

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 18. oktobra 2007\*

V zadevi T- 425/03,

**AMS Advanced Medical Services GmbH**, s sedežem v Mannheimu (Nemčija), ki ga je najprej zastopal G. Lindhofer, nato G. Lindhofer in S. Schäffler, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa G. Schneider, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT in intervenient pred Sodiščem prve stopnje je

\* Jezik postopka: nemščina.

**American Medical Systems, Inc.**, s sedežem v Minnetonki, Minnesota (Združene države), ki jo zastopata H. Kunz-Hallstein in R. Kunz-Hallstein, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. septembra 2003 (zadeva R 671/2002-4), ki se nanaša na postopek z ugovorom med AMS Advanced Medical Services GmbH in American Medical Systems, Inc.,

SODIŠČE PRVE STOPNJE  
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, E. Martins Ribeiro in K. Jürimäe, sodnici,

sodni tajnik: J. Plingers, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. decembra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 23. aprila 2004,

na podlagi vloge, ki jo je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 22. aprila 2004,

na podlagi obravnave z dne 7. novembra 2006

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 AMS Advanced Medical Services GmbH je 25. oktobra 1999 na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT) vložil prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.
  
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je figurativni znak „AMS Advanced Medical Services“, kot je prikazana spodaj:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razredov 5, 10 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu:
- razred 5: „Farmacevtski, veterinarski in sanitarni proizvodi, dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke, obliži, povijalni material; snovi za plom-biranje zob in zobne odtise; dezinfekcijska sredstva, pripravki za uničevanje škodljivcev, fungicidi in herbicidi“;
  
  - razred 10: „Kirurški, medicinski, zobozdravstveni in veterinarski aparati in instrumenti, proteze udov, očesne in zobne proteze, ortopedski pripomočki; material za kirurško šivanje“;
  
  - razred 42: „Nastanitev in gostinstvo; storitve kemika; inženirske storitve; bolnišnične storitve in storitve negovalnega ali zdravstvenega centra; medicinska, higienska in lepotna nega; storitve medicinskega, bakteriološkega ali kemičnega laboratorija; razvoj zdravil, farmacevtska živila in drugi sanitarni proizvodi ter vodenje medicinskih in kliničnih raziskav, svetovanje in podpora tretjim v okviru teh aktivnosti; znanstvene in industrijske raziskave, zlasti medicinske, bakterio-loške ali kemijske raziskave; storitve optikov; storitve fizikov; tolmačenje; računalniško programiranje, zlasti za medicino; tehnično izvedenstvo; raziskave (tehnične in pravne) na področju avtorskih pravic; tehnični nasveti in izve-denstvo; svetovanje odgovornim zdravstvenim delavcem na področju razvoja, vzpostavitve in vodenja terapevtskih programov in evalvacija teh programov na podlagi študij; vzreja živali; prevajanje; najem instalacij za obdelavo podatkov; najem avtomatov za distribucijo; upravljanje z avtorskimi pravicami in njihovo vodenje; uporaba pravic industrijske lastnine; preizkušanje materialov; rezervir-anje bivalnih prostorov“.

4 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 43/00 z dne 29. maja 2000.

5 Družba American Medical Systems Inc. je 28. avgusta 2000 vložila ugovor zoper zahtevano znamko zaradi verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ugovor se sklicuje na obstoj več nacionalnih znamk, registriranih v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Združenem kraljestvu ter Beneluxu, zlasti besedne znamke AMS, ki je bila prijavljena 20. marca 1996 pod opravilno številko 2061585 v Združenem kraljestvu za naslednje proizvode iz razreda 10 v smislu Nicejskega aranžmaja:

„Kirurški, medicinski in veterinarski aparati in instrumenti, material za kirurško šivanje; medicinski pripomočki za nadzor uroloških težav in težav z impotenco; proteze; proteze penisov; urinarne proteze; umetne mišice zapiralke; nadomestni in sestavni deli za vse prej navedene artikle, kar je vse zajeto v razredu 10.“

6 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 31. maja 2002 izključno na podlagi obstoja besedne znamke AMS (v nadaljevanju: prejšnja znamka), prijavljene v Združenem kraljestvu, ugodil ugovoru glede proizvodov iz razreda 10, ker naj bi na ozemlju Združenega kraljestva obstajala verjetnost zmede. Oddelek za ugovore je namreč menil, da so proizvodi iz razreda 10, ki jih zajemata tako prijavljena znamka kot prejšnja znamka, enaki in da sta si nasprotujoča si znaka podobna, ker oba vsebujeta kombinacijo črk „a“, „m“ in „s“, ter da imata figurativni in besedni element „advanced medical services“ šibko razlikovalno vrednost in jima je treba pripisati le majhno težo pri prijavljeni znamki. Oddelek za ugovore pa je nasprotno ugovor zavrnil glede proizvodov iz razreda 5 in storitev iz razreda 42.

- 7 Intervenient je 30. septembra 2002 zoper odločbo oddelka za ugovore vložil na UUNT pritožbo, ker je bil zavržen njegov ugovor za naslednje proizvode in storitev, ki jih pokriva prijavljena znamka:
- razred 5: „Farmacevtski, veterinarski in sanitarni proizvodi, dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke, obliži, povijalni material; snovi za plom-biranje zob in zobne odtise; dezinfekcijska sredstva, pripravki za uničevanje škodljivcev, fungicidi in herbicidi“;
  
  - razred 42 : „Bolnišnične storitve in storitve negovalnega ali zdravstvenega centra; medicinska, higienska in lepotna nega; storitve medicinskega, bakteriološkega ali kemičnega laboratorija; razvoj zdravil, farmacevtskih živil in drugih sanitarnih proizvodov ter vodenje medicinskih in kliničnih raziskav, svetovanje in podpora tretjim v okviru teh aktivnosti; znanstvene in industrijske raziskave, zlasti medicinske, bakteriološke ali kemijske raziskave; storitve optikov; svetovanje odgovornim zdravstvenim delavcem na področju razvoja, vzpostavitve in vodenja terapevtskih programov in evalvacija teh programov na podlagi študij“.
- 8 Intervenient je menil, da med proizvodi iz razreda 5 in razreda 10 obstaja tesna pove-zava, saj se prvi uporabljajo pri namestitvi medicinskih preparatov ali vsaj v okviru njihove uporabe. Glede storitev iz razreda 42 bi bilo treba po njegovem mnenju upoštevati dejstvo, da vsa farmacevtska podjetja opravljajo raziskave in so k temu zavezane.

