

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 8. februarja 2007 *

V zadevi T-256/04,

Mundipharma AG, s sedežem v Baslu (Švica), ki jo zastopa F. Nielsen, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga je najprej zastopal B. Müller, nato G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je

* Jezik postopka: nemščina.

Altana Pharma AG, s sedežem v Konstanci (Nemčija), ki jo zastopa H. Becker, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. aprila 2004 (zadeva R 1004/2002-2) glede postopka z ugovorom med Mundipharma AG in Altana Pharma AG,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EUROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat)

v sestavi J. Pirrung, predsednik senata, A. W. H. Meij, sodnik, in I. Pelikánová, sodnica,

sodna tajnica: K. Andová, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 28. junija 2004,

na podlagi odgovora UUNT na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 22. novembra 2004,

na podlagi intervenientkinega odgovora, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje dne 22. novembra 2004,

na podlagi obravnave z dne 24. januarja 2006

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Intervenientka je 7. oktobra 1998 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo besednega znaka RESPICUR (v nadaljevanju: prijavljena znamka) kot 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 Proizvodi, za katere se zahteva registracija, spadajo v razred 5 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „terapevtski proizvodi za bolezni dihal“.
- ³ Ta zahteva je bila objavljena v Biltnu znamk Skupnosti št. 45/1999 z dne 7. junija 1999.
- ⁴ Ob sklicevanju na člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je tožeča stranka 1. septembra 1999 vložila ugovor zoper zahtevo za registracijo. Ugovor je bil vložen na podlagi nemške besedne znamke št. 1155003 RESPICORT, vložene 21. avgusta 1989 in registrirane 1.

marca 1990 za proizvode iz razreda 5 Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu: „farmacevtski in sanitarni proizvodi; obliži“ (v nadaljevanju: prejšnja znamka).

- 5 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 30. oktobra 2002 zavrnil ugovor. Presodil je, da tožeča stranka ni predložila niti dokaza, da je imetnik prejšnje znamke, niti dokaza o uporabi prejšnje znamke. Oddelek za ugovore je poleg tega menil, da med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko ne obstaja verjetnost zmede.
- 6 Tožeča stranka je 12. decembra 2002 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 7 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 19. aprila 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zaradi bistvenih kršitev postopka razveljavil odločbo oddelka za ugovore, a kljub temu zavrnil ugovor v celoti.
- 8 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi menil, da oddelek za ugovore ne bi smel zavrniti ugovora zaradi pomanjkanja dokazov glede imetništva prejšnje znamke. Nato je menil, da tožeča stranka ni uspela zadostno dokazati uporabe prejšnje znamke in da je treba upoštevati samo uporabo „odmerkov v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept“, česar intervenientka ni izpodbijala. Odbor za pritožbe je glede verjetnosti zmede ugotovil enakost zadevnih proizvodov in obstoj določene podobnosti, ki pa jih izravnavajo pomembne razlike med nasprotujočima si znakoma. Presodil je, da je zadevna javnost, skupna prejšnji in prijavljeni znamki, samo strokovna javnost, zato v obravnavani zadevi pomeni zadevno javnost. Glede na ugotovljene razlike je odbor za pritožbe ugotovil, da med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko ne obstaja verjetnost zmede.

Postopek in predlogi strank

- 9 Sodišče prve stopnje je 10. novembra 2005 stranke zaprosilo za odgovore na določena vprašanja. Stranke so Sodišču prve stopnje odgovorile v predpisanem roku.
- 10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- zavrne tožbo;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 12 Intervenientka podpira predloge UUNT.

