

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 13 lutego 2007 r.*

W sprawie T-256/04

Mundipharma AG, z siedzibą w Bazylei (Szwajcaria), reprezentowana przez
adwokata F. Nielsena,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM)**, początkowo reprezentowanemu przez B. Müllera, a następnie
przez G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą
przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

* Język postępowania: niemiecki.

Altana Pharma AG, z siedzibą w Konstancji (Niemcy), reprezentowana przez adwokata H. Beckera,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 1004/2002-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Mundipharma AG a Altana Pharma AG,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i I. Pelikánová, sędziowie,
sekretarz: K. Andová, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 czerwca 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę OHIM, złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 listopada 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę, złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 listopada 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 stycznia 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 7 października 1998 r. interwenient wystąpił do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), 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., o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego RESPICUR (zwanego dalej „zgłoszonym znakiem towarowym”).
- 2 Towary objęte zgłoszeniem 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: „produkty terapeutyczne dla dróg oddechowych”.
- 3 Zgłoszenie to opublikowane zostało w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 45/1999 z dnia 7 czerwca 1999 r.
- 4 W dniu 1 września 1999 r. skarżąca wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Podstawę sprzeciwu stanowił słowny niemiecki znak towarowy nr 1155003 RESPICORT, zgłoszony

w dniu 21 sierpnia 1989 r. i zarejestrowany w dniu 1 marca 1990 r. dla towarów z klasy 5 porozumienia nicejskiego, odpowiadających następującemu opisowi: „produkty farmaceutyczne i środki sanitarne, plastry” (dalej „wcześniejszy znak towarowy”).

- 5 Decyzją z dnia 30 października 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw. Uznał on, że skarżąca nie wykazała ani praw przysługujących jej do wcześniejszego znaku towarowego, ani faktu używania tego znaku. Ponadto stwierdził on, że nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym.
- 6 W dniu 12 grudnia 2002 r. skarżąca odwołała się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 7 W decyzji z dnia 19 kwietnia 2004 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów z powodu braków proceduralnych, oddalając jednak sprzeciw w całości.
- 8 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, iż Wydział Sprzeciwów nie powinien był odrzucać sprzeciwu z powodu nieprzedstawienia dowodu przysługiwania tytułu prawnego do wcześniejszego znaku towarowego. Dalej stwierdziła ona, że skarżąca nie wykazała faktu używania wcześniejszego znaku towarowego w niezbędnym zakresie i że pod uwagę należy wziąć wyłącznie używanie tego znaku w odniesieniu do „aerozoli zawierających kortykosterydy, wydawanych wyłącznie na receptę”, które nie zostało zakwestionowane przez interwenienta. Odnosnie do występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza uznała, że występujące w sprawie towary są identyczne, zaś omawiane oznaczenia wykazują pewne podobieństwo, dla którego przeciwwagę stanowią jednak występujące między nimi wyraźne różnice. Doszła ona do wniosku, że częścią wspólną danego kręgu odbiorców wcześniejszego znaku towarowego i kręgu odbiorców zgłoszonego znaku towarowego są odbiorcy będący profesjonalistami, którzy w związku z tym stanowią dany krąg odbiorców w niniejszej sprawie. Z uwagi na stwierdzone różnice Izba Odwoławcza uznała, że nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd polegające na ryzyku pomylenia zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym.

Przebieg postępowania i żądania stron

- 9 W dniu 10 listopada 2005 r. Sąd zażądał udzielenia przez strony odpowiedzi na postawione przezeń pytania. Strony udzieliły odpowiedzi na pytania Sądu w określonym terminie.
- 10 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 11 OHIM wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
- 12 Interwenient popiera żądania OHIM.

