

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

22. září 2005 *

Ve věci T-130/03,

Alcon Inc., se sídlem v Hünenberg (Švýcarsko), zastoupená G. Breenem, advokátem, a J. Gleesonem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému S. Palmero Cabezas a S. Laitinen, jako zmocněnkyněmi,

žalovanému,

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník v řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: angličtina.

Biofarma SA, se sídlem v Neuilly-sur-Seine (Francie), zastoupená V. Gilem Vegou, A. Ruizem Lopezem a D. Gonzálezem Marotem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 30. ledna 2003 (věc R 968/2001-3), týkajícímu se námitkového řízení mezi Alcon Inc. a Biofarma SA,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát)

ve složení M. Jaeger, předseda, V. Tiili a O. Czúcz, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 17. dubna 2003,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 17. října 2003,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 6. října 2003,

po jednání konaném dne 14. dubna 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 11. června 1998 předložila Alcon Inc. 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 TRAVATAN.
- 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 „Oční farmaceutické přípravky“.
- 4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 23/99 ze dne 22. března 1999.

- 5 Dne 22. června 1999 podala Biofarma SA na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu této ochranné známky Společenství. Důvodem uvedeným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na existenci národní slovní ochranné známky TRIVASTAN, zapsané v Itálii dne 27. ledna 1986 pod číslem 394980.
- 6 Námitky byly podány proti všem výrobkům, na které se vztahuje přihláška ochranné známky. Byly založeny na všech výrobcích, na které se vztahuje starší ochranná známka, a sice „farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky; dietní výrobky pro děti a nemocné; náplasti, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení plevelů a škůdců“, náležející do třídy 5.
- 7 Dopisem ze dne 5. května 2000 požádala žalobkyně vedlejšího účastníka, aby v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 předložil důkaz o tom, že starší ochranná známka byla pro všechny výrobky, na kterých byly založeny námitky, v průběhu pěti let předcházejících zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství předmětem skutečného užívání v členském státě, ve kterém je tato ochranná známka chráněna. Sdělením ze dne 29. května 2000 vyzvalo námitkové oddělení vedlejšího účastníka, aby předložil tento důkaz ve lhůtě dvou měsíců.
- 8 Dne 28. července 2000 předal vedlejší účastník OHIM doklady, jejichž cílem bylo prokázat skutečné užívání starší ochranné známky v Itálii. Mezi těmito doklady byly zejména faktury, vysvětlující zpráva týkající se léčiva vedlejšího účastníka, výpis z italského adresáře *L'Informatore Farmaceutico* a výpis z *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 V rozhodnutí ze dne 26. září 2001 mělo námitkové oddělení za to, že užívání starší ochranné známky bylo prokázáno pro konkrétní farmaceutický výrobek, a sice „přípravek pro periferní vasodilataci určený pro léčbu periferních a mozkových cévních onemocnění a cévních poruch oka a ucha“, a vyhovělo námitkám pro všechny požadované výrobky. V důsledku toho zamítlo zápis přihlašované ochranné známky s odůvodněním, že existuje nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace v Itálii, s ohledem na skutečnost, že ochranné známky jsou vzhledově a foneticky podobné a že existuje určitá podobnost výrobků.
- 10 Dne 13. listopadu 2001 podala žalobkyně na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.
- 11 Rozhodnutím ze dne 30. ledna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl třetí odvolací senát odvolání. Měl v podstatě za to, že vzhledem k tomu, že se výrobky označované dotčenými ochrannými známkami vyznačují vysokým stupněm podobnosti a že uvedené ochranné známky jsou značně vzhledově a foneticky podobné, existuje mezi dotčenými ochrannými známkami nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace.

Návrhy účastníků řízení

- 12 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

13 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

14 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

15 Na podporu své žaloby žalobkyně v podstatě ve své žalobě uplatňuje dva žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jelikož důkaz o skutečném užívání předložený vedlejším účastníkem neprokazuje, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro oční přípravky. Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

- 16 Při jednání žalobkyně rovněž vnesla žalobní důvod vycházející z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jelikož podmínky skutečného užívání starší ochranné známky nebyly splněny.