Dopustnost

- 13 Tako tožeča stranka kot intervenientka v svojih odgovorih izrecno napotujeta na pisne predloge, ki sta jih vložila v okviru postopka z ugovorom pred UUNT. Intervenientka se sklicuje tudi na razloge iz odločb oddelka za ugovore in odbora za pritožbe.
- 14 V zvezi s tem je treba opozoriti, da mora tožba na podlagi člena 21 Statuta Sodišča in člena 44(1)(b) Poslovnika Sodišča prve stopnje vsebovati povzetek tožbenih razlogov. Na podlagi sodne prakse mora biti ta povzetek dovolj jasen in natančen, da lahko tožena stranka pripravi svojo obrambo in da Sodišče prve stopnje odloči o tožbi, tudi če nima drugih informacij. Sodišče prve stopnje je dalje odločilo, da čeprav se v besedilu tožbe lahko sklicuje na določene odlomke priloženih listin, pa celotno sklicevanje na druge dokumente, čeprav priložene tožbi, ne nadomesti pomanjkanja bistvenih elementov tožbe in da Sodišče ni dolžno z iskanjem pomembnih tožbenih razlogov in trditev v prilogah prevzeti vloge strank (glej sklep Sodišča prve stopnje z dne 29. novembra 1993 v zadevi Koelman proti Komisiji, T-56/92, Recueil, str. II-1267, točki 21 in 23, ter sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. marca 2002 v zadevi Joynson proti Komisiji, T-231/99, Recueil, str. II-2085, točka 154 in navedena sodna praksa). Ta sodna praksa se tudi lahko upošteva za odgovor druge stranke v postopku z ugovorom pred odborom za pritožbe, ko intervenira pred Sodiščem prve stopnje, v skladu s členom 46 Poslovnika, ki se uporablja za zadeve intelektualne lastnine v skladu s členom 135(1), drugi pododstavek, Poslovnika (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2004 v zadevi AVEX proti UUNT – Ahlers (a), T-115/02, Recueil, str. II-2907, točka 11).
- 15 Tožba in odgovor intervenientke sta nedopustna, če se v njiju sklicuje na dokumente, ki sta jih UUNT predložili tako tožeča stranka kot intervenientka, in na odločbe, ki jih je izdal UUNT v okviru postopka z ugovorom, saj splošno sklicevanje v njiju ni

povezano s tožbenimi razlogi in trditvami, ki so podani tako v tožbi kot v odgovoru intervenientke.

Temelj

- ¹⁶ Tožeča stranka navaja en tožbeni razlog, in sicer da je odbor za pritožbe kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker je ugotovil, da ne obstaja verjetnost zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. V bistvu se opira na pet dejstev, in sicer na omejitev proizvodov, upoštevanih pri prejšnji znamki, določitev zadevne javnosti, podobnost med znakoma, razlikovalni učinek prejšnje znamke in dejstvo, da je Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) ugotovil obstoj verjetnosti zmede med enakima znakoma.

Omejitev proizvodov, ki se jih obravnava, kot da so zajeti v prejšnji znamki, in podobnost med proizvodi

Izpodbijana odločba

- ¹⁷ Odbor za pritožbe je po odgovoru na intervenientkino zahtevo na podlagi člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 v točki 31 izpodbijane odločbe ugotovil, da tožeča stranka ni predložila dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v Nemčiji. Odbor za pritožbe je na podlagi tega menil, da se pri presoji obstoja verjetnosti zmede samo

proizvodi, za katere intervenientka ni zahtevala dokazov o resni in dejanski uporabi, torej za „odmerke v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept“, lahko obravnavnavajo, kot da so zajeti v prejšnji znamki.

Trditve strank

- 18 Tožeča stranka ne izpodbija sklepa odbora za pritožbe, da resna in dejanska uporaba prejšnje znamke ni bila dokazana. V teh okoliščinah naj bi odbor za pritožbe napačno omejil svobodno ekonomsko delovanje tožeče stranke, ko je presodil, da se lahko prejšnja znamka upošteva le, če zajema „odmerke v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept“. Tak pristop naj bi namreč omejil varstvo, ki ga daje prejšnja znamka, na proizvode, ki se dejansko prodajajo. V podobnih primerih je nemška sodna praksa priznala, da ni treba omejiti varstva na proizvode, ki se izdajajo samo na recept.
- 19 V zvezi s tem tožeča stranka meni, da je treba ugotoviti, da je bila uporaba prejšnje znamke dokazana za „terapevtske proizvode za bolezni dihal“. Ta kategorija naj bi bila namreč v smislu sodbe Sodišča prve stopnje z dne 14. julija 2005 v zadevi Reckitt Benckiser (España) proti UUNT – Aladin (ALADIN) (T-126/03, Recueil, str. II-2861, točki 45 in 46) posebna podkategorija v splošni kategoriji „farmacevtskih proizvodov“.
- 20 UUNT podpira stališče tožeče stranke in meni, da je treba na podlagi zgoraj navedene sodbe ALADIN podkategorije opredeliti glede na terapevtska navodila zadevnega proizvoda. V zvezi s tem meni, da so „terapevtski proizvodi za bolezni dihal“ primerna podkategorija.