W przedmiocie dopuszczalności

- 13 Zarówno skarżąca, jak i interwenient wyraźnie odsyłają w treści swoich pism do pism złożonych przez nich w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed OHIM. Interwenient powołał się także na uzasadnienie decyzji Wydziału Sprzeciwów i Izby Odwoławczej.
- 14 Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 21 statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu skarga powinna zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów. Zgodnie z orzecnictwem powinno ono być na tyle jasne i precyzyjne, by strona pozwana mogła przygotować się do obrony oraz by Sąd mógł orzec w przedmiocie skargi, w stosownych przypadkach bez konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji. Sąd orzekł także, że o ile treść skargi może być wsparta odesłaniami do konkretnych fragmentów załączonych do niej pism, o tyle ogólne odesłanie do innych dokumentów, nawet załączonych do skargi, nie może kompensować braku istotnych elementów w skardze, a Sąd nie ma obowiązku zastępowania stron i poszukiwania istotnych elementów w załącznikach (zob. postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie T-56/92 Koelman przeciwko Komisji, Rec. str. II-1267, pkt 21 i 23, oraz wyrok Sądu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie T-231/99 Joynson przeciwko Komisji, Rec. str. II-2085, pkt 154, i wskazane tam orzecznictwo). Orzecznictwo to może być także stosowane w odniesieniu do odpowiedzi na skargę drugiej strony postępowania w sprawie sprzeciwu przed izbą odwoławczą, występującej w postępowaniu przed Sądem w charakterze interwenienta na mocy art. 46 regulaminu Sądu, który ma zastosowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej na podstawie art. 135 § 1 akapit drugi tego regulaminu [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM — Ahlers (a), Zb.Orz. str. II-2907, pkt 11].
- 15 Skarga i odpowiedź na skargę są niedopuszczalne w zakresie, w jakim odsyłają do dokumentów złożonych odpowiednio przez skarżącą i interwenienta w postępowaniu przed OHIM oraz do decyzji wydanych przez OHIM w związku

z postępowaniem w sprawie sprzeciwu, ponieważ zawarte w nich ogólne odesłanie nie daje się powiązać z zarzutami i argumentami rozwiniętymi odpowiednio w skardze i w odpowiedzi na skargę złożonej przez interwenienta.

Co do istoty sprawy

- 16 Skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, a polegający na stwierdzeniu przezeń niewystępowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego. Porusza ona zasadniczo pięć kwestii, a mianowicie: ograniczenie wykazu towarów branych pod uwagę w odniesieniu do znaku wcześniejszego, sposób określenia danego kręgu odbiorców, podobieństwo oznaczeń, odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego i okoliczność, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd polegające na możliwości pomylenia występujących w sporze oznaczeń zostało stwierdzone przez Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki urząd ds. patentów i znaków towarowych).

W przedmiocie ograniczenia wykazu towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym i w przedmiocie podobieństwa towarów

Zaskarżona decyzja

- 17 W pkt 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że w odpowiedzi na żądanie interwenienta skierowane na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia 40/94 skarżąca nie przedstawiła dowodu na to, że wcześniejszy znak towarowy był w Niemczech rzeczywiście używany. W związku z powyższym Izba Odwoławcza

uznała, że na potrzeby oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, za objęte wcześniejszym znakiem towarowym można uznać tylko te towary, w stosunku do których interwenient nie zażądał wykazania rzeczywistego używania znaku, a mianowicie „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”.

Argumenty stron

- 18 Skarżąca nie podważa ustalenia Izby Odwoławczej, która twierdzi, że rzeczywiste używanie znaku wcześniejszego nie zostało wykazane. Jednak jej zdaniem Izba Odwoławcza niesłusznie ograniczyła swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez skarżącą, stwierdzając, że wcześniejszy znak towarowy może być wzięty pod uwagę jedynie w zakresie, w jakim obejmuje on „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”. Takie rozumowanie równa się ograniczeniu ochrony znaku wcześniejszego do towarów, które zostały rzeczywiście wprowadzone do obrotu. Zgodnie z orzecnictwem niemieckim, dotyczącym podobnych przypadków, ochrona nie powinna być ograniczona do produktów wydawanych wyłącznie na receptę.
- 19 Zdaniem skarżącej należy uznać, że używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało wykazane w odniesieniu do „produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych”. Zgodnie z zasadą wyrażoną w wyroku Sądu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser (España) przeciwko OHIM — Aladin (ALADIN), Rec. str. II-2861, pkt 45 i 46, ta grupa produktów stanowi wyraźną podkategorię w ramach ogólnej kategorii „produktów farmaceutycznych”.
- 20 OHIM zgadza się w tej kwestii ze skarżącą, zwracając jednak uwagę, że w świetle wymienionego wyżej wyroku w sprawie ALADIN poszczególne podkategorie należałoby określić na podstawie wskazań terapeutycznych danego towaru. W jego ocenie „produkty terapeutyczne dla dróg oddechowych” stanowią odpowiednią podkategorię.