- 9 Tožeča stranka je v vlogi, predloženi četrtemu odboru za pritožbe UUNT, izjavila, da: „med znamkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS in AMERICAN MEDICAL SYSTEMS na eni strani in AMS Advanced Medical Services na drugi strani ni verjetnosti zmede glede trenutnega seznama proizvodov in storitev, ker je znamka Skupnosti vlagatelja ugovora AMS Advanced Medical Services bila omejena v postopku z ugovorom (glej odločbo št. 1697/2002 z dne 31. maja 2002)“. Tožeča stranka je nato opredelila, da „se strinja z ugotovitvami oddelka za ugovore v zvezi s podobnostjo proizvodov in pomenom, ki ga je dal medsebojni odvisnosti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov in storitev“. Tožeča stranka je na koncu še trdila, da se znamka intervenienta pet let pred postopkom z ugovorom ni resno in dejansko uporabljala v Evropski skupnosti za proizvode iz razreda 10, in ga pozvala, naj predloži dokaze o uporabi teh različnih znamk.
- 10 Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 12. septembra 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore in ugodil ugovoru intervenienta, razen za naslednje proizvode, za katere je bila prijavljena znamka tožeče stranke dovoljena, in sicer „hrana za dojenčke, pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi in herbicidi“, ker je te proizvode mogoče šteti za precej različne od proizvodov, ki jih ščiti prejšnja znamka. Odbor za pritožbe pa je poudaril, da se proizvodi in storitve, glede katerih je ugovoru ugodil, enako kot proizvodi, ki jih varuje prejšnja znamka, nanašajo na medicinsko področje in so namenjeni zdravljenju telesnih težav, kar povzroča glede na njihov namen in podobnost med znaki verjetnost zmede. Odbor za pritožbe je na koncu zavrnil ugovor tožeče stranke v okviru postopka, ki je pred njim potekal, o neuporabi znamke intervenienta v Skupnosti, ker ta pred oddelkom za ugovore ni bil pravočasno podan.

## **Predlogi strank**

- 11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo;
  - sprejme prijavo znamke Skupnosti;
  - podredno, zadevo vrne odboru za pritožbe;
  - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 12 Na obravnavi je tožeča stranka izjavila, da se odpoveduje drugemu tožbenemu predlogu, kar je bilo povzeto v zapisnik obravnave.
- 13 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## **Dopustnost tretjega predloga tožeče stranke**

- 14 Tožeča stranka s tretjim tožbenim predlogom Sodišču prve stopnje predlaga, naj zadevo vrne odboru za pritožbe, da ta odloči o prijavi za registracijo.
- 15 V skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 mora UUNT storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo sodišča Skupnosti. Sodišče prve stopnje tako ni pristojno, da daje navodila UUNT. Naloga UUNT je, da izpelje posledice izreka in obrazložitve sodbe, ki jo bo izdalo Sodišče prve stopnje. V skladu s sodno prakso se to načelo uporabi, zlasti kadar se predlog v tožbi nanaša na vrnitev zadeve UUNT, da bi to odločilo o prijavi za registracijo (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33; z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točki 11 in 12, in z dne 31. marca 2004 v zadevi Fieldturf proti UUNT (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Recueil, str. II-1023, točka 15).
- 16 Tretji tožbeni predlog tožeče stranke je torej nedopusten.

## **Predlog za razveljavitev izpodbijane odločbe**

- 17 Tožeča stranka v bistvu navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 8(1) in (2) Uredbe št. 40/94 ter to, da intervenient ni resno in dejansko uporabljal znamke.

1. *Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1) in (2) Uredbe št. 40/94*

*Dopustnost pravnih elementov, predloženih pred Sodiščem prve stopnje*

Trditve strank

- 18 UUNT poudarja, da člen 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje določa, da stranke s pisnimi vlogami ne morejo spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe – ta je opredeljen s pritožbeno vlogo in v njej navedenim predlogi pritožnika.
- 19 UUNT meni, da ni bilo dokončno odločeno, koliko lahko tožena stranka pred odborom za pritožbe sodloča o predmetu spora pred njim, tako da v odgovoru na pritožbo sama izpodbija ugotovitve iz odločbe nižje stopnje, glede katerih sama ni vložila pritožbe. Prav tako naj še ne bi bilo dokončno odločeno, ali mora odbor za pritožbe izpodbijano odločbo preizkusiti v celoti ali se lahko omeji na tiste vidike odločbe, ki so mu bili izrecno predloženi v preizkus z vlogo, v kateri so obrazloženi pritožbeni razlogi. UUNT se pri tem sklicuje na kontradiktorne obrazložitve v sodbah Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 29) in z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT, González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točka 76).

- 20 UUNT opozarja, da ugotovitve oddelka za ugovore, ki jih tožena stranka pred odborom za pritožbe ni izpodbijala, ne morejo biti predmet spora šele prvič pred Sodiščem prve stopnje.
- 21 UUNT navaja, da je v obravnavani zadevi tožena stranka pred odborom za pritožbe v okviru pritožbenega postopka izrecno priznala kot točne ugotovitve oddelka za ugovore, saj je izjavila, da „se strinja z ugotovitvami oddelka za ugovore glede podobnosti proizvodov in teže, ki ga ta daje medsebojni odvisnosti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov in storitev“. Dejansko naj bi tožeča stranka izpodbijala le spremembo odločbe oddelka za ugovore, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, zaradi razširitve proizvodov in storitev, ki jih je treba šteti za podobne proizvodom in storitvam intervenienta. Tako UUNT meni, da je bilo v postopku pred odborom za pritožbe obravnavano le vprašanje, ali je mogoče govoriti o podobnosti s prejšnjo znamko glede proizvodov in storitev, razen tistih, ki jih je oddelk za ugovore prvotno že ugotovil. Če pa bi tožeča stranka v okviru tega postopka s tožbo izpodbijala podobnost znakov, kot jo je ugotovil oddelek za ugovore in potrdil odbor za pritožbe, bi bil ta razlog nedopusten, ker spreminja predmet spora v smislu člena 135(4) Poslovnika. Poleg tega bi bil ta razlog nedopusten, ker bi bil v nasprotju s pravnim načelom „*venire contra factum proprium*“, v skladu s katerim nikomur ni dovoljeno, da ravna v nasprotju z lastnim dejanjem.

## Presoja Sodišča prve stopnje

- 22 Uvodoma je treba preveriti, ali je tožeča stranka – kot to trdi UUNT – pred odborom za pritožbe izrecno priznala podobnost med nasprotujočima si znamkama, tako da je ne more več izpodbijati pred Sodiščem prve stopnje.