K přípustnosti žalobního důvodu předloženého při jednání

- 17 Při jednání se žalobkyně odvolávala na rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787), za účelem uplatnění, že podmínky skutečného užívání nebyly splněny, zejména z důvodu nízkého objemu obchodu starší ochranné známky.
- 18 OHIM a vedlejší účastník mají zato, že žalobní důvod nebo argument předložený při jednání je nepřipustný, neboť byl poprvé předložen až před Soudem.
- 19 Na základě čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu Soudu není předkládání nových důvodů v průběhu řízení přípustné, ledaže by se tyto důvody zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení.
- 20 Nejprve je namístě konstatovat, že žalobkyně ve své žalobě nevytýkala odvolacímu senátu, že porušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 z důvodu, že podmínky skutečného užívání starší ochranné známky nebyly splněny, ale pouze z toho důvodu, že důkaz o skutečném užívání předložený vedlejším účastníkem neprokazoval, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro oční přípravky.

- 21 Dále je třeba uvést, že žalobkyně nijak neprokázala existenci nové skutkové nebo právní okolnosti ve smyslu čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu.
- 22 Žalobní důvod předložený při jednání tedy musí být odmítnut jako nepřipustný.
- 23 I když by byl tento žalobní důvod vykládán jako argument vztahující se k prvnímu žalobnímu důvodu uvedenému v žalobě, je v každém případě třeba připomenout, že účelem této žaloby je kontrola legality rozhodnutí přijatých odvolacím senátem OHIM [rozsudky Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 67]. V důsledku toho nemůže kontrola provedená Soudem přesáhnout takový právní a skutkový rámec, který byl předložen odvolacímu senátu [rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejčítá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 16, a ze dne 22. června 2004, „Drie Mollen sinds 1818“ v. OHIM – Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Sb. rozh. s. II-1765, bod 45].
- 24 V projednávaném případě námitkové oddělení konstatovalo, že podmínky skutečného užívání starší ochranné známky byly splněny. Ze spisu přitom vyplývá, že ani v průběhu řízení před OHIM ani před námitkovým oddělením či odvolacím senátem žalobkyně nezpochybnila skutečnost, že důkaz předložený vedlejším účastníkem prokazuje skutečné užívání starší ochranné známky pro určitý výrobek. Před námitkovým oddělením totiž žalobkyně dokonce prohlásila, že „vzala na vědomí doklady předložené pro prokázání užívání ochranné známky TRIVASTAN v Itálii“ a zamýšlela „tento bod nezpochybňovat“. Oproti tomu uplatnila, že doklady předložené vedlejším účastníkem neuváděly, že dotyčný výrobek, na který se vztahuje starší ochranná známka, byl užíván jako oční přípravek, ale pouze, že mohl za tímto účelem být užíván.

- 25 Z předcházejícího vyplývá, že argumenty žalobkyně musí být zamítnuty. Předmětem přezkumu ve věci samé budou tedy pouze žalobní důvody vznesené před OHIM, tak jak byly uvedeny v bodě 15 výše.

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

Argumenty účastníků řízení

- 26 Podle názoru žalobkyně se odvolací senát mylně domníval, že důkaz o užívání starší ochranné známky prokazuje, že tato ochranná známka byla skutečně v Itálii užívána pro oční přípravky. Doklady předložené vedlejším účastníkem totiž uváděly pouze, že výrobek může být užíván v rámci léčby očí.
- 27 OHIM upozorňuje na to, že na základě čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 nebyl vedlejší účastník nijak povinen prokázat specifické užívání své ochranné známky k označování výrobků, které byly předmětem přihlášky k zápisu. Užívání ochranné známky coby obchodní známky předpokládá, že označení bylo užíváno zejména pro zajištění vazby mezi výrobky a službami, na které se vztahuje ochranná známka, a osobou nebo společností, odpovědnou za jejich uvádění na trh, a sice pro udání původu. Žalobkyně přitom nezpochybňuje, že předložené doklady prokazují užívání starší ochranné známky coby obchodní známky označující výrobek, který může být užíván v rámci léčby očí.
- 28 Vedlejší účastník tvrdí, že předložil důkazy, jejichž účelem bylo prokázat, že léčba očí byla jednou z léčebných indikací výrobku, na který se vztahuje starší ochranná

známka, schválených italskými lékařskými orgány a že léčivo bylo prodáváno po několik let (a sice od roku 1995 do roku 1999). Není možno vyžadovat důkaz, že léčivo bylo skutečně užíváno pacienty trpícími cévními poruchami očí.