- 21 Interwenient podnosi, że swoboda wykonywania działalności gospodarczej przez skarżącą nie została ograniczona, ponieważ na rynku niemieckim może ona wprowadzać do obrotu nowe towary pod wcześniejszym znakiem towarowym. Jeśli zaś chodzi o zastosowanie w niniejszej sprawie rozumowania zawartego w wymienionym wyżej wyroku w sprawie ALADIN, interwenient uważa, że właściwą kategorię stanowią „glukokortykosterydy”.

Ocena Sądu

- 22 Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94:

„2. Na wniosek zgłaszającego, właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które on przytacza jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku pod warunkiem, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie”.

- 23 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z zacytowanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku, gdy znak towarowy został zarejestrowany dla 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 używany. 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 na potrzeby 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).
- 24 Choć funkcją pojęcia częściowego używania jest zapobieżenie sytuacjom, w których znaki towarowe nieużywane dla danej kategorii towarów nie byłyby dostępne, nie może ono jednak skutkować pozbawieniem uprawnionego z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego wszelkiej ochrony dla towarów, które nie będąc całkowicie identyczne z tymi, których rzeczywiste używanie zostało wykazane, nie różnią się jednak od nich zasadniczo i należą do tej samej grupy, której podział miałby zawsze charakter arbitralny. W tym względzie należy zauważyć, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego praktycznie nie ma możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów, których dotyczy rejestracja. W konsekwencji pojęcia „część towarów lub usług” nie można rozumieć jako oznaczającego wszystkie gospodarcze odmiany podobnych towarów lub usług, lecz jako odnoszące się wyłącznie do towarów lub usług, które są na tyle odmienne, aby mogły stanowić spójne kategorie lub podkategorie (ww. wyrok w sprawie ALADIN, pkt 46).
- 25 Należy zauważyć, że choć w niniejszej sprawie skarżąca nie wykazała rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do żadnych towarów, to interwenient nie zażądał przedstawienia dowodu takiego używania w odniesieniu do „aerozoli zawierających kortykosterydy, wydawanych wyłącznie na receptę”. Jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji, z uwagi na to, że w świetle art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przedstawienie dowodu używania znaku, na który powołano się w sprzeciwie, następuje na żądanie zgłaszającego znak do rejestracji, to właśnie zgłaszający powinien określić zakres takiego dowodu.

A zatem skoro w sformułowanym przez siebie żądaniu przedstawienia dowodu interwenient nie wskazał wyraźnie na „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”, nie ma potrzeby badania, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w Niemczech dla tych towarów.

- 26 Następnie należy przypomnieć, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany dla „produktów farmaceutycznych, środków sanitarnych i plastrów”. Ta kategoria produktów jest na tyle szeroka, by można było wyróżnić w jej ramach liczne podkategorie, które mogą być przedmiotem odrębnych rozważań. A zatem okoliczność, iż wcześniejszy znak towarowy należy uznać za używany dla „aerozoli zawierających kortykosterydy, wydawanych wyłącznie na receptę”, oznacza, że ochroną objęta jest tylko ta podkategoria, do której towary te należą.
- 27 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że wcześniejszy znak towarowy należy wziąć pod uwagę jedynie w takim zakresie, w jakim obejmuje on towary, w stosunku do których rzeczywiste używanie znaku nie było przedmiotem sporu. W tym celu zdefiniowała ona podkategorię odpowiadającą tym towarom, a mianowicie „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”.
- 28 Definicja ta jest niezgodna z art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, interpretowanym w świetle wymienionego wyżej rozstrzygnięcia w sprawie ALADIN, który to przepis znajduje zastosowanie do wcześniejszych krajowych znaków towarowych na podstawie art. 43 ust. 3 tego rozporządzenia.
- 29 W tym miejscu należy zauważyć, że skoro konsument poszukuje przede wszystkim towaru lub usługi mogących zaspokoić jego specyficzne potrzeby, cel i przeznaczenie danego towaru lub usługi mają istotny wpływ na dokonywany przez niego wybór. Stąd z uwagi na fakt, iż konsumenci stosują kryterium celu lub przeznaczenia przed każdym zakupem, ma ono pierwszorzędne znaczenie przy definiowaniu podkategorii towarów lub usług.