- 21 Intervenientka meni, da ekonomska svoboda tožeče stranke ni omejena, če ima v Nemčiji še vedno možnost prodaje novih proizvodov pod prejšnjo znamko. Glede uporabe zgoraj navedene sodbe ALADIN meni, da je ustrezna podkategorija tista za „glukokortikoide“.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 22 Člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 določa:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, 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 za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

3. Odstavek 2 se uporabi 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.“

23 Na podlagi sodne prakse iz navedenih določb izhaja, da če je bila znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov ali storitev, ki bi jih bilo mogoče razporediti v več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za del teh proizvodov ali storitev v postopku z ugovorom daje varstvo samo tej podkategoriji ali podkategorijam, ki zajemajo proizvode ali storitve, za katere je bila znamka dejansko uporabljena. Če pa je bila znamka registrirana za tako natančno opredeljen in omejen krog proizvodov ali storitev, da ni mogoče določiti očitnih mej v zadevni kategoriji, dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za navedene proizvode ali storitve za namen ugovora nujno pokriva vso kategorijo (zgoraj navedena sodba ALADIN, točka 45).

24 Čeprav je naloga pojma delne uporabe, da znamk, ki niso bile uporabljene za kategorijo danih proizvodov, ne naredi za nerazpoložljive, pa kljub temu ne sme učinkovati tako, da imetniku prejšnje znamke odvzame vso varstvo za proizvode, ki čeprav niso popolnoma enaki tistim, za katere je lahko dokazal resno in dejansko uporabo, niso bistveno drugačni od njih in izhajajo iz iste skupine, ki je sicer lahko razdeljena le poljubno. Glede tega je treba ugotoviti, da je praktično nemogoče, da bi imetnik znamke dokazal vse mogoče različice uporabe za proizvode, ki jih obsega registracija. Zato pojma „del proizvodov ali storitev“ ni mogoče razumeti, kot da obsega vse tržne različice podobnih proizvodov ali storitev, ampak samo proizvode ali storitve, ki so dovolj različni, da lahko oblikujejo povezane kategorije ali podkategorije (zgoraj navedena sodba ALADIN, točka 46).

25 Treba je poudariti, da čeprav tožeča stranka v obravnavani zadevi ni dokazala resne in dejanske uporabe prejšnje znamke za katere koli proizvode, še vedno ostaja dejstvo, da intervenientka ni zahtevala dokaza o taki uporabi za „odmerke v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept“. Odbor za pritožbe je v točki 25 izpodbijane odločbe ugotovil, da če je treba na podlagi člena 43(2) Uredbe št. 40/94 predložiti dokaz o uporabi znamke, na katerem temelji ugovor, samo na zahtevo prijavitelja, potem je ta pristojen določiti obseg svoje zahteve za dokaz. Če torej intervenientkina zahteva za dokaz ne vključuje „odmerke v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se

izdajo samo na recept“, potem ni treba raziskati, ali je bila prejšnja znamka v Nemčiji predmet resne in dejanske uporabe za te proizvode.

- 26 Dalje je treba spomniti, da je bila prejšnja znamka registrirana za „farmacevtske in sanitarne proizvode; obliže“. Ta kategorija proizvodov je dovolj široka, da bi jo bilo mogoče razporediti v več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno. Torej dejstvo, da je treba obravnavati prejšnjo znamko, kot da se je uporabljala za „odmerke v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept“, daje varstvo samo podkategoriji, v katero spadajo ti proizvodi.
- 27 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi menil, da je prejšnjo znamko primerno upoštevati samo v delu, ki zajema proizvode, katerih resna in dejanska uporaba se ni izpodbijala. Tako je odbor za pritožbe opredelil podkategorijo, ki je enaka tem proizvodom – „odmerki v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept“.
- 28 Ta opredelitev je neskladna s členom 43(2) Uredbe št. 40/94, kot se ga razlaga z vidika zgoraj navedene sodbe ALADIN, in se uporablja za prejšnje nacionalne znamke na podlagi člena 43(3) iste uredbe.
- 29 V zvezi s tem je treba pripomniti, da ker potrošnik išče predvsem proizvod ali storitev, ki lahko zadovolji njegove natančno določene potrebe, je cilj ali namen zadevnega proizvoda ali storitve bistvenega pomena pri usmerjanju njegove izbire. Ker torej potrošniki pred vsakim nakupom uporabijo merilo cilja ali namena, je to glavno merilo pri opredelitvi podkategorije proizvodov ali storitev.