- 23 Glede tega je treba opozoriti, da je tožeča stranka v drugem odstavku vloge z dne 13. februarja 2003, predložene odboru za pritožbe, navedla, da „se strinja z ugotovitvami oddelka za ugovore glede podobnosti proizvodov in teže, ki ga ta daje medsebojni odvisnosti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov in storitev“.
- 24 Ugotoviti je treba, da nasprotno kot to zatrjuje UUNT, ni mogoče trditi, da je tožeča stranka v tem odstavku izrecno priznala podobnost nasprotujočih si znamk. Dejansko tožeča stranka ni jasno in natančno navedla, da zanjo podobnost med znaki ni sporna, ampak je navedla le, da ne izpodbija pomena, ki ga oddelek za ugovore pripisuje medsebojni odvisnosti med podobnostjo nasprotujočih si znamk in podobnostjo zadevnih proizvodov in storitev.
- 25 To, da tožeča stranka izrecno ne priznava podobnosti nasprotujočih si znamk, potrjuje tudi prvi odstavek v navedeni vlogi, v katerem zatrjuje, da „(m)ed znamkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS in AMERICAN MEDICAL SYSTEMS na eni strani in AMS Advanced Medical Services na drugi strani ni verjetnosti zmede glede trenutnega seznama proizvodov in storitev, ker je bila znamka Skupnosti AMS Advanced Medical Services omejena v postopku z ugovorom“. Dejansko iz te trditve izhaja, da ima tožeča stranka pred odborom za pritožbe namen izpodbijati podobnost med temi znamkami glede proizvodov iz razreda 5 in storitev iz razreda 42, kar je potrdila tudi v odgovoru na vprašanje Sodišče prve stopnje o namenu in pomenu teh dveh odstavkov iz njene vloge z dne 13. februarja 2003. Tožeča stranka v prvem odstavku torej samo trdi, da verjetnost zmede obstaja le za proizvode iz razreda 10, glede katerih pa odločitve oddelka za ugovore ni izpodbijala.
- 26 Končno tudi sam odbor za pritožbe vloge tožeče stranke z dne 13. februarja 2003 nikakor ni razlagal kot izrecno priznanje ugotovitev oddelka za ugovore glede tega,

da si nasprotujoči si znamki nista podobni, saj je glede te podobnosti poudaril, da „(z) namke so si zelo podobne, glede na to, da imajo identično kratico AMS“, pri čemer nikjer ne navaja domnevnega izrecnega priznanja tožeče stranke glede tega vprašanja.

27 V vsakem primeru, tudi ob predpostavki, da je tožeča stranka v vlogi z dne 13. februarja 2003 izrecno priznala podobnost med nasprotujočimi si znamkami, je treba opozoriti, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je namen tožb, vloženih pred Sodiščem prve stopnje na podlagi člena 63(2) Uredbe št. 40/94, nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 46, in z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 70). V okviru Uredbe št. 40/94, na podlagi njenega člena 74, je ta nadzor treba opraviti ob upoštevanju dejanskega in pravnega okvira spora, ki je bil predložen odboru za pritožbe (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Ovalna tabletki), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 16, in z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 17). Poleg tega v skladu s členom 135(4) Poslovnika stranke z vlogami ne morejo spremeniti predmeta spora pred odborom za pritožbe.

28 Glede tega je treba ugotoviti, da nasprotovanje prijavi znamke Skupnosti, kadar to temelji na členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, pomeni, da mora UUNT odločiti glede vprašanja enakosti ali podobnosti med proizvodi in storitvami, ki jih označujejo nasprotujoče si znamke, in o tem, da si te niso podobne (glej v tem smislu zgoraj v točki 27 navedeno sodbo HOOLIGAN, točki 24 in 25).

29 Zato posledica dejstva, da tožeča stranka pred odborom za pritožbe ni izpodbijala podobnosti nasprotujočih si znamk, nikakor ni to, da UUNT ni treba odločiti

o vprašanju, ali so si te znamke podobne ali enake. Navedena okoliščina torej ne more tožeči stranki odvzeti pravice izpodbijati, znotraj pravnega in dejanskega okvira spora pred odborom za pritožbe, njegovo presojo glede tega vprašanja (glej v tem smislu zgoraj v točki 27 navedeno sodbo HOOLIGAN, točki 24 in 25).

- 30 Ugotoviti je treba, da se trditve tožeče stranke pred Sodiščem prve stopnje o podobnosti med nasprotujočimi si znamkami ne oddaljujejo od okvira spora, o katerem je odločal odbor za pritožbe, ki se je zlasti opredelil glede vprašanja podobnosti med nasprotujočima si znamkama. Dejansko se tožeča stranka ne strinja samo s presojo in utemeljevanjem te stopnje glede tega. Iz tega sledi, da tožeča stranka s trditvami ni spremenila predmeta spora in da so te dopustne pred Sodiščem prve stopnje.
- 31 V navedenih okoliščinah je treba ugovor nedopustnosti UUNT zavrniti.

### *Temelj*

#### Trditve strank

- 32 Tožeča stranka trdi, da si znamke intervenienta AMS AMBICOR, AMS SECURORT in AMERICAN MEDICAL SYSTEMS na eni strani in prijavljena znamka AMS Advanced Medical Services na drugi strani niso podobne, zato ni verjetnosti zmede. Ta ugotovitev, ki jo je sprejel tudi odbor za pritožbe, ni bila izpodbijana.

33 Tožeča stranka poleg tega trdi, da v nasprotju s tem, kar je navedeno v izpodbijani odločbi, tudi ni verjetnosti zmede med prejšnjo in prijavljeno znamko, ker si nasprotujoča si znaka ter zadevni proizvodi in storitve niso podobni.

34 Prvič, tožeča stranka glede podobnosti znakov meni, da je treba vsakokrat preveriti celostni vtis zadevnih znakov. Nasprotno naj ne bi bilo pravilno, kot je to storil odbor za pritožbe, izolirano obravnavati le en sam element znaka. Dejansko prijava figurativne znamke Skupnosti ščiti prijavljeno znamko v celoti, ne le določenih delov imena ali posameznih črk.

35 Tožeča stranka glede tega poudarja, da je bila prijavljena znamka predložena v registracijo kot figurativna znamka in obsega grafično predstavljen krog iz puščic ter besedna elementa „ams“ in „advanced medical services“, ki sta na njegovi desni. Dodaja, da so grafično predstavljeni krog iz puščic in besedna elementa med seboj povezani s črto, ki seka krog, pri čemer je treba natančneje navesti, da se element „ams“ nahaja nad črto in element „advanced medical services“ neposredno pod njo. Tožeča stranka pojasnjuje, da kratica „AMS“ označuje začetne črke elementa „advanced medical services“, ki je obenem tudi firma, ter da se prijavljena znamka vedno izgovori „ams advanced medical services“ kot celota, nikoli pa ne le kot kratica AMS, ki nima pomena. Element „ams“, ki naj bi imel sam po sebi majhno razlikovalno vrednost, torej ne more tako močno označevati znamke, da bi bili vsi drugi znaki manj pomembni.