- 30 Cel i przeznaczenie produktu terapeutycznego wyrażone są w jego wskazaniach terapeutycznych. Tymczasem definicja zastosowana przez Izbę Odwoławczą nie jest oparta na tym kryterium, ponieważ brak jest w niej stwierdzenia, iż dane towary przeznaczone są do leczenia chorób, i nie wskazuje ona, o jakie choroby chodzi.
- 31 Należy dodać, że kryteria przyjęte przez Izbę Odwoławczą, czyli kryterium postaci preparatu, kryterium aktywnego składnika i kryterium dostępności wyłącznie na receptę, są co do zasady nieodpowiednie, aby zdefiniować podkategorię towarów w sposób wskazany w wymienionym wyżej wyroku ALADIN, z uwagi na to, że zastosowanie tych kryteriów nie oznacza zastosowania kryteriów celu i przeznaczenia towaru, o których była mowa wyżej. Często jest tak, że dana choroba może być leczona kilkoma lekami występującymi w różnych postaciach i zawierającymi różne składniki aktywne, spośród których to leków niektóre dostępne są w wolnej sprzedaży, a inne tylko na receptę.
- 32 Wynika z tego, że nie uwzględniając celu i przeznaczenia omawianych towarów, Izba Odwoławcza zdefiniowała podkategorię towarów w sposób arbitralny.
- 33 Z powodów wskazanych w pkt 29, 30 powyżej podkategoria towarów obejmująca produkty, których rzeczywistemu używaniu nie zaprzeczano, powinna być określona na podstawie kryterium wskazań terapeutycznych.
- 34 Podkategoria zaproponowana przez interwenienta, czyli „glukokortykosterydy”, nie jest odpowiednia. Definicja ta oparta jest na kryterium aktywnego składnika. Jednak, jak wskazano w pkt 31 powyżej, samo to kryterium nie jest co do zasady wystarczające do zdefiniowania podkategorii produktów terapeutycznych.

- 35 Odpowiednia jest natomiast definicja zaproponowana przez skarżącą i przez OHIM, zgodnie z którą miałyby chodzić o „produkty terapeutyczne dla dróg oddechowych”, ponieważ po pierwsze jest ona oparta na wskazaniach terapeutycznych omawianych towarów, a po drugie umożliwia ona zdefiniowanie podkategorii na tyle precyzyjnie, na ile jest to wymagane zgodnie z wymienionym wyżej wyrokiem w sprawie ALADIN.
- 36 Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że na potrzeby niniejszej sprawy wcześniejszy znak towarowy należy uznać za zarejestrowany dla „produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych”.
- 37 Należy także zauważyć, że powyższe stwierdzenie nie ma wpływu na ustalenie Izby Odwoławczej zawarte w pkt 38 zaskarżonej decyzji i niezakwestionowane przez strony, zgodnie z którym towary objęte dwoma występującymi w sprawie znakami towarowymi są identyczne.
- 38 Dlatego też mimo stwierdzenia w zaskarżonej decyzji, iż ochrona znaku wcześniejszego rozciąga się tylko na „aerozole zawierające kortykosterydy, wydawane wyłącznie na receptę”, decyzja ta jest dotknięta nieprawidłowością, której wpływ na dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy ocenić.

W przedmiocie danego kręgu odbiorców

Argumenty stron

- 39 Skarżąca twierdzi, że wśród produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych, które jej zdaniem objęte są dwoma występującymi w sprawie znakami towarowymi,

znajdują się zarówno produkty dostępne w wolnej sprzedaży, jak i wydawane wyłącznie na receptę. Z tego względu dany krąg odbiorców składa się z profesjonalistów z zakresu medycyny oraz z konsumentów końcowych, czyli pacjentów.

- 40 OHIM podziela co do zasady stanowisko skarżącej, precyzując po pierwsze, że należy wziąć pod uwagę konsumentów niemieckich, a po drugie, że poziom uwagi konsumentów końcowych, którymi są pacjenci cierpiący na ciężkie choroby dróg oddechowych, waha się między średnim a wysokim.
- 41 Interwenient twierdzi, że skoro wszystkie glukokortykosterydy wydawane są na receptę, odbiorcami wcześniejszego znaku towarowego są profesjonaliści z zakresu medycyny. W związku z tym odbiorcy ci będą stanowić w niniejszej sprawie dany krąg odbiorców. Dodaje, że pacjenci zwykle wykazują szczególnie wysoki stopień uwagi przy dokonywaniu wyboru produktów terapeutycznych stosowanych w przypadku poważnych chorób, takich jak te, o których mowa w niniejszej sprawie.