Závěry Soudu

- 29 Nejprve je namístě uvést, že i když se žalobkyně výslovně nedovolává čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, musí její argumentace být chápána tak, že uplatňuje žalobní důvod vycházející z porušení tohoto ustanovení. Vzhledem k tomu, že v podstatě uplatňuje, že důkaz o užívání předložený vedlejším účastníkem neprokazuje, že vedlejší účastník užíval ochrannou známku pro oční přípravky, tento argument implikuje, aby bylo nejprve přezkoumáno případné porušení tohoto ustanovení a pouze poté případné nesprávné srovnání výrobků v rámci čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
- 30 Před OHIM nebylo zpochybněno, že starší ochranná známka byla užívána pro označení léčiva. Ze spisu a zejména z vysvětlující zprávy týkající se léčiva vedlejšího účastníka a z výpisu z italského adresáře *L'Informatore Farmaceutico* totiž vyplývá, že ochranná známka TRIVASTAN označuje přípravek pro periferní vasodilataci užívaný v neurologii, otorinolaryngologii, oftalmologii, angiologii a geriatrii, konkrétněji, je indikovaný pro léčbu „periferních a mozkových cévních onemocnění a cévních poruch oka a ucha“.
- 31 Je třeba konstatovat, že pokud je jednou z léčebných indikací léčiva léčba cévních poruch oka a je prokázáno, že byl prodáván po několik let, o čemž není sporu, je možno jej užívat pro léčbu těchto onemocnění. Za takových okolností by bylo nadbytečné, a dokonce obtížné, vyžadovat důkaz o tom, že toto léčivo bylo skutečně užíváno pacienty trpícími cévními poruchami očí.

- 32 V důsledku toho je namísto mít za to, že odvolací senát neporušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 tím, že došel k závěru, že důkaz předložený vedlejším účastníkem prokazuje skutečné užívání starší ochranné známky pro „přípravek pro periferní vasodilataci určený pro léčbu periferních a mozkových cévních onemocnění a cévních poruch oka a ucha“.
- 33 Je tedy třeba zamítnout první žalobní důvod žalobkyně.

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

Argumenty účastníků řízení

- 34 Žalobkyně tvrdí, že dotčené výrobky nejsou natolik podobné, aby bylo možno odůvodnit závěr OHIM, a že kolidující ochranné známky nejsou podobné s ohledem na jejich vzhledové a fonetické rozdíly, a že tedy mezi těmito ochrannými známkami neexistuje žádné nebezpečí záměny nebo asociace.
- 35 Pokud jde o podobnost výrobků, má žalobkyně za to, že OHIM nevzal správně v úvahu formu výrobku. Výrobek vedlejšího účastníka je totiž ústně užívanou tabletou, zatímco výrobek žalobkyně má formu očních kapek.
- 36 Mimoto, jelikož jsou tyto výrobky dostupné pouze v lékárně na předpis, kupuje spotřebitel výrobek, který mu již vybral a určil praktický lékař. Podle názoru

žalobkyně vzhledem k tomu, že ochranná známka TRAVATAN je užívána pro oční přípravek užívaný při léčbě glaukomu, předepisuje vhodnou léčbu oční lékař, zatímco léčivo TRIVASTAN předepisuje odborník v oboru cévních onemocnění. Tyto dva výrobky jsou tedy předepisovány odbornými lékaři a dané předpisy jsou vyplňovány a vydávány lékárníky. Je velmi nepravděpodobné, že by lékárník zaměnil formu výrobků nebo jejich indikace (a sice oční kapky určené pro léčbu glaukomu s přípravkem pro periferní vasodilataci ve formě tablety užívaným obecně při léčbě cévních onemocnění). Žalobkyně zdůrazňuje, že výrobek vedlejšího účastníka je zřejmě přípravkem určeným pro obecnou léčbu cévních potíží.