36 Drugič, tožeča stranka glede podobnosti med proizvodi trdi, da si zelo specializirani proizvodi iz razreda 10 in tisti iz razredov 5 in 42, na katere se nanaša prijava za registracijo, niso podobni, kot to zatrjuje intervenient. Če predpostavimo, da gre v

obeh primerih za medicinska področja, ta okoliščina ne zadostuje za ugotovitev podobnosti med proizvodi. Medicinsko področje je izredno široko in lahko pokriva vrsto proizvodov iz drugih razredov, kar bi pripeljalo do tega, da bi se obseg zaščite, podeljene imenu proizvoda, prijavljenega za konkretno in izredno specializirano medicinsko področje, raztezal na proizvode, ki so si z vidika prava znamk oddaljeni.

37 Tretjič, tožeča stranka meni, da ima prejšnja znamka, ki je sestavljena le iz treh črk „a“, „m“ in „s“ in sestavlja kratico, le majhen razlikovalni učinek in toliko bolj uživa le omejeno zaščito. Dodaja, da če pri preverjanju verjetnosti zmede med tema znakoma obstaja medsebojna odvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo proizvodov in storitev, ker je za znamke, ki imajo manjši razlikovalni učinek, je razkorak med zadevnimi proizvodi in storitvami lahko manjši, da bi se vseeno ugotovilo, da ni verjetnosti zmede. Tako je v predmetni zadevi, kjer naj bi prejšnja znamka imela le majhen razlikovalni učinek in naj bi bile razlike tako med nasprotujočimi si znaki in zadevnimi proizvodi in storitvami dovolj velike, da je mogoče ugotoviti, da verjetnosti zmede ni.

38 UUNT navaja, da je med v predmetni zadevi upoštevni merili, ki jih je treba upoštevati pri celoviti presoji verjetnost zmede (sodbe Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 18, in z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40), pomemben element konkurenčni ali dopolnilni značaj proizvodov in da, če je mogoče zagovarjati stališče, da z vidika potrošnika obstaja razmerje konkurence ali komplementarnosti med določenimi proizvodi, je te mogoče šteti za *prima facie* podobne v smislu prava znamk.

- 39 Pristop, po katerem se podobnost med znaki utemeljuje z razmerjem komplementarnosti med proizvodi in storitvami ob upoštevanju relevantnega trga, je prav tako mogoče najti v sodni praksi Sodišča prve stopnje (glede tega glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Institut für Lernsysteme proti UUNT – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, str. II-4301, točki 55 in 56).
- 40 UUNT navaja, da se strinja s stališčem, ki ga je sprejel odbor za pritožbe, in trdi, da so proizvodi iz razreda 5 in tisti iz razreda 10, ki jih pokrivajo nasprotujoče si znamke, podobni, ker se uporabljajo istočasno in z istim ciljem, in sicer je to terapevtsko obravnavanje. Storitve iz razreda 42, za katere se prijavljena znamka v konkretnem primeru izpodbija, naj bi bile podobne proizvodom iz razreda 10, ker se ti običajno uporabljajo v okviru nudenja navedenih storitev. Glede storitev s področja raziskav bi bilo poleg tega treba upoštevati dejstvo, da farmacevtske družbe, ki izdelujejo medicinske instrumente iz razreda 10, običajno delujejo na področju raziskav in razvoja in bi bilo treba domnevati, da je specializirana javnost, ki te instrumente uporablja, s tem seznanjena.
- 41 Intervenient se v bistvu pridružuje utemeljitvam UUNT in meni, da so proizvodi in storitve, za katere se prijavlja znamka, podobni proizvodom in storitvam, ki jih zajema prejšnja znamka.

### Presoja Sodišča prve stopnje

- 42 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, „če zaradi enakosti ali podobnosti

s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“.

43 Poleg tega na podlagi člena 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94 prejšnje znamke pomenijo znamke Skupnosti ter znamke, registrirane v državi članici, katerih datum zahteve za registracijo je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

44 V skladu z ustaljeno sodno prakso pomeni verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi in storitve izvirajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera gospodarsko povezanih podjetij (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29, in zgoraj v točki 38 navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 17; sodbe Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25; z dne 30. junija 2004 v zadevi BMI Bertollo proti UUNT – Diesel (DIESELIT), T-186/02, ZOdl., str. II-1887, točka 34, in z dne 15. marca 2006 v zadevi Eurodrive Services and Distribution proti UUNT – Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, neobjavljena v ZOdl., točka 28).

45 Poleg tega ni sporno, da je treba verjetnost zmede v javnosti presojati celovito ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov posameznega primera (zgoraj v točki 38 navedena sodba SABEL, točka 22; zgoraj v točki 44 navedena sodba Canon, točka 16; zgoraj v točki 38 navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 18, zgoraj v točki 38 navedena sodba Marca Mode, točka 40; zgoraj v točki 44 navedena sodba Fifties, točka 26, in zgoraj v točki 44 navedena sodba DIESELIT, točka 35).

46 Celovita presoja zajema določeno medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako je šibko stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami mogoče

izravnati z visoko stopnjo podobnosti med znamkama in obratno (zgoraj v točki 44 navedena sodba Canon, točka 17; zgoraj v točki 38 navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 19, in zgoraj v točki 38 navedena sodba Marca Mode, točka 40; sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 25, potrjena na podlagi pritožbe s sklepom Sodišča z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT, C-3/03 P, ZOdl., str. I-3657). Medsebojna odvisnost med temi dejavniki je izražena v sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94, v skladu s katero je treba pojem podobnosti razlagati v povezavi z verjetnostjo zmede, katere presoja je odvisna od številnih dejavnikov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, njenega povezovanja z uporabljenim ali registriranim znakom ter od stopnje podobnosti med znamko ter označenimi proizvodi in storitvami (glej zgoraj v točki 44 navedeno sodbo DIESELIT, točka 36 in navedena sodna praksa).

47 Poleg tega mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, glasovne ali pojmovne podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Dejansko iz besedila člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim „[...] obstaja v javnosti verjetnost zmede [...]“, izhaja, da ima pri celoviti presoji verjetnosti zmede odločilno vlogo to, kako povprečni potrošnik zadevne vrste proizvodov ali storitev zaznava znamke. Povprečni potrošnik znamko običajno zaznava kot celoto in se ne spušča v preverjanje njenih posameznih podrobnosti (glej v tem smislu zgoraj v točki 38 navedeni sodbi SABEL, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25; zgoraj v točki 46 naveden sklep Matratzen Concord proti UUNT, točka 29, in zgoraj v točki 44 navedeno sodbo DIESELIT, točka 38).

48 Pri celoviti presoji verjetnosti zmede mora bi povprečni potrošnik zadevnih proizvodov normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da ima povprečni potrošnik le redko možnost, da neposredno primerja različne znamke in se mora zanesti na njihovo nepopolno podobo, ki jo je ohranil v spominu. Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da je stopnja pozornosti povprečnega

potrošnika različna, odvisno od vrste zadevnih proizvodov ali storitev (zgoraj v točki 38 navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26; zgoraj v točki 44 navedeni sodbi Fifties, točka 28, in DIESELIT, točka 38).