Ocena Sądu

- 42 Na wstępie należy przypomnieć, że przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom, w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 25 i 26).

- 43 Należy przede wszystkim zgodzić się z OHIM, że skoro wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany został w Niemczech, dany krąg odbiorców stanowią konsumenci niemieccy.
- 44 Po drugie nie zaprzeczono temu, że dany krąg odbiorców towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym, czyli produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych, składa się zarówno z pacjentów jako konsumentów końcowych, jak i profesjonalistów z zakresu medycyny.
- 45 Jeśli chodzi o towary, dla których wcześniejszy znak towarowy uważa się za zarejestrowany, zarówno z pism stron, jak i z ich odpowiedzi na pytania postawione na rozprawie wynika, że spośród produktów terapeutycznych dla dróg oddechowych niektóre dostępne są tylko na receptę, a inne w wolnej sprzedaży. Z uwagi na to, że niektóre z tych produktów mogą być kupione przez pacjentów bez recepty, należy uznać, że ich odbiorcami są, poza profesjonalistami z zakresu medycyny, także konsumenci końcowi.
- 46 Po trzecie, należy zgodzić się z interwenientem, że skoro liczne choroby dróg oddechowych należą do chorób ciężkich, dotknięci nimi pacjenci są zazwyczaj dobrze poinformowani, a także szczególnie uważni i rozsądni przy dokonywaniu wyboru odpowiedniego dla nich leku.
- 47 Należy zatem stwierdzić, że dany krąg odbiorców składa się z niemieckich profesjonalistów z zakresu medycyny oraz niemieckich pacjentów cierpiących na choroby dróg oddechowych, przy czym stopień uwagi tych ostatnich jest zwykle wyższy niż przeciętny.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

Argumenty stron

- 48 Skarżąca twierdzi, że słowa „respicort” i „respicur” wykazują bardzo wysoki stopień podobieństwa z uwagi na podobną długość oraz z tego względu, że siedem z ich liter jest identycznych i występuje w tej samej kolejności. Pod względem fonetycznym, różnica między samogłoskami „o” i „u” jest jej zdaniem bardzo niewielka, a dodatek w postaci spółgłoski „t” na końcu wyrazu „respicort” jest słabo zauważalny. Brzmienie tych dwóch samogłosek jest przytłumione, i w związku z tym dźwięczą one podobnie. Ponadto w języku niemieckim końcowe „t” w wyrazie „respicort” zwykle nie jest wymawiane albo wymawiane jest jedynie słabo, z uwagi na to, że końcowe litery są często „połykane”. Dlatego też końcowe „t” nie jest zauważalne, tym bardziej, że słowo „respicort” nie jest słowem niemieckim, lecz stanowi określenie fantazyjne. Jest zatem prawdopodobne, że będzie ono wymawiane bez końcowego „t”. Jeśli chodzi o płaszczyznę koncepcyjną, skarżąca stwierdza, iż dani konsumenci nie będą rozdzielać występujących w sporze znaków towarowych na dwa człony, czyli z jednej strony „respi”, a z drugiej „cur” lub „cort”. Dodaje ona, że dani konsumenci końcowi i tak nie są w stanie zrozumieć znaczenia tych członów.
- 49 OHIM twierdzi, że występujące w sprawie znaki towarowe wykazują jedynie niewielki stopień podobieństwa. W tym względzie zwraca on uwagę, że dany krąg odbiorców dostrzeże w członie „respi” element opisowy, i w związku z tym nie będzie on postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego. Nie może on zatem stanowić jednej z podstaw ustalenia, że omawiane oznaczenia są podobne. Człon „cort” będzie natomiast postrzegany przez odbiorców profesjonalnych i część konsumentów końcowych jako odnoszący się do kortykosterydów. Podobnie, te same grupy odbiorców zinterpretują człon „cur” jako odnoszący się do słów „kuracja” lub „leczyć”.
- 50 Dalej OHIM stwierdza, że różne samogłoski, a mianowicie „o” i „u”, oraz obecność końcowej litery „t” we wcześniejszym znaku towarowym tworzą zauważalną różnicę na płaszczyźnie wizualnej. Od strony fonetycznej zgłoszony znak towarowy kończy

się długim dźwiękiem, wymawianym w niskim tonie, z uwagi na połączenie liter „u” i „r”. Końcowy człon wcześniejszego znaku towarowego charakteryzuje się natomiast twardym brzmieniem litery „t”, którą niemieccy odbiorcy wymawiają. Od strony koncepcyjnej różnica między końcowymi członami obu oznaczeń stanowi przeciwwagę dla ewentualnych podobieństw na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej.