- 30 Cilj in namen terapevtskega proizvoda sta izražena z njegovimi terapevtskimi navodili. Vendar opredelitev, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, ne temelji na tem merilu, saj ni določeno, da so zadevni proizvodi namenjeni lažšanju zdravstvenih težav, in ni natančno opredeljeno, kakšne so te težave.
- 31 Treba je dodati, da so merila, ki jih je izbral odbor za pritožbe, in sicer farmacevtska oblika, aktivna substanca in obveznost zdravniškega recepta, praviloma neprimerna za opredelitev podkategorije proizvodov v smislu zgoraj navedene sodbe ALADIN, saj se z njihovo uporabo ne spoštuje zgoraj omenjenih meril o cilju in namenu proizvodov. Določeno obolenje se namreč pogosto lahko zdravi s številnimi zdravili različnih farmacevtskih oblik in z različnimi aktivnimi substancami, med katerimi so nekatera na voljo v prosti prodaji, druga pa se predpisujejo z zdravniškimi recepti.
- 32 Ker se ni upoštevalo cilja in namena zadevnih proizvodov, je odbor za pritožbe sprejel poljubno podkategorijo proizvodov.
- 33 Zaradi razlogov, prikazanih v točkah 29 in 30 zgoraj, je treba podkategorijo proizvodov, med katere spadajo tisti, pri katerih se ni izpodbijala resna in dejanska uporaba, določiti na podlagi merila terapevtskega navodila.
- 34 Podkategorija, ki jo je predlagala intervenientka, torej „glukokortikoidi“, se ne more sprejeti. Ta opredelitev namreč temelji na merilu aktivne substance. Kot je bilo prikazano v točki 31 zgoraj, zgolj to merilo po navadi ni primerno za določitev podkategorij terapevtskih proizvodov.

- 35 Nasprotno je opredelitev, ki sta jo predlagala tožeča stranka in UUNT, torej „terapevtski proizvodi za bolezni dihal“, ustrezna, če po eni strani temelji na terapevtskem navodilu zadevnega proizvoda in če po drugi strani dopušča določitev podkategorije, ki je dovolj natančno določena v smislu zgoraj navedene sodbe ALADIN.
- 36 Glede na navedeno je treba presoditi, da bi morala biti prejšnja znamka za namen te zadeve registrirana za „terapevtske proizvode za bolezni dihal“.
- 37 Treba je tudi pripomniti, da ta ugotovitev ne vpliva na ugotovitev odbora za pritožbe, ki je podana v točki 38 izpodbijane odločbe in ki je stranki nista izpodbijali, in sicer da so proizvodi, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki, enaki.
- 38 Čeprav je v izpodbijani odločbi določeno, da se varstvo prejšnje znamke nanaša samo na „odmerke v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept“, je v njej napaka, katere vpliv je treba preučiti pri presoji odbora za pritožbe o obstoju verjetnosti zmede.

Zadevna javnost

Trditve strank

- 39 Tožeča stranka trdi, da med terapevtske proizvode za bolezni dihal, ki jih po njenem mnenju zajemata nasprotujoči si znamki, spadajo po eni strani proizvodi,

ki so na voljo v prosti prodaji, in po drugi strani proizvodi, ki se izdajo na recept. Torej naj bi zadevno javnost sestavljali tako zdravstveni strokovnjaki kot končni potrošniki – bolniki.