37 Mimoto žalobkyně vědomě omezila vymezení svého výrobku na „oční farmaceutické přípravky pro léčbu glaukomu“, čímž ještě snížila veškerou podobnost mezi výrobky. Tuto skutečnost odvolací senát správně neposoudil.

38 Pokud jde o podobnost označení, žalobkyně tvrdí, co se týče vzhledové podobnosti, že celkový vyvolaný dojem je takový, že prvky podobnosti, i když existují, nejsou dostatečné k tomu, aby označení mohla být považována za podobná. Na rozdíl od konstatování odvolacího senátu nepředstavují první dvě písmena každého slova, „t“ a „r“, dominantní část předpony obou ochranných známek, jelikož předpona „tr“ nemá žádný význam bez samohlásky, se kterou je spojena, a právě tato samohláska umožňuje spotřebiteli vyslovit slabiku. Správné srovnání by tedy mělo být učiněno na základě každé slabiky v jejím celku, a sice předpony „tra“ a předpony „tri“.

39 Pokud jde o fonetickou podobnost, tvrdí žalobkyně, že rozdíly jsou dostatečné pro rozlišení ochranných známek, tím spíše že jsou spojeny se vzhledovými rozdíly.

V italské výslovnosti „tri“ a „tra“ existuje totiž velmi zřetelný rozdíl. Navíc získá TRIVASTAN připojením souhlásky „s“ výraznou fonetickou zvláštnost.

- 40 Co se týče pojmové podobnosti, žalobkyně tvrdí, že ochranné známky jsou odlišné. Předpona „tri“ starší ochranné známky znamená „trojitý“ nebo „tříkrát“, a slabika „vas“ odkazuje na „vaskulární“. Z toho vyplývá, že význam starší ochranné známky TRIVASTAN je odborníky, jako jsou lékaři a lékárníci, snadno rozpoznán jako přípravek s trojím účinkem užívaný při cévních onemocněních. Přípona „tan“ nemá žádný význam a není rozlišující, a i když je společná oběma ochranným známkám, je rovněž společná řadě dalších ochranných známek pro výrobky náležející do třídy 5. Přihlašovaná ochranná známka TRAVATAN nemá žádný význam, neboť se jedná o smyšlené slovo, i když první čtyři písmena jsou odvozena z pojmu „Travoprost“, což je nechráněný mezinárodní název výrobku žalobkyně.
- 41 I kdyby mělo být shledáno, že mezi označeními existuje určitá vzhledová a fonetická podobnost, účinek této podobnosti není možno zveličovat, s ohledem zejména na rozdíl mezi formami obou výrobků, jakož i na lékařský kontext, ve kterém se prodávají.
- 42 Mimoto žalobkyně tvrdí, že starší ochranná známka nemá vlastní rozlišovací způsobilost a nebyl podán žádný důkaz o jejím dobrém jménu nebo proslulosti. Pokud starší ochranná známka nepožívá zvláštní proslulosti u veřejnosti a skládá se z obrazu, který má málo fantazijských prvků, pouhá podobnost mezi ochrannými známkami nestačí, aby způsobila nebezpečí záměny (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 25).

- 43 Krom toho Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila přípravku žalobkyně nesoucímu ochrannou známku TRAVATAN povolení k uvedení na trh na celém území Evropské unie.
- 44 OHIM a vedlejší účastník podporují závěry odvolacího senátu.

Závěry Soudu

- 45 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, 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 se podle čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 starší ochrannou známkou rozumí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 46 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.