- 51 Interwenient zgadza się co do zasady ze stanowiskiem OHIM. Dodaje, że jeśli chodzi o człon „respi”, który stanowi odniesienie do słowa „respiratoire” (oddechowy), należy mieć na uwadze konieczność pozostawienia tego określenia do swobodnego używania.

Ocena Sądu

- 52 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeśli chodzi o podobieństwo wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne występujących w sprawie oznaczeń, powinna być oparta na ogólnym wrażeniu, jakie oznaczenia te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem 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].
- 53 Różnice koncepcyjne istniejące między występującymi w sprawie znakami towarowymi mogą w dużym stopniu stanowić istotną przeciwwagę dla istniejących między nimi podobieństw wizualnych i fonetycznych. Aby taka przeciwwaga wystąpiła, konieczne jest jednak, aby przynajmniej jeden z owych znaków miał dla danego kręgu odbiorców wyraźne i określone znaczenie, które pojmują oni od razu, i by drugi znak takiego znaczenia nie miał lub miał znaczenie zupełnie inne (ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 54).

- 54 Na podstawie tych właśnie reguł należy badać występowanie podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym RESPICUR a wcześniejszym znakiem towarowym RESPICORT.
- 55 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w oczach wszystkich danych konsumentów omawiane znaki towarowe są podobne pod względem wizualnym, ponieważ składają się one z jednego słowa, są podobnej długości, a także mają wspólnych sześć pierwszych liter „respic” oraz ósmą literę „r”. Ani różnice między samogłoskami „u” i „o” na poziomie siódmej litery, ani dodatek w postaci dziewiątej litery „t” we wcześniejszym znaku towarowym, nie są w stanie zniwelować tego wizualnego podobieństwa.
- 56 Po drugie, odnośnie do kwestii porównania płaszczyzny fonetycznej, należy stwierdzić, że występujące w sprawie znaki towarowe wymawiane są jako trzysylabowe, przy czym wymowa pierwszych dwóch sylab „respi” jest w obu przypadkach identyczna. W wymowie trzeciej sylaby, czyli odpowiednio „cur” i „cort” słychać jednocześnie podobieństwa, spowodowane obecnością spółgłosek „c” i „r”, i różnice związane z różnymi samogłoskami „u” i „o”, oraz z literą „t” we wcześniejszym znaku towarowym. Mimo to różnice te nie są dostateczną przeciwwagą dla identyczności dwóch pierwszych sylab i podobieństwa wywołanego obecnością spółgłosek „c” i „r” w wymowie trzeciej sylaby. Należy zatem stwierdzić, że znaki są podobne pod względem fonetycznym.
- 57 Po trzecie, odnosząc się do kwestii podobieństwa koncepcyjnego, należy przede wszystkim zauważyć, że choć przeciętny konsument zwykle postrzega znak towarowy jako całość, nie poddając analizie jego poszczególnych elementów (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25), to jednak w przypadku oznaczenia słownego konsument ten rozdzieli to oznaczenie na wyrazy, które mają dla niego konkretne znaczenie lub są podobne do znanych mu słów [wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM — Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. str. II-3445, pkt 51]. Z tego powodu nie można z góry, bez badania szczególnych okoliczności tej konkretnej sprawy, zgodzić się z argumentem skarżącej, zgodnie z którym konsument nie będzie rozdzielał na części występujących w sprawie znaków towarowych.