- 49 Iz enotnega značaja znamke Skupnosti, določenega v členu 1(2) Uredbe št. 40/94, tudi izhaja, da je prejšnja znamka Skupnosti enako zavarovana v vseh državah članicah. Torej prejšnje znamke onemogočajo vsako prijavo naknadnih znamk, ki bi posegale v njihovo varstvo, tudi če se to nanaša na zaznavanje potrošnikov le v delu Skupnosti. Iz tega sledi, da se načelo v členu 7(2) Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega je obstoj absolutnega razloga za zavrnitev le v delu Skupnosti dovolj za zavrnitev registracije znamke, uporablja po analogiji prav tako v primeru relativnega razloga za zavrnitev v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (zgoraj v točki 46 navedena sodba Sodišča prve stopnje MATRATZEN, točka 59; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2004 v združenih zadevah New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 ter T-171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 34, in z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, ZOdl., str. II-715, točka 33).
- 50 V predmetni zadevi so znamke, glede katerih je bil vložen ugovor, nacionalne znamke, registrirane v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Združenem kraljestvu ter v državah Beneluxa. Odločba oddelka za ugovore in izpodbijana odločba temeljita izključno na prejšnji znamki, prijavljeni v Združenem kraljestvu, kar med strankami ni sporno. Torej je treba preizkus omejiti na ozemlje Združenega kraljestva.
- 51 Upoštevna javnost, kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 12 izpodbijane odločba, ki jo sestavljajo povprečni potrošnik v Združenem kraljestvu, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ter strokovnjaki in specialisti v medicinskem sektorju v Združenem kraljestvu.

52 Ob upoštevanju zgoraj navedenih ugotovitev je treba preizkusiti presojo odbora za pritožbe glede verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma.

– Podobnost med proizvodi in storitvami

53 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pri presoji podobnosti med obravnavanimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med temi proizvodi ali storitvami. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčni ali dopolnilni značaj (sodba Sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točka 85; glej sodbe Sodišča prve stopnje z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, str. II-43, točka 39 in navedena sodna praksa; z dne 7. julija 2005 v zadevi Miles International proti UUNT – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, ZOdl., str. II-2665, točka 31, in zgoraj v točki 44 navedeno sodbo euroMASTER, točka 31).

54 Pri presoji podobnosti med zadevnimi proizvodi se je odbor za pritožbe strinjal s presojo oddelka za ugovore v točkah 8 in 13 izpodbijane odločbe, da je mogoče „hrano za dojenčke“ ter „pripravke za uničevanje škodljivcev, fungicide in herbicide“ šteti za dovolj oddaljene proizvode od medicinskih, kirurških in drugih tovrstnih proizvodov, ki jih zajema prejšnja znamka, da je verjetnost zmede izključena.

55 Ugotoviti je treba, da intervenient te ugotovitve v okviru tožbe ni izpodbijal.

- 56 Odbor za pritožbe pa je nasprotno razveljavil odločbo oddelka za ugovore glede drugih proizvodov iz razreda 5 in vseh storitev, navedenih v razredu 42.
- 57 Odbor za pritožbe je namreč v točki 8 izpodbijane odločbe menil, da se „farmacevtski, veterinarski in sanitarni proizvodi, dietetske snovi za medicinsko uporabo, obliži, povijalni material; snovi za plombiranje zob in zobne odtise; dezinfekcijska sredstva (razred 5)“ in vse storitve iz razreda 42, ki so predmet pritožbe pred odborom za pritožbe „vsi nanašajo, enako kot proizvodi pri prejšnji znamki, na medicinsko področje in so namenjeni zdravljenju telesnih težav, kar povzroča verjetnost zmede zaradi podobnosti med znaki“.
- 58 Odbor za pritožbe je glede tega v točkah od 9 do 11 izpodbijane odločbe natančneje opredelil, da so zadevni proizvodi iz medicinskega sektorja in storitve, ki jih pokriva prijavljena znamka, podobni proizvodom, zaščitenim s prejšnjo znamko, ker se nanašajo na podobna področja, kot na primer na bakteriologijo, farmacijo in druge take sektorje in so z njimi ozko povezani zaradi visoke specializacije.
- 59 Z navedenimi ugotovitvami se je treba strinjati.
- 60 Glede tega je treba poudariti, da se proizvodi, zaščiteni s prejšnjo znamko, in ti, ki jih pokriva prijavljena znamka, vsi nanašajo na medicinsko področje in so torej namenjeni uporabi v okviru zdravstvene terapije.

- 61 Poleg tega so vsi proizvodi, ki jih pokriva prijavljena znamka, bodisi komplementarni bodisi konkurenčni tistim, ki so zavarovani s prejšnjo znamko. Tako so farmacevtski in sanitarni proizvodi, dietetske snovi za medicinsko uporabo, obliži, povijalni material in dezinfekcijska sredstva dopolnilni proizvodi za proizvode, zaščitene s prejšnjo znamko, saj se jih na splošno uporablja pri kirurških operacijah, namenjenih vstavljanju protez in umetnih mišic zapiralk.
- 62 Kot je pravilno opozoril intervenient, pri namestitvi proteze zdravnik najprej dezinficira protezo z dezinfekcijskim sredstvom in jo nato namesti, potem pa rano zapre s povijalnim materialom in pritrdi z obližem. Prav tako lahko predpiše sanitarni pripravek ter farmacevtski proizvod.
- 63 Glede veterinarskih proizvodov je treba ugotoviti, da se tudi ti dopolnjujejo z veterinarsko opremo, ki jo pokriva prejšnja znamka. Snovi, ki se uporabljajo za plombaranje zob in zobne odtise, so konkurenčne medicinskim pripomočkom, ki jih pokriva prejšnja znamka, in dopolnjujejo kirurške in medicinske naprave, ki jih prav tako pokriva prejšnja znamka.
- 64 Glede presoje podobnosti med zadevnimi storitvami je treba ugotoviti, najprej, kot je pravilno opozoril odbor za pritožbe, da so medicinske, bakteriološke in kemične raziskave ter evalvacije, zlasti tiste, navedene v prijavi znamke Skupnosti, tesno povezane z zdravili, pripomočki in medicinsko opremo, ki so zaščiteni s prejšnjo znamko, zlasti proteze, saj so običajno dobavljene skupaj z medicinsko obravnavo v bolnišničnih ali zasebnih ustanovah, enako kot tisti, navedeni v prijavi znamke Skupnosti. Končno se znanstvene in industrijske raziskave različnih vrst lahko opravljajo na istem področju, kot je to, zajeto s proizvodi prejšnje znamke.

65 Zato je glede na tesno povezavo med namembnostjo zadevnih proizvodov in storitev ter dopolnjujoč značaj proizvodov glede na storitve odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da so si ti proizvodi in storitve podobni.

