą.
- 57 Jeżeli chodzi o porównanie koncepcyjne oznaczeń, OHIM — podobnie jak Izba Odwoławcza — stwierdził, że znaki towarowe są pozbawione znaczenia dla

właściwego kręgu odbiorców, dlatego też nie można wyciągnąć żadnego wniosku w tej kwestii.

- 58 Ze względu na stwierdzone podobieństwa wizualne i fonetyczne OHIM orzekł o ogólnym podobieństwie oznaczeń.
- 59 W czwartej kolejności OHIM przeprowadził ogólną ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym względzie najpierw powołał się na orzecznictwo, zgodnie z którym niewielkie podobieństwo określonych towarów lub usług może zostać zrównoważone wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. W opinii OHIM przeciętny konsument, którego należy wziąć pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, powinien być właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Jednakże należy uwzględnić fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług.
- 60 Następnie OHIM uznał, że zgodnie z ogólną zasadą przeciętny konsument jest bardziej uważny, jeżeli ma do czynienia z preparatami farmaceutycznymi wydawanymi na receptę niż z preparatami dostępnymi bez recepty, przy czym jego uwaga zależy ponadto od wskazań terapeutycznych preparatu. W niniejszym przypadku OHIM stwierdził, że porównywane preparaty farmaceutyczne są wydawane na receptę, a zatem można zgodzić się z Izbą Odwoławczą, że stopień uwagi konsumentów jest raczej wysoki.
- 61 Podsumowując, OHIM zwrócił się do Sądu o ocenę, czy podobieństwo oznaczeń i towarów może wywoływać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów we Francji.

Ocena Sądu

- 62 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, „jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”. Ponadto na mocy art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 63 Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd oznacza ryzyko, że krąg odbiorców może dojść do przekonania, iż towary lub usługi opatrzone danymi oznaczeniami pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa albo, w danym przypadku, z przedsiębiorstw gospodarczo powiązanych. Prawdopodobieństwo to należy oceniać w sposób całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników danego przypadku [wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 16 i 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17 i 18; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 25 i 26].
- 64 Ta całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, a w szczególności między podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie (ww. wymienione wyroki w sprawie Canon, pkt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19; Fifties, pkt 27).
- 65 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany we Francji. Dlatego też stosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wymaga odwołania się do percepcji odbiorców francuskich.

- 66 Ponadto jeżeli porównywane towary są preparatami farmaceutycznymi, właściwym kręgiem odbiorców są członkowie personelu medycznego i pacjenci jako końcowi konsumenci [wyroki Sądu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie T-130/03 Alcon przeciwko OHIM — Biofarma (TRAVATAN), Zb.Orz. str. II-3859, pkt 49; z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie T-154/03 Biofarma przeciwko OHIM — Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), Zb.Orz. str. II-4743, pkt 46].
- 67 W tym względzie należy odrzucić zarzuty skarżącej, zgodnie z którymi Izba Odwoławcza nie określiła docelowego kręgu odbiorców. W istocie z pkt 10 zaskarżonej decyzji wynika wyraźnie, że Izba Odwoławcza stwierdziła, po odwołaniu się do konsumentów francuskich, że odbiorcy obejmują „jednocześnie konsumentów leków i członków personelu medycznego”. Sąd stwierdza zatem, że Izba Odwoławcza prawidłowo określiła właściwy krąg odbiorców.
- 68 Jeżeli chodzi o podobieństwo porównywanych towarów, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23).
- 69 W niniejszym przypadku należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, iż występujące w sporze towary są preparatami farmaceutycznymi i na tym opiera się podobieństwo między nimi, natomiast różnice wynikają z odmiennych wskazań terapeutycznych. Stwierdziła to również skarżąca, podnosząc po pierwsze, że preparaty farmaceutyczne powinny być co do zasady uważane za towary podobne, a po drugie, że porównywane towary mają różne przeznaczenie. Z pism skarżącej

wynika, że nie podważa ona oceny Izby Odwoławczej dotyczącej istniejącego stopnia podobieństwa.

70 W tym względzie wystarczy stwierdzić, że porównywane towary mają ten sam charakter (preparaty farmaceutyczne), to samo przeznaczenie (leczenie dolegliwości u ludzi), są skierowane do tych samych konsumentów (pracownicy sektora medycznego i pacjenci), są wprowadzane do obrotu tymi samymi kanałami dystrybucyjnymi (zazwyczaj w aptekach) i potencjalnie się uzupełniają. Natomiast różnica między nimi wynika z odrębnych wskazań terapeutycznych.

71 W związku z tym należy stwierdzić, że z uwagi na to, iż elementy podobne towarów przeważają nad elementami odmiennymi — jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji — pomiędzy omawianymi towarami występuje pewien stopień podobieństwa.

72 Jeżeli chodzi o podobieństwo wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne występujących w sporze oznaczeń, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 i wskazane tam orzecznictwo].

73 Jeżeli chodzi w pierwszym rzędzie o porównanie na płaszczyźnie koncepcyjnej, należy stwierdzić, że w opinii Izby Odwoławczej występujące w sporze znaki towarowe były pozbawione znaczenia dla przeciętnego konsumenta oraz że opinia ta

nie została podważona przez skarżącą. W tym względzie Sąd uważa, że analiza Izby Odwoławczej jest prawidłowa, a występujące w sporze oznaczenia nie posiadają żadnego znaczenia.