- 47 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33, a uvedená judikatura].
- 48 V projednávaném případě je starší ochranná známka TRIVASTAN zapsána v Itálii, která tak představuje relevantní území pro účely uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 49 Je nepochybné, že dotčenými výrobky jsou léčiva, pro jejichž prodej konečnému spotřebiteli v lékárně je nezbytný lékařský předpis. Relevantní veřejnost není tedy tvořena pouze konečnými spotřebiteli, ale rovněž odborníky, a sice lékaři, kteří léčivo předepisují, jakož i lékárníky, kteří předepsané léčivo prodávají.
- 50 S ohledem na výše uvedené úvahy je namístě provést srovnání jednak dotčených výrobků a jednak kolidujících označení.

— Ke srovnání výrobků

- 51 Úvodem je namístě vyjádřit se k případnému omezení seznamu požadovaných výrobků na „oční farmaceutické přípravky pro léčbu glaukomu“, které žalobkyně

údajně provedla. V tomto ohledu je třeba připomenout, že za účelem použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se musí posouzení nebezpečí záměny týkat všech výrobků, které uvádí přihláška ochranné známky. Aby mohlo být omezení seznamu výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství vzato v úvahu, musí být provedeno podle určitých konkrétních podmínek na žádost o změnu přihlášky podanou v souladu s článkem 44 nařízení č. 40/94 a pravidlem 13 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) [výše uvedený rozsudek Vejščíta tableta, bod 13, a rozsudek Soudu ze dne 25. listopadu 2003, Oriental Kitchen v. OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Recueil, s. I-4953, bod 30]. Mimoto musí být omezení výrobků obsažených v přihlášce ochranné známky Společenství provedeno výslovně a bezpodmínečně [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, body 61 a 62, a ze dne 10. listopadu 2004, Storck v. OHIM (Tvar bonbonu), T-396/02, Recueil, s. II-3821, bod 20].

- 52 V projednávaném případě žalobkyně ve svém písemném odůvodnění odvolání ze dne 28. ledna 2002 konstatovala následující:

„Za účelem usnadnění úkolu [odvolacího senátu] přihlašovatelé potvrzují, že hodlají omezit vymezení zboží, které je předmětem přihlášky k zápisu č. 847590, [na] „oční farmaceutické přípravky pro léčbu glaukomů.““

- 53 Je třeba uvést, že podmínky omezení nebyly v této formulaci „potvrzují, že hodlají“ dodrženy, vzhledem k tomu, že žalobkyně nepředložila v tomto smyslu žádost o změnu přihlášky ochranné známky v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

- 54 Za těchto podmínek nelze odvolacímu senátu vytýkat, že nevzal v úvahu údajné omezení výrobků obsažených v přihlášce ochranné známky Společenství.
- 55 Z toho vyplývá, že výrobky, které je třeba porovnat, jsou „oční farmaceutické přípravky“ a „přípravek pro periferní vasodilataci určený pro léčbu periferních a mozkových cévních potíží a cévních poruch oka a ucha“.
- 56 Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami je namísto zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi výrobky nebo službami. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, jejich užívání, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter (viz analogicky rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23).
- 57 V projednávaném případě mají výrobky, jak správně tvrdí OHIM, stejnou povahu (farmaceutické přípravky), určení nebo účel (léčba očních poruch cévního nebo jiného původu), jsou určeny týměž spotřebitelům (odborníci, včetně lékařů a lékárníků a skuteční koneční uživatelé, tedy pacienti s onemocněním očí), používají stejné distribuční cesty (zpravidla lékárny) a mají potenciálně komplementární charakter. Není tedy pochyb o tom, že mohou být vyráběny nebo uváděny na trh stejnými hospodářskými subjekty.
- 58 Argument žalobkyně, že výrobky nejsou podobné, neboť výrobek vedlejšího účastníka je tableta užívaná ústně, zatímco výrobek žalobkyně má formu očních

kapek, je nutno zamítnout. Tento rozdíl ve způsobu užívání léčiva totiž v projednávaném případě nepřevažuje nad společnou povahou a účelem obou výrobků.