66 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da so sporni proizvodi in storitve podobni proizvodom, zaščitenim s prejšnjo znamko (v tem smislu glej zgoraj v točki 39 navedeno sodbo ELS, točka 56).

– Podobnost znakov

67 Kot je že bilo navedeno v točki 47 zgoraj, mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, slišne in pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu, ki ga te izražajo, ob upoštevanju predvsem njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej zgoraj v točki 38 navedeni sodbi SABEL, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25; sodbe Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in navedena sodna praksa, ter z dne 24. novembra 2005 v zadevi GfK proti UUNT – BUS (Online Bus), T-135/04, ZOdl., str. II-4865, točka 57 in navedena sodno praksa).

68 V skladu s to sodno prakso je sestavljena znamka podobna drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, le če ta tvori prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Tako je, ko ta sestavni del lahko sam prevlada v predstavi te znamke, ki jo ima v spominu upoštevena javnost, tako da so drugi sestavni deli te znamke zanemarljivi v celotnem vtisu, ki ga ta ustvarja

(zgoraj v točki 46 navedena sodba Sodišča prve stopnje MATRATZEN, točka 33, in sodba z dne 13. julija 2005 v zadevi Murúa Entrena proti UUNT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, ZOdl., str. II-2831, točka 52).

- 69 Sodna praksa je podrobno pojasnila, da ta pristop ne obsega samo obravnave posameznega sestavnega dela sestavljene znamke in primerjanju tega z drugo znamko. Nasprotno, primerjavo je treba opraviti s preučitvijo zadevnih znamk, ki se presojata vsaka zase kot celota. Vendar to ne izključuje, da bi lahko v celotnem vtisu, ki ga sestavljena znamka ustvari v spominu upoštevne javnosti, v določenih okoliščinah prevladal eden izmed njenih sestavnih delov ali več njih (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 11. maja 2005 v zadevi Grupo Sada proti UUNT – Sada (GRUPO SADA), T-31/03, ZOdl., str. II-1667, točka 49 in navedena sodna praksa).
- 70 Pri presoji prevladujočega značaja enega ali več sestavnih delov sestavljene znamke je treba še posebej upoštevati bistvene značilnosti vsakega od sestavnih delov in jih primerjati z drugimi sestavnimi deli. Poleg tega se podredno lahko upošteva tudi relativni položaj različnih sestavnih delov v konfiguraciji sestavljene znamke (zgoraj v točki 46 navedena sodba MATRATZEN, točka 35; zgoraj v točki 69 navedena sodbo GRUPO SADA, točka 49, in zgoraj v točki 68 navedena sodba Julián Murúa Entrena, točka 54).
- 71 Odbor za pritožbe je v točki 9 izpodbijane odločbe menil, da sta si prejšnja in prijavljena znamka zelo podobni, ker obe vsebujeta kratico AMS.
- 72 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je ločeno presojal le en element znaka, čeprav prijava figurativne znamke ščiti celotno prijavljeno znamko, ne samo določenih delov imena ali črk.

- 73 Ugotoviti je treba, da iz točke 9 izpodbijane odločbe in iz njene točke 3 izhaja, da se je odbor za pritožbe strinjal s stališčem oddelka za ugovore, ko je ta ugotovil, da sta si zadevna znaka podobna, ker imata skupen prevladujoči element, in sicer „ams“.
- 74 Glede tega je treba ugotoviti, da je dejansko eden izmed sestavnih delov nasprotujočih si znakov, in sicer element „ams“, enak.
- 75 Dejansko je treba primerjati naslednja znaka:

AMS



- 76 Prvič, glede vidne primerjave je treba ugotoviti, da je kratica AMS v celoti vključena v prijavljeni znamki AMS Advanced Medical Services.
- 77 Po drugi strani je prijavljena znamka figurativna znamka, ki vsebuje črke „a“, „m“ in „s“, napisane z velikimi črkami, v odebeljenem tisku poševno, pred njimi pa je sedem puščic, ki tvorijo krog. Ta lik je prekinjen s črno črto, ki podčrtuje element „ams“, pod katero je z majhnimi črkami, razen prve črke vsake besede, napisan izraz „Advanced Medical Services“, vse v poševni pisavi.

- 78 Tako je kratica AMS predstavljena podobno v prejšnji in v prijavljeni znamki, in sicer z velikimi črkami. Dejstvo, da je prijavljena znamka prikazana s poševnimi črkami, ne omogoča razlikovanja, razlika je za potrošnika praktično nezaznavna.
- 79 Obstoj figurativnega elementa v prijavljeni znamki tej prav tako ne omogoča, da bi se razlikovala od prejšnje znamke, saj bi ciljna javnost lahko menila, da so puščice samo okrasek besednega elementa. Dejansko element „ams“ prevlada nad figurativnim elementom prijavljene znamke in zaradi svoje velikosti in položaja dejansko izstopa pri njenem zaznavanju, drugače kot puščice v obliki kroga, ki imajo le okrasno funkcijo in jih zato ni mogoče šteti za prevladujoči element prijavljene znamke. Iz tega sledi, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil, da je prevladujoči element prijavljene znamke element „ams“.
- 80 Res je, da prijavljena znamka obsega tudi izraz „advanced medical services“.
- 81 Poudariti je treba, da element „ams“ ne opisuje proizvodov in storitev, ki jih pokriva prijavljena znamka, tako da ta kombinacija ima določen razlikovalni učinek. Nasprotno pa ima izraz „advanced medical services“ zelo omejen razlikovalni učinek za proizvode z medicinskega področja. Dejansko izraz „advanced“ javnost samo obvešča o tem, da je zadevna družba v prednosti, bodisi na področju raziskav, bodisi znanja ali izkušenj; med tem ko izraz „medical“ na medicinskem področju opisuje zadevne proizvode in storitve; izraz „services“ v tem kontekstu prav tako nima razlikovalnega učinka.

- 82 V zvezi s tem je treba navesti, da običajno javnost opisnega elementa, ki je sestavni del sestavljene znamke, ne bo zaznala kot razlikovalni in prevladujoči element splošnega vtisa, ki ga ta izraža (glej zgoraj v točki 53 navedeno sodbo Biker Miles, točka 44 in navedena sodna praksa).
- 83 Iz vsega prej navedenega izhaja, da je prijavljena znamka na videz podobna prejšnji znamki.
- 84 Glede slišne primerjave med znakoma imata nasprotujoča si znaka skupno kratico AMS, ki pomeni njun osrednji del. Čeprav tudi prijavljena znamka vsebuje izraz „advanced medical services“, ni izključeno, da bo povprečni potrošnik obe znamki poimenoval le po kratici AMS, saj je ta kombinacija črk kratica za izraz „advanced medical services“. Ta vtis še toliko bolj povečuje dejstvo, da so vse besede v tem izrazu napisane z manjšimi črkami.
- 85 Torej sta si nasprotujoča znaka podobna tudi slišno.
- 86 Glede pojmovne primerjave je treba ugotoviti, da element „ams“ nima posebnega pomena, ampak gre za samovoljno konstrukcijo, ki nima pomena, ter da bo povprečni potrošnik izraz „advanced medical services“ zaznal bodisi kot ime zadevne družbe bodisi kot izraz hvale na medicinskem področju. Poleg tega bi potrošniki, ki so videli prejšnjo znamko, kratici AMS lahko pripisovali enak pomen. Iz tega izhaja, da sta si nasprotujoča znaka tudi pojmovno podobna.