40 UUNT načelno podpira stališče tožeče stranke, pri čemer natančneje določa, da je, prvič, treba upoštevati nemške potrošnike in, drugič, da bodo končni potrošniki, ki imajo hude bolezni dihal, dokazali povprečno oziroma visoko stopnjo pozornosti.

41 Intervenientka trdi, da so zadevna javnost pri prejšnji znamki zdravstveni strokovnjaki, saj se vsi glukokortikoidi izdajajo na recept. Posledično naj bi bila ta strokovna javnost zadevna javnost v obravnavani zadevi. Dodaja, da so bolniki vsekakor zelo pozorni pri izbiri terapevtskih proizvodov, ki so namenjeni lažšanju hudih zdravstvenih težav, kot so te v obravnavani zadevi.

Presoja Sodišča prve stopnje

42 Uvodoma je treba opozoriti, da je treba v okviru celovite presoje verjetnosti zmede upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej analogno sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točki 25 in 26).

- 43 Nato je treba, prvič, pripomniti, da zadevno javnost, kot je poudaril UUNT, sestavljajo nemški potrošniki, saj je prejšnja znamka registrirana v Nemčiji.
- 44 Drugič, v obravnavani zadevi se ne izpodbija, da zadevno javnost proizvodov, ki jih označuje prijavljena znamka, torej terapevtskih proizvodov za bolezni dihal, sestavljajo po eni strani bolniki kot končni potrošniki in po drugi strani zdravstveni strokovnjaki.
- 45 Glede proizvodov, za katere naj bi bila prejšnja znamka registrirana, iz pisnih predlogov strank in njihovih odgovorov na vprašanja, postavljena med obravnavo, izhaja, da se nekateri terapevtski proizvodi za bolezni dihal izdajo samo na recept, drugi pa so na voljo v prosti prodaji. Ker lahko bolniki kupujejo nekatere proizvode brez zdravniškega recepta, je treba ugotoviti, da zadevno javnost za te proizvode poleg zdravstvenih strokovnjakov sestavljajo tudi končni potrošniki.
- 46 Tretjič, treba je pripomniti, kot je poudarila intervenientka, da glede na to, da so številne bolezni dihalnih poti huda obolenja, bodo bolniki s temi obolenji navadno dobro obveščeni ter posebej pozorni in preudarni pri izbiri primernega zdravila.
- 47 Treba je torej skleniti, da zadevno javnost sestavljajo tako nemški zdravstveni strokovnjaki kot nemški bolniki, oboleli za boleznimi dihal, s tem da so zadnji navadno nadpovprečno pozorni.

Podobnost znakov

Trditve strank

48 Tožeča stranka trdi, da sta si besedi „respicort“ in „respicur“ zaradi podobne dolžine in zaradi tega, ker je sedem črk enakih in postavljenih v enakem vrstnem redu, zelo podobni. Slušna razlika med samoglasnikoma „o“ in „u“ naj bi bila zelo majhna, dodan soglasnik „t“ na koncu „respicort“, pa naj bi bil slabo zaznaven. Samoglasnika naj bi namreč imela mehak zvok in tako povzročila podoben učinek. Poleg tega naj se v nemščini končni „t“ pri besedi „respicort“ običajno ne bi izgovarjal oziroma le mehko, saj se zadnje črke pogosto „požirajo“. Zadnje črke „t“ naj se torej ne bi slišalo, še posebej ker je „respicort“ izmišljen izraz, ne pa nemška beseda, in je zelo verjetno, da se zadnja črka „t“ ne bo izgovorila. Glede pojmovne ravni tožeča stranka meni, da zadevni potrošniki ne bodo delili nasprotujoči si znamki na dva dela, torej na eni strani na „respi“ in na drugi strani na „cur“ ali „cort“. Dodaja, da v vsakem primeru zadevni končni potrošniki ne bodo sposobni razumeti pomena teh delov.

49 UUNT zatrjuje, da sta si zadevni znamki le malo podobni. V zvezi s tem trdi, da bo zadevna javnost razumela del „respi“ kot opisen in ga zato ne bo dojela kot označbo trgovskega izvora. Ta del torej ne more prispevati k ustvarjanju podobnosti med zadevnima znakoma. Del „cort“ naj bi strokovna javnost in del končnih potrošnikov dojela, kot da se nanaša na kortikoide. Enako naj bi si ti skupini del „cur“ razlagali, kot da se nanaša na besedo „cure“ ali „zdraviti“.