- 58 W dalszej kolejności należy zauważyć, że sposób postrzegania występujących w sprawie znaków od strony koncepcyjnej będzie różny w przypadku każdej z dwóch grup tworzących dany krąg odbiorców. Odbiorcy profesjonalni będą co do zasady w stanie — z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie — pojąć koncepcyjne znaczenie określeń, do których odnoszą się poszczególne człony występujących w sprawie znaków, a mianowicie „respiratoire” (oddechowy) dla „respi”, „cure” (kuracja) lub „guérir” (leczyć) dla „cur” i „corticoïdes” (kortykosterydy) dla „cort”. A zatem rozbijając te oba znaki towarowe na człony, odbiorcy ci dojdą do przekonania, że zgłoszony znak towarowy oznacza „lek na chorobę dróg oddechowych”, a wcześniejszy znak towarowy — „kortykosterydy przeznaczone dla dróg oddechowych”. Wskazane wyżej interpretacje wykazują pewną rozbieżność koncepcyjną z uwagi na to, że znaczenie wcześniejszego znaku towarowego jest bardziej wyraziste niż znaczenie zgłoszonego znaku towarowego, niemniej jednak obie wskazują na ogólną koncepcję związaną z oddychaniem. Stąd nawet jeśli różnice koncepcyjne osłabiają podobieństwo wizualne i fonetyczne znaków, o którym mowa wyżej, nie są one na tyle wyraźne, by całkowicie znieść to podobieństwo w oczach odbiorców profesjonalnych.
- 59 Jeśli chodzi o konsumentów końcowych, jak zostało wskazane wyżej, ich poziom uwagi i wiedzy jest wyższy niż przeciętna, z uwagi na to, że cierpią oni na choroby uważane za poważne. Dlatego też będą oni w stanie wyróżnić w ramach obu występujących w sprawie znaków człon „respi” i zrozumieć jego koncepcyjne znaczenie, które wskazuje w sposób ogólny na charakter ich problemów zdrowotnych. Jednak ich ograniczona znajomość terminologii medycznej nie pozwoli im dostrzec koncepcyjnych wskazówek zawartych w członach „cur” i „cort”. W związku z tym na płaszczyźnie koncepcyjnej występujące w sprawie znaki towarowe będą dla nich podobne z uwagi na to, że zawierają identyczny człon „respi”, będący jedynym członem przedstawiającym dla nich wyraźne i określone znaczenie koncepcyjne.
- 60 Na przedstawione powyżej wnioski dotyczące sposobu postrzegania omawianych znaków nie ma wpływu argument OHIM, zgodnie z którym człon „respi” nie może mieć wpływu na ocenę podobieństwa oznaczeń z uwagi na jego opisowy charakter. Mimo tego charakteru wskazany człon, który znajduje się na początku obu znaków, zajmuje dwie z ich trzech sylab i jest dłuższy niż drugi człon każdego z tych znaków, wpływa w istotny sposób na całościowe wrażenie wywoływane przez omawiane oznaczenia. Poza tym, jeśli chodzi o odbiorców profesjonalnych, wyżej stwierdzone

już zostało, że dostrzegą oni we wszystkich członach występujących w sprawie znaków opis przeznaczenia lub aktywnego składnika odnośnych towarów. Dlatego też odbiorcy ci nie będą skłonni przywiązywać szczególnej uwagi do danego członu, lecz postrzegać będą każdy z obu znaków jako koncepcyjną całość.

- 61 Wreszcie stwierdzić należy, że także argument interwenienta wskazany w pkt 51 powyżej, a odnoszący się do konieczności pozostawienia członu „respi” do swobodnego używania, nie ma wpływu na powyższe ustalenia dotyczące sposobu postrzegania występujących w sprawie znaków. Stwierdzenie podobieństwa między występującymi w sprawie znakami rozpatrywanymi całościowo nie może być traktowane jako prowadzące do monopolizacji członu „respi”.
- 62 Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że występujące w sprawie znaki towarowe są przeciętnie podobne w oczach odbiorców profesjonalnych i bardzo podobne w oczach konsumentów końcowych. Dla tych ostatnich znaki te są podobne na płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Odbiorcy profesjonalni dostrzegą z kolei pewną różnicę koncepcyjną między tymi dwoma znakami. Różnica ta nie jest jednak wystarczająca, aby całkowicie zniwelować stwierdzone podobieństwo wizualne i fonetyczne.

W przedmiocie odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

Argumenty stron

- 63 Skarżąca twierdzi, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter przeciętnie odróżniający. W tym względzie wskazuje ona, że określenie „respicort” jest określeniem fantazyjnym i że o ile człon „respi” stanowi odniesienie do wyrazu

„respiratoire” (oddechowy), o tyle drugiemu członowi „cort” dani konsumenci nie będą przypisywać żadnego znaczenia opisowego, tym bardziej, że nie jest on oddzielony od pierwszego członu, w związku z czym jest słabiej zauważalny. Odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego wzmacnia fakt, że w sektorze leków „oznaczenia ewokacyjne” są powszechnie używane.