- 59 Mimoto argument žalobkyně, že její léčivo předepisuje oční lékař, zatímco léčivo vedlejšího účastníka předepisuje odborník v oboru cévních onemocnění, není relevantní. Jelikož totiž léčivo vedlejšího účastníka může být užíváno pro léčbu cévních poruch oka, nelze vyloučit, že léčbu pacienta trpícího tímto onemocněním provádí spíše oční lékař než odborník v oboru cévních onemocnění.
- 60 Vzhledem k tomu, že výrobek, na který se vztahuje starší ochranná známka, může být užíván pro léčbu cévních poruch oka, i když je tento výrobek určen pro obecnou léčbu cévních potíží, jak to uplatňuje žalobkyně, je nutno jej považovat za obdobný očnímu farmaceutickému přípravku, neboť se v obou případech jedná o léčbu poruch oka.
- 61 V důsledku toho se odvolací senát nedopustil pochybení, když shledal, že mezi dotčenými výrobky existuje vysoký stupeň podobnosti.

— Ke srovnání dotčených označení

- 62 Jak vyplývá z ustálené judikatury, musí globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, být

založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [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].

63 Je třeba porovnat následující slovní označení:

— TRAVATAN: přihlašovaná ochranná známka;

— TRIVASTAN: starší ochranná známka.

64 Žalobkyně uplatňuje, že podobnosti existující mezi těmito označeními nepostačují k prokázání jejich vzhledové totožnosti a že odvolací senát nesprávně oddělil první dvě písmena dotčených označení jako dominantní prvek předpony každé ochranné známky, místo aby přihlédl k první slabice celkově.

65 Argument žalobkyně nemůže být přijat. Odvolací senát správně shledal, že obě označení jsou vzhledově téměř stejně dlouhá a obsahují sedm společných písmen, „t“, „r“, „v“, „a“, „t“, „a“ a „n“, umístěných ve stejném pořadí. Rovněž relevantně uvedl, že začínají stejnými písmeny „t“ a „r“ a mají stejné zakončení „tan“. Je třeba uvést, že skutečnost, že první dvě písmena netvoří zcela první slabiku, není v projednávaném případě při vzhledovém srovnání relevantní. Je tedy třeba dojít k závěru, že celkový dojem, kterým tyto vzhledové podobnosti působí, je, že

označení jsou podobná. Odvolací senát důvodně konstatoval, že rozdíly mezi dotčenými označeními, způsobené tím, že třetí písmeno každého označení je rozdílné (samohlásky „i“ a „a“), a přítomností dodatečného písmena ve starší ochranné známce (souhláska „s“), nemohou tento dojem neutralizovat, jelikož tyto prvky jsou vzhledově málo zřetelné.

- 66 Je tedy třeba mít za to, že odvolací senát se nedopustil pochybení, když shledal, že označení jsou vzhledově podobná.
- 67 Co se týče fonetické podobnosti, žalobkyně uplatňuje, že odvolací senát nevzal dostatečně v úvahu fonetický vliv odlišných vlastností ochranných známek, které posoudil jako bezvýznamné. Rozdíly mezi označeními přitom postačují k jejich fonetickému rozlišení, neboť u italských mluvčích vedou ke zřetelně rozdílné výslovnosti.
- 68 V tomto ohledu odvolací senát shledal, že jelikož průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost přímo porovnat jednotlivé ochranné známky, ale musí se spoléhat na nedokonalý fonetický dojem, který si uchoval v paměti, s ohledem na velmi podobný zvuk prvních dvou slabik kolidujících označení a totožný zvuk poslední slabiky těchto označení, vytvářejí tato označení u průměrného spotřebitele podobný celkový fonetický dojem.