50 UUNT nadaljuje, da različna samoglasnika „o“ in „u“ ter zadnja črka „t“ ustvarjajo razliko, ki je zaznavna na vidni ravni. Na slušni ravni naj bi se prijavljena znamka zaradi kombinacije črk „u“ in „r“ končala z dolgim in nizkim glasom. Nasprotno naj

bi bil za zadnji element pri prejšnji znamki značilen oster zvok, ki naj bi ga izgovarjala nemška javnost. Na pojmovni ravni naj bi razlika med zadnjima črkama znakov nevtralizirala morebitne vidne in slušne podobnosti.

- 51 Intervenientka načelno podpira UUNT. Glede dela „respi“, ki se nanaša na besedo „dihalni“, dodaja, da je treba upoštevati to, da mora biti ta izraz razpoložljiv.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 52 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, slušne ali pojmovne podobnosti med nasprotujočimi si znaki temeljiti na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej sodbo 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).
- 53 V zvezi s tem lahko pojmovne razlike, ki ločujejo nasprotujoči si znamki, pretežno nevtralizirajo vidne in slušne podobnosti, ki obstajajo med tema znamkama. Vendar se s tako nevtralizacijo zahteva, da ima za upošteveno javnost vsaj ena od znamk jasen in določen pomen, ki ga lahko ta javnost takoj dojame, in da druga znamka ne sme imeti takega pomena ali mora imeti popolnoma drugačen pomen (zgoraj navedena sodba BASS, točka 54).

54 Ob upoštevanju teh pravil je treba preveriti, ali obstaja podobnost med prijavljeno znamko RESPICUR in prejšnjo znamko RESPICORT.

55 Prvič, treba je poudariti, da sta zadevni znamki na vidni ravni podobni za vse zadevne potrošnike, ker sta sestavljeni iz ene same besede, ker sta podobno dolgi in ker imata enakih prvih šest črk „respic“ in osmo črko „r“. Niti razlika med samoglasnikoma „u“ in „o“ kot sedmima črkama niti dodana deveta črka „t“ na koncu prejšnje znamke ne odpravita te vidne podobnosti.

56 Drugič, kar zadeva slušno primerjavo, se nasprotujoči si znamki izgovarjata s tremi zlogi, pri čemer je izgovarjava prvih dveh, „respi“, enaka v obeh primerih. Izgovarjava tretjega zloga, „cur“ in „cort“, kaže tako na podobnosti zaradi soglasnikov „c“ in „r“ kot na razliki zaradi razlikovanja med samoglasnikoma „u“ in „o“ ter črke „t“ pri prejšnji znamki. Ti razliki nista dovolj veliki, da bi odtehtali enakost prvih dveh zlogov in podobnost zaradi soglasnikov „c“ in „r“ v izgovarjavi tretjega zloga. Treba je torej ugotoviti, da slušna podobnost obstaja.

57 Tretjič, glede pojmovne podobnosti je treba najprej pripomniti, da čeprav povprečen potrošnik običajno dojame znamko kot celoto in ne preverja njenih različnih podrobnosti (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25), bi potrošnik, ko bi videl besedni znak, tega vseeno razstavil na besedne sestavine, ki ga spominjajo na konkretni pomen ali so podobni besedam, ki jih pozna (sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2004 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Recueil, str. II-3445, točka 51). Trditev tožeče stranke, da potrošniki ne bodo razstavili nasprotujočih si znamk, torej ne more biti sprejeta *a priori*, ne da bi se prej preverile posebne okoliščine v zadevi.