- 64 Skarżąca twierdzi ogółem, że występujące w niniejszej sprawie towary są identyczne, stopień podobieństwa — bardzo wysoki, a odróżniający charakter znaku wcześniejszego — przeciętny. Na tej podstawie stwierdza ona występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego.
- 65 OHIM jest zdania, że charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest bardzo niewielki. Twierdzi on, że człon „respi” postrzegany będzie zwykle jako odniesienie do słowa „respiratoire” (oddechowy), zaś człon „cort” postrzegany będzie, przynajmniej przez odbiorców profesjonalnych, jako odniesienie do „corticoïdes” (kortykosterydów). W jego ocenie wcześniejszy znak towarowy składa się zatem wyłącznie z elementów opisowych. OHIM podnosi także, że skarżąca nie przedstawiła dowodów na lansowaną przezeń tezę o powszechnym używaniu „oznaczeń ewokacyjnych” w sektorze leków.
- 66 W konkluzji stwierdza on, że z uwagi na małe podobieństwo między oznaczeniami i niewielki charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, należy wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 67 Interwenient podziela stanowisko OHIM. Dodaje on, że potwierdzeniem niewielkiego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku jest duża liczba zarejestrowanych znaków towarowych zawierających człon „respi” i „cort”.

Ocena Sądu

- 68 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 69 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń oraz towarów przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy, a w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów lub usług, do których się odnoszą [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 29–33 oraz wyrok z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739, pkt 49 i 50, i wskazane tam orzecznictwo].
- 70 Powyżej ustalono, że odnośne towary są identyczne, a występujące w sprawie znaki — przeciętnie podobne w oczach odbiorców profesjonalnych i bardzo podobne w oczach konsumentów końcowych.
- 71 Jeśli chodzi o odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego, należy zauważyć, że znak ten będzie postrzegany jako opisowy przez obie grupy danego kręgu odbiorców, choć w różnym stopniu. Jak wskazano wyżej przy okazji badania podobieństwa koncepcyjnego, odbiorcy będący profesjonalistami dostrzegą w obu członach opis przeznaczenia lub aktywnego składnika danego produktu, podczas gdy konsumenci końcowi nie przypiszą określonego znaczenia koncepcyjnego członowi „cort”, będąc jednak w stanie odczytać wskazówkę zawartą w członie „respi”.

- 72 Dlatego też można uznać, że w oczach danego kręgu odbiorców, a w szczególności profesjonalistów z zakresu medycyny, charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest osłabiony. Nie można uwzględnić argumentu skarżącej dotyczącego częstego używania „oznaczeń ewokacyjnych” w sektorze produktów terapeutycznych, ponieważ po pierwsze nie przedstawiono w tym zakresie żadnych dowodów, a po drugie skarżąca nie wyjaśniła, dlaczego okoliczność ta miałaby mieć znaczenie w konkretnym przypadku występującego w niniejszej sprawie wcześniejszego znaku towarowego.
- 73 Co więcej, o ile z uwagi na wzajemną zależność czynników mających znaczenie przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz fakt, że prawdopodobieństwo to jest tym wyższe, im bardziej odróżniający charakter ma znak, który stanowi podstawę sprzeciwu (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20), mało odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego pozwala wykluczyć występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do odbiorców będących profesjonalistami, to jednak nie wystarcza to w przypadku konsumentów końcowych, dla których występujące w sprawie znaki są bardzo podobne.
- 74 Dlatego też należy orzec o występowaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego w przypadku końcowego konsumenta niemieckiego. Jedyny podniesiony zarzut należy zatem uwzględnić i stwierdzić w związku z tym nieważność zaskarżonej decyzji, bez konieczności badania, jakie znaczenie dla niniejszej sprawy ma decyzja wydana przez Deutsches Patent- und Markenamt, na którą powołała się skarżąca.

W przedmiocie kosztów

- 75 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę

w niniejszym przypadku, należy obciążyć go kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą, w żądanym przez nią zakresie. W związku z tym, że skarżąca nie zażądała obciążenia interwenienta kosztami, pokryje ona poniesione przez siebie koszty związane z interwencją. Interwenient pokryje koszty własne.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 1004/2002-2).**
- 2) **OHIM pokryje koszty własne oraz koszty poniesione przez skarżącą, z wyjątkiem kosztów związanych z interwencją.**
- 3) **Skarżąca pokryje koszty poniesione przez nią w związku z interwencją.**

4) Interwenient pokryje koszty własne.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lutego 2007 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

J. Pirrung