- 69 Je namístě shledat, obdobně jako vedlejší účastník, že obě označení se skládají ze slov, která mají stejnou fonetickou délku, počáteční zvuk („tr“), stejný konečný zvuk (slabiku „tan“), téměř podobné střední zvuky („va“ / „vas“) a dokonce rytmus, jelikož většina hlásek je totožná nebo se objevuje ve stejném pořadí. Je namístě uvést, že existence značného počtu společných prvků brání italskému spotřebiteli jasně vnímat malé rozdíly mezi těmito označeními, takže u něj může dojít k určité záměně.
- 70 Odvolací senát se tedy nedopustil pochybení, když shledal, že mezi kolidujícími označeními existuje fonetická podobnost.
- 71 Pokud jde o srovnání označení z pojmového hlediska, uplatňuje žalobkyně, že označení se pojmově odlišují, neboť přihlašovaná ochranná známka TRAVATAN nemá žádný význam, zatímco první slabika starší ochranné známky TRIVASTAN znamená „trojitý“ a její druhá slabika „vas“ odkazuje na přídatné jméno „vaskulární“. Jediná slabika společná oběma označeními nemá pro výrobky náležející do třídy 5 konkrétní význam ani rozlišovací způsobilost.
- 72 Odvolací senát shledal, že slova „trivastan“ a „travatan“ pro italského spotřebitele nemají žádný význam.
- 73 Posouzení odvolacího senátu musí být přijato. Nezdá se totiž pravděpodobné, že pro relevantní veřejnost, i když součástí této veřejnosti jsou rovněž odborníci, starší ochranná známka TRIVASTAN znamená, že přípravek má trojí účinek a je užíván při cévních onemocněních. I když by veřejnost mohla chápat „tri“ jako odkaz na

„trojitý“, není zjevné, na jakou „trojitost“ poukazuje. Navíc v italštině, jak konstatoval OHIM, existují slova, která začínají „tri“, ale ve kterých toto „tri“ v žádném případě neznamená „trojitý“ [například „tributario“ (daňový nebo podléhající poplatku) nebo „tribolare“ (trpět)].

74 Je tedy namístě mít za to, že slova „travatan“ a „trivastan“ nemají pro italského spotřebitele konkrétní význam, a že tedy mezi dotčenými označeními neexistuje pojmová podobnost.

75 V důsledku toho je třeba shledat značnou vzhledovou podobnost a fonetickou podobnost kolidujících označení, jakož i nedostatek pojmové podobnosti těchto označení.

76 Vzhledem ke značné podobnosti výrobků, jakož i vzhledové a fonetické podobnosti označení, je třeba uvést, že existuje nebezpečí záměny obou označení.

77 Pokud jde o argument žalobkyně, že starší ochranná známka není proslulá, je třeba poznamenat, že vedlejší účastník nikdy neuplatňoval proslulost své ochranné známky.

78 Mimoto, pokud jde o argument žalobkyně, že starší ochranná známka nemá vlastní rozlišovací způsobilost, je nutno konstatovat, že žalobkyně tento argument ničím

nepodložila. Navíc odvolací senát nezaložil svou argumentaci týkající se nebezpečí záměny na vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Ačkoliv totiž musí být pro posouzení nebezpečí záměny zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky (viz obdobně výše uvedený rozsudek Canon, bod 24), je tato rozlišovací způsobilost pouze jednou ze skutečností mezi jinými přicházejícími v úvahu v rámci tohoto posouzení. Nebezpečí záměny tak může existovat i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, kterých se označení týkají [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 61].

79 Krom toho, pokud jde o zmínku žalobkyně o skutečnosti, že Evropská agentura pro léčivé přípravky jí udělila povolení k uvedení jejího výrobku na trh pod ochrannou známkou TRAVATAN, postačuje konstatovat, že jelikož žalobkyně tuto skutečnost neuvedla před OHIM a nepředložila v tomto ohledu před OHIM žádný důkaz, je tento argument nepřijatelný. Navíc není v projednávaném případě relevantní, jelikož toto případné povolení nesouvisí s posuzováním nebezpečí záměny v rámci použití nařízení č. 40/94.

80 Za těchto okolností je namístě shledat, že stupeň podobnosti mezi dotčenými výrobky a označeními je natolik vysoký, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.

81 V důsledku toho je třeba zamítnout druhý žalobní důvod žalobkyně, a tedy žalobu v celém v rozsahu.

K nákladům řízení

- 82 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů vynaložených OHIM a vedlejším účastníkem, v souladu s jejich návrhy.

Z těchto důvodů

SOUD (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 22. září 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

M. Jaeger