58 Nato je treba poudariti, da bo v obravnavani zadevi pojmovna zaznava nasprotujočih si znamk pri dveh skupinah, ki sestavljata zadevno javnost, različna. Strokovna javnost bo običajno zaradi svojega znanja in izkušenj sposobna razumeti pojmovni pomen izrazov, na katere se nanašajo različni deli nasprotujočih si znamk, torej „dihalni“ za „respi“, „cure“ ali „zdraviti“ za „cur“ in „kortikoidi“ za „cort“. S tem ko bodo razstavili znamki na dele, si bodo razlagali prijavljeno znamko, kot da označuje „zdravilo za dihalne težave“, in prejšnjo znamko, kot da označuje „kortikoide, namenjene lajšanju bolezni dihal“. Ti razlagi kažeta na pojmovno razliko, saj je pomen prejšnje znamke natančnejši od pomena prijavljene znamke, a imata kljub temu enak splošen koncept, povezan z dihalnimi težavami. Torej čeprav pojmovna razlika oslabi vidno in slušno podobnost, ugotovljeno zgoraj, pa vendarle ni dovolj izrazita, da bi nevtralizirala podobnost pri strokovni javnosti.

59 Glede končnih potrošnikov je bilo zgoraj ugotovljeno, da sta zaradi hujših bolezni, ki jih imajo, njihova pozornost in znanje večja od povprečne. Torej bodo lahko pri zadevnih znamkah ločili del „respi“ in razumeli njegovo pojmovno vsebino, ki se nanaša na splošne značilnosti njihovih zdravstvenih težav. Zaradi slabšega poznavanja zdravstvene terminologije pa ne bodo mogli opaziti pojmovne vsebine, na katero se nanašata dela „cur“ in „cort“. Tako bosta zanje nasprotujoči si znamki na pojmovni ravni podobni zaradi enakosti dela „respi“, edinega dela, ki se nanaša na jasno in določeno pojmovno vsebino.

60 Zgornjih ugotovitev o zaznavi nasprotujočih si znamk se ne more izpodbiti s trditvijo UUNT, da del „respi“ zaradi svoje opisnosti ne more prispevati k nikakršni podobnosti zadevnih znakov. Kljub opisnosti bo namreč ta del, ki je na začetku znamk in zavzema dva od treh zlogov ter je daljši od drugega zadevnega dela, nezanemarljiv del celovite podobe zadevnih znakov. Strokovna javnost, kot je bilo ugotovljeno zgoraj,

naj bi doжела vse dele nasprotujočih si znamk, kot da opisujejo namen ali aktivno delovanje zadevnih proizvodov. Ta javnost torej ne bo skušala pripisati posebne pomembnosti danemu delu, ampak bo znamki doжела kot celoviti pojmovni podobi.

61 Končno tudi intervenientkina trditev, prikazana v točki 51 zgoraj, da mora biti del „respi“ razpoložljiv, ne more spremeniti zgoraj navedenih ugotovitev o zaznavanju nasprotujočih si znamk. Trditve, da obstaja podobnost med nasprotujočima si znamkama v celoti, se namreč ne more razumeti, kot da to povzroči monopolizacijo dela „respi“.

62 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da sta nasprotujoči si znamki za strokovno javnost srednje podobni in za končne potrošnike zelo podobni. Za zadnje sta znamki namreč podobni na vidni, slušni in pojmovni ravni. Nasprotno bo strokovna javnost doжела pojmovno razliko med znamkama, vendar pa to ne zadostuje, da bi se v celoti nevtralizirala ugotovljena vidna in slušna podobnost.

Razlikovalni učinek prejšnje znamke in verjetnost zmede

Trditve strank

63 Tožeča stranka zagovarja povprečni razlikovalni učinek prejšnje znamke. Poudarja, da je „respicort“ izmišljena beseda in da, čeprav se del „respi“ nanaša na besedo „dihalni“, zadevni potrošniki drugemu delu „cort“ ne bodo pripisali opisnega pomena,

še toliko bolj, ker ni ločen od ostalega dela in bo javnost zato manj dojemljiva. Razlikovalni učinek prejšnje znamke naj bi povečevala okoliščina, da je uporaba „znakov, ki spomnijo na nekaj“, na področju zdravil vsakdanja.

64 Tožeča stranka na splošno meni, da so v obravnavani zadevi proizvodi enaki, da je podobnost zelo velika in da obstaja povprečni razlikovalni učinek prejšnje znamke. Ugotavlja, da obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko in prijavljeno znamko.