87 Posledično je torej odbor za pritožbe pravilno štel, da sta si nasprotujoča znaka podobna, ker sta prevladujoči element besednega znaka prijavljene znamke in edini element prejšnje znamke enaka (v tem smislu glej zgoraj v točki 53 navedeno sodbo Biker Miles, točka 45, in zgoraj v točki 68 navedeno sodbo Julián Murúa Entrena, točka 76).

– Verjetnost zmede

88 Kot je bilo ugotovljeno v točkah od 53 do 66 zgoraj, so zadevni proizvodi in storitve podobni proizvodom, ki jih zajema prejšnja znamka. Poleg tega celotni vtis, ki ga dajeta nasprotujoča si znaka, ob upoštevanju njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov, ustvarja občutek podobnosti, ki bi povzročil verjetnost zmede pri potrošniku.

89 Torej je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede, in prijavo za registracijo znaka AMS za zadevne proizvode in storitve zavrnil.

90 Tega sklepa ne omaja trditev tožeče stranke, da bi morala biti primerjava znakov opravljena ob upoštevanju prejšnje znamke, kot se je ta uporabljala, in ne kot je bila prijavljena.

91 Dejansko je treba glede tega opozoriti, da je treba primerjavo med znaki opraviti med znaki, kot so bili registrirani ali tako kot se pojavljajo v prijavi za registracijo, ne glede na njihovo ločeno ali skupno uporabo z drugimi znamkami ali navedbami. Torej je bilo treba primerjati točno ta znaka, ki ju je obravnaval odbor za pritožbe (v tem

smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točka 57).

92 Iz vsega prej navedenega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog zavriniti.

## 2. *Drugi tožbeni razlog: neobstoj resne in dejanske uporabe intervenientove znamke*

### *Trditve strank*

93 Tožeča stranka trdi, da se intervenientova znamka na ozemlju Skupnosti ni uporabljala in nima pridobljenih pravic. Navaja, da ima intervenient sedež v Združenih državah in da so njegove dejavnosti osredotočene na urološke naprave. Urološki proizvodi, ki se prodajajo pod zapletenimi oznakami, ki vsebujejo element „ams“ (in sicer AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prosthesis, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prosthesis, AMS Ambicor® Penile Prosthesis, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prosthesis, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System), naj bi bili izredno specializirani proizvodi iz razreda 10, in sicer proteza za penis in sistem za nadzorovanje urina. Noben proizvod nima samo označbe AMS. Tožeča stranka iz tega sklepa, da se ni mogoče sklicevati na pridobljene pravice, ker se je uporabljala oblika, ki je toliko spremenjena glede na prijavljeno znamko, da je bil razlikovalni učinek znaka s tem spremenjen.

94 Tožeča stranka trdi tudi, da intervenient svojih znamk v Skupnosti ne uporablja, ker se njegovi proizvodi ponujajo le ameriškimi potrošnikom.

- 95 UUNT poudarja, da je tožeča stranka vložila ugovor zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe znamke intervenienta prvič šele pred odborom za pritožbe, tako da je odbor za pritožbe pravilno, na podlagi člena 74 Uredbe št. 40/94, zavrnil zahtevo, ki je bila prvič podana šele pred njim.
- 96 UUNT glede tega opozarja, da na podlagi člena 43 Uredbe št. 40/94 imetnik prejšnje znamke Skupnosti, če tako zahteva prijavitelj, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred objavo znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za proizvode in storitve, za katere je registrirana in glede katerih je bil vložen ugovor, sicer se ugovor zavrne, navedeni dokaz pa je treba predložiti v roku, ki ga UUNT določi v skladu s pravilom 22 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1). UUNT meni, da se tak učinek doseže le tako, da je taka zahteva postavljena izrecno in pravočasno. Nepredložitev dokaza o resni in dejanski uporabi je mogoče sankcionirati z zavrnitvijo ugovora le, če je prijavitelj tak dokaz zahteval izrecno in pravočasno pred UUNT (zgoraj v točki 19 navedena sodba MUNDICOR, točke od 36 do 39).
- 97 Intervenient se v bistvu strinja s stališčem UUNT in navaja, da je zelo prisoten na evropskem tržišču, na katerem prodaja vse svoje proizvode.

### *Presoja Sodišča prve stopnje*

- 98 Uvodoma je treba poudariti, da tožeča stranka v tožbi ne graja posebej izpodbi-jane odločbe v zvezi z zavrnitvijo njene zahteve, da bi se dokazala resna in dejanska uporaba, zato ker ta ni bila predložena pravočasno pred oddelkom za ugovore,

ampak izpodbija predvsem resno in dejansko uporabo znamke intervenienta. Vendar je njene trditve vseeno moč razumeti tako, kot da se nanašajo na analizo odbora za pritožbe v zvezi s trenutkom, v katerem se dokaz o resni in dejanski uporabi lahko predloži. V tem smislu sta drugi tožbeni razlog tožeče stranke analizirala tudi UUNT in intervenient v vlogah, zadnji je glede tega podal tudi navedbe v ustnem postopku.

99 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, ali je odbor za pritožbe, ko je odločil, da je bil primeren čas za predložitev zahteve za dokaz resne in dejanske uporabe pred oddelkom za ugovore, kršil pravo Skupnosti.

100 Spomniti je treba, da člen 43 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Preizkus ugovora“ v odstavku 1 določa, da pri preizkusu ugovora UUNT pozove stranke, kolikokrat je to potrebno, da vložijo pripombe v roku, ki jim ga postavi, o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah. V odstavku 2 tega člena je določeno, če tako zahteva prijavitelj, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti. Odstavek 3 tega člena opredeljuje, da se odstavek 2 uporablja za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti.

101 Prvič, ni sporno, da je v tej zadevi prejšnja znamka nacionalna znamka, registrirana v Združenem kraljestvu (glej točki 5 in 6 zgoraj), in da je oddelek za ugovore poleg tega v odločbi ugotovil, da obstaja verjetnost zmede na ozemlju Združenega kraljestva pri proizvodih iz razreda 10.