74 Następnie, jeżeli chodzi o porównanie na płaszczyźnie wizualnej, Sąd uznał, że obydwa oznaczenia mają zdecydowanie charakter słowny i zawierają tę samą liczbę liter (sześć), w tym trzy identyczne w tym samym porządku i w tym samym miejscu („a”, „l” i „n”). Sąd uznał również, że wielkie litery „G” i „C” wykazują pewne podobieństwo i w związku z tym nie można z pewnością stwierdzić, że pierwsza litera każdego znaku towarowego może przyciągnąć wzrok konsumenta. Ponadto w przeciwieństwie do Izby Odwoławczej Sąd stwierdził, że litery „z” i „s” również wykazują podobieństwo. Prawdą jest, jak stwierdziła Izba Odwoławcza, że litera „y” we wcześniejszym znaku towarowym przyciąga uwagę, ponieważ jest rzadko spotykana w języku francuskim. Jednakże na podstawie wyłącznie tej cechy nie można zdecydowanie rozróżnić porównywanych znaków towarowych. Sąd uznał, że znaki te są ogólnie podobne wizualnie.

75 Wreszcie jeżeli chodzi o porównanie fonetyczne, Sąd stwierdził, że obydwa znaki są dwusylabowe, a pierwsze sylaby „cal” i „gal” każdego znaku są wypowiedane w podobny sposób, gdyż brzmienie spółgłosek „c” i „g” jest bardzo zbliżone. Ponadto w przeciwieństwie do stwierdzeń Izby Odwoławczej Sąd uznał, że w języku francuskim zgłoski „yn” i „in” są bardzo często wymawiane w identyczny sposób. Dlatego też Sąd doszedł do przekonania, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo uznała, iż występujące w sporze znaki towarowe nie są podobne pod względem fonetycznym.

76 W świetle powyższych uwag Sąd uznał, że porównywane znaki towarowe są zasadniczo podobne, a w konsekwencji — że Izba Odwoławcza nieprawidłowo stwierdziła, iż występujące w sporze oznaczenia różnią się od siebie, w szczególności pod względem fonetycznym.

- 77 Jeżeli chodzi o ogólną ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Sąd zauważa, że Izba Odwoławcza stwierdziła występowanie pewnego stopnia podobieństwa między towarami i między znakami towarowymi, lecz uznała go za niewystarczający, aby doprowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wyniku niemożliwości rozróżnienia towarów sprzedawanych pod każdym ze znaków. Do takiego wniosku doprowadziło Izbę Odwoławczą między innymi stwierdzenie, że — zważywszy na charakter towarów — odbiorcy, obejmujący jednocześnie konsumentów leków i członków personelu medycznego, zwracają szczególną uwagę na oznaczenia identyfikujące towary.
- 78 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przeciętny konsument, którego należy wziąć pod uwagę przy ocenie ogólnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, powinien być właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny. Zgodnie z tym samym orzecznictwem należy również uwzględnić fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii danych towarów lub usług (ww. wyrok Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).
- 79 Sąd uznał, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta preparatów farmaceutycznych musi być ustalany ad casum, w zależności od okoliczności sprawy, a w szczególności od wskazań terapeutycznych danych preparatów. Sąd uznał również, że w przypadku leków wydawanych na receptę (jak te występujące w niniejszej sprawie) poziom uwagi jest zasadniczo wyższy, jako że są one przepisywane przez lekarza, a następnie sprawdzane przez farmaceutę, który wydaje je konsumentom.
- 80 Jednakże okoliczność, że właściwy krąg odbiorców składa się z osób, których poziom uwagi można uznać za wysoki, nie pozwala wykluczyć ryzyka, że odbiorcy dojdą do

przekonania, iż towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa albo, w danym przypadku, z przedsiębiorstw gospodarczo powiązanych, z uwagi na podobieństwo między występującymi w sporze towarami i oznaczeniami. Sąd stwierdził, że wniosek dotyczący braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, do którego doszła Izba Odwoławcza, opierał się na błędnym założeniu, że oznaczenia znacznie się od siebie różnią, w szczególności pod względem fonetycznym, oraz że różnice te mogły zrównoważyć poziom podobieństwa między towarami. Taka ocena nie może zostać zaakceptowana, gdyż występujące w sporze oznaczenia wykazują wyraźne podobieństwa wizualne i fonetyczne, o których mowa w pkt 74 i 75 powyżej.

81 W tych okolicznościach Sąd uznał, wbrew rozstrzygnięciu w zaskarżonej decyzji, że jeśli chodzi o ogólne wrażenie, to z uwagi na podobieństwo między porównywanymi towarami i podobieństwo wizualne i fonetyczne między dwoma znakami towarowymi różnice je dzielące nie są wystarczające, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia właściwego kręgu odbiorców w błąd.

82 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że należy uwzględnić drugi zarzut skarżącej, mający na celu stwierdzenie naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wobec tego należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

83 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, a zaskarżona decyzja została unieważniona, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 7 września 2004 r. (sprawa R 295/2003-4).**

- 2) **OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącą.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 października 2006 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

M. Vilaras