65 UUNT zatrjuje, da je razlikovalni učinek prejšnje znamke zelo majhen. Trdi, da se bo del „respi“ običajno zaznal, kot da se nanaša na besedo „dihalni“, in da bo vsaj strokovna javnost del „cort“ zaznala, kot da se nanaša na „kortikoide“. Prejšnja znamka naj bi bila torej sestavljena samo iz opisnih delov. UUNT tudi meni, da tožeča stranka svoje trditve ni utemeljila z vsakdanjo uporabo „znakov, ki spomnijo na nekaj“, na področju zdravil.

66 Zaradi majhne podobnosti med znaki in majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke UUNT meni, da je treba v obravnavani zadevi verjetnost zmede izključiti.

67 Intervenientka podpira stališče UUNT. Dodaja, da je majhen razlikovalni učinek prejšnje znamke potrjen z velikim številom registriranih znamk, ki imajo dela „respi“ in „cort“.

Presoja Sodišča prve stopnje

68 V skladu z ustaljeno sodno prakso obstaja verjetnost zmede, ko javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali v določenih okoliščinah iz ekonomsko povezanih podjetij.

69 Na podlagi te sodne prakse je treba obstoj verjetnosti zmede presojati celovito, v skladu s tem, kako upoštevena javnost zaznava znake in zadevne proizvode, in ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki se nanašajo na okoliščine primera, zlasti na soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 29 do 33, in z dne 22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Recueil, str. II-1739, točki 49 in 50 ter navedena sodna praksa).

70 Zgoraj je bilo po eni strani ugotovljeno, da so zadevni proizvodi enaki, in po drugi strani, da sta nasprotujoči si znamki za strokovno javnost srednje podobni in za končne potrošnike zelo podobni.

71 Glede razlikovalnega učinka prejšnje znamke je treba ugotoviti, da jo bosta oba dela zadevne javnosti razumela opisno, čeprav se pozornost spreminja. Kot je bilo prikazano zgoraj, bo namreč strokovna javnost pri preverjanju pojmovne podobnosti zaznala dela, kot da opisujeta cilj in aktivne substance zadevnega proizvoda, končni potrošniki pa bodo lahko razumeli del „respi“, ne bodo pa pripisali pojmovnega pomena delu „cort“.

- 72 Torej se lahko prejšnja znamka obravnava, kot da ima za zadevno javnost, zlasti za zdravstvene strokovnjake, oslavljen razlikovalni učinek. V zvezi s tem trditve tožeče stranke o pogosti uporabi „znakov, ki spomnijo na nekaj“, na področju terapevtskih proizvodov, ni mogoče sprejeti, ker, prvič, v nadaljevanju ni bila nikakor utemeljena, in, drugič, ker tožeča stranka ni razložila pomena te okoliščine pri prejšnji znamki.
- 73 Zaradi soodvisnosti med upoštevnimi dejavniki pri presoji verjetnosti zmede in zaradi dejstva, da je ta verjetnost toliko večja, kolikor večji je razlikovalni učinek znamke, na kateri temelji ugovor (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 20), majhen razlikovalni učinek omogoča izključitev obstoja verjetnosti zmede za strokovno javnost, vendar pa ta okoliščina ne zadostuje pri končnih potrošnikih, za katere sta nasprotujoči si znamki zelo podobni.
- 74 Torej je treba pri nemškem končnem potrošniku ugotoviti obstoj verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. Posledično je treba ugoditi edinemu tožbenemu razlogu in zaradi tega razveljaviti izpodbijano odločbo, ne da bi bilo treba v tej zadevi preveriti relevantnost odločitve Deutsches Patent- und Markenamt, na katero se tožeča stranka sklicuje.

Stroški

- 75 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker UUNT ni uspel, se mu poleg plačila lastnih stroškov naloži

tudi plačilo stroškov, ki jih je v svojih predlogih priglasila tožeča stranka. Ker tožeča stranka ni predlagala, da se intervenientki naloži plačilo stroškov, nosi stroške v zvezi z intervencijo. Končno, intervenientka nosi lastne stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 19. aprila 2004 (zadeva R 1004/2002-2) se razveljavi.**
- 2. UUNT nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka, razen stroškov v zvezi z intervencijo.**
- 3. Tožeča stranka nosi stroške v zvezi z intervencijo.**

4. Intervenientka nosi lastne stroške.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 8. februarja 2007.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

J. Pirrung