102 V teh okoliščinah je treba sklicevanje odbora za pritožbe na člen 43(2) Uredbe št. 40/94 popraviti, in sicer se navedeni odstavek ne nanaša na posledice neuporabe prejšnje znamke Skupnosti, medtem ko je v obravnavani zadevi prejšnja znamka nacionalna znamka. Torej so upoštevne določbe povezanih odstavkov 2 in 3 navedenega člena; odstavek 3 določa uporabo odstavka 2 za prejšnje nacionalne znamke, o katerih govori člen 8(2)(a), tako da uporabo v Skupnosti nadomesti uporaba v državi članici, v kateri je nacionalna znamka zaščitena (glej v tem smislu zgoraj v točki 19 navedeno sodbo Sodišča prve stopnje MUNDICOR, točka 33, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. februarja 2006 v zadevi Ponte Finanziaria proti UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, ZOdl., str. II-445, točka 31).

103 Drugič, poudariti je treba, da je tožeča stranka neobstoj dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke prvič navajala pred odborom za pritožbe in da je odbor za pritožbe na podlagi člena 43(2) Uredbe št. 40/94 njeno zahtevo zavrnil, ker bi morala biti predložena v primernem času pred oddelkom za ugovore.

104 Glede tega je treba opozoriti, da mora v skladu s členom 43 Uredbe št. 40/94 imetnik prejšnje znamke, ki je vložil ugovor, na zahtevo prijavitelja predložiti dokaz, da se je v obdobju petih let pred objavo prijave znamke Skupnosti prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, kjer je zaščitena za proizvode in storitve, za katere je registrirana in na katerih temelji ugovor, oziroma da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo (zgoraj v točki 19 navedena sodba MUNDICOR, točka 37).

105 V bistvu se v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 pri presoji ugovora na podlagi člena 42 te uredbe za prejšnjo znamko domneva, da se je resno in dejansko uporabljala, dokler prijavitelj ne zahteva, naj se to dokaže. Posledica navedene zahteve je, da se dokazno breme resne in dejanske uporabe prevali na vlagatelja

ugovora (oziroma obstoj upravičenih razlogov za neuporabo), saj se sicer njegov ugovor zavrne. Da bi se dosegel navedeni učinek, je treba navedeno zahtevo izrecno in v primernem času podati pred UUNT (zgoraj v točki 19 navedena sodba Sodišča prve stopnje MUNDICOR, točka 38; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 24, potrjena s sklepom Sodišča z dne 27. aprila 2006 v zadevi L'Oréal proti UUNT, C-235/05 P, neobjavljen v ZOdl., in z dne 7. junija 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, ZOdl., str. II-1917, točka 77).

106 Da bi bilo mogoče šteti, da je zahteva predložena UUNT v primernem času, mora biti ta vložena pred oddelkom za ugovore, o vprašanju resne in dejanske uporabe znamke pa je treba, potem ko ga prijavitelj znamke sproži, odločiti, preden se odloči o samem ugovoru (zgoraj v točki 105 navedena sodba FLEXI AIR, točka 26).

107 Dejansko iz povezave člena 43 Uredbe št. 40/94 in pravila 22 Uredbe št. 2868/95 izhaja, da potem ko UUNT prejme ugovor zoper prijavo znamke Skupnosti, o ugovoru obvesti prijavitelja in mu določi rok, v katerem lahko glede tega predloži pripombe. Zahtevo po dokazu resne in dejanske uporabe znamke v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94 lahko vloži le prijavitelj znamke Skupnosti, biti mora izrecno predložena pred oddelkom za ugovore, njena posledica pa je sprememba narave spora, saj vlagatelj ugovora nosi breme, kar sicer ne nastopi samo.

108 Če ta zahteva ni vložena pred oddelkom za ugovore in ta glede resne in dejanske uporabe prejšnje znamke ne odloči, bi odbor za pritožbe, pred katerim bi bila zahteva, da se dokaže resna in dejanska uporaba, prvič vložena, moral preizkusiti odločbo na

podlagi nove zahteve glede vprašanja, ki ga oddelek za ugovore ni obravnaval in se glede njega ni opredelil v odločbi.

- 109 Iz prej navedenega izhaja, da je mogoče zahtevo za dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje znamke vložiti le pred oddelkom za ugovore.
- 110 Navedena razlaga ni v nasprotju z načelom funkcionalne kontinuitete, na katerega se je sklicevala tožeča stranka med ustnim postopkom, ki obstaja med različnimi organi UUNT, kot to izhaja iz sodne prakse Sodišča prve stopnje (zgoraj v točki 19 navedena sodba Sodišča prve stopnje KLEENCARE, točki 25 in 26; zgoraj v točki 27 navedena sodba HOOLIGAN, točka 18, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. julija 2006 v zadevi La Baronia de Turis proti UUNT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, ZOdl., str. II-2085, točki 57 in 58).
- 111 V obravnavani zadevi ne gre za to, da tožeča stranka pred oddelkom za ugovore ne bi navajala dejanskih ali pravnih elementov, ampak gre za zahtevo za predložitev dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, torej za nov postopkovni predlog, ki spremeni vsebino ugovora, in je torej nujno predhodno vprašanje pri preizkusu ugovora, tako da bi ga bilo treba predložiti v primernem trenutku pred oddelkom za ugovore.
- 112 Zahteva, da se dokaže resna in dejanska uporaba navedenemu postopku z ugovorom torej doda to predhodno vprašanje in tako spremeni njegovo vsebino. Predložitev te zahteve prvič pred odborom za pritožbe bi implicirala, da mora ta preizkusiti novo in specifično zahtevo, povezano z dejanskimi in pravnimi okoliščinami, ki se razlikujejo od tistih, ki so bile podlaga za vložitev ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti.

- 113 Če funkcionalna kontinuiteta med oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe, omenjena v sodni praksi, navedeni v točki 110 zgoraj, implicira, da zadnji ponovno preizkusi zadevo, to ne upravičuje predložitve take zahteve prvič pred odborom za pritožbe, saj ne implicira, da odbor za pritožbe preizkusi zadevo, ki je različna od zadeve, predložene oddelku za ugovore, in sicer zadeve, katere obseg bi bil razširjen s predhodnim vprašanjem o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke.
- 114 V navedenih okoliščinah je odbor za pritožbe v točki 14 izpodbijane odločbe pravilno odločil, da „[je] predlog (AMS Advanced Medical Services GmbH), naj se predložijo dokazi o uporabi, [treba] zavrniti, ker je bil prvič podan v tem postopku, čeprav bi lahko bil oziroma bi moral biti podan pred oddelkom za ugovore“.
- 115 Drugi tožbeni razlog je torej treba zavrniti.
- 116 Iz vsega prej navedenega izhaja, da je tožbo treba zavrniti.

## **Stroški**

- 117 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)**

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. AMS Advanced Medical Services GmbH se naloži plačilo stroškov postopka.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 18. oktobra 2007.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

M. Vilaras