ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

18. října 2007 *

Ve věci T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, se sídlem v Mannheimu (Německo), původně zastoupená G. Lindhoferem, poté G. Lindhoferem a S. Schäfflerem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému G. Schneiderem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: němčina.

American Medical Systems, Inc., se sídlem v Minnetonce, Minnesota (Spojené státy), zastoupená H. Kunz-Hallsteinem a R. Kunz-Hallsteinem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. září 2003 (věc R 671/2002-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi AMS Advanced Medical Services GmbH a American Medical Systems, Inc.,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

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

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 23. dubna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 22. dubna 2004,

po jednání konaném dne 7. listopadu 2006,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 25. října 1999 podala společnost AMS Advanced Medical Services GmbH u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je níže vyobrazené obrazové označení „AMS Advanced Medical Services“:



3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 5, 10 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 5: „Farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky; dietetické látky upravené pro lékařské účely, potrava pro kojence; náplasti pro lékařské účely, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a na zubní otisky; dezinfekční přípravky; přípravky pro hubení škůdců; fungicidy, herbicidy“;

— třída 10: „Chirurgické, lékařské, zubní a zvěrolékařské přístroje a nástroje, umělé končetiny, oční a zubní protézy; ortopedické pomůcky; materiály pro sešívání ran“;

— třída 42: „Ubytovací a restaurační služby; chemické služby; inženýrské služby; nemocniční služby a služby pečovatelského nebo zdravotního střediska; lékařská a hygienická péče a péče o krásu; služby lékařské, bakteriologické nebo chemické laboratoře; vývoj léků, farmaceutických látek a jiných zdravotnických přípravků a vedení lékařského a klinického výzkumu, poradenství a podpora třetím osobám v rámci těchto činností; vědecký a průmyslový výzkum, zvláště lékařský, bakteriologický nebo chemický výzkum; služby optika; služby fyzika; tlumočení; programování počítačů, zvláště v lékařské oblasti; technické expertizy; výzkum (technický a právní) v oblasti autorských práv; technické poradenství a expertizy; poradenství odpovědným lékařským pracovníkům v oblasti vývoje, zavádění a vedení léčebných programů a hodnocení těchto programů prostřednictvím studií; chov zvířat; překlady; pronájem zařízení na zpracování dat; pronájem prodejních automatů; správa a využívání autorských práv; využívání práv k průmyslovému vlastnictví; zkoušky materiálů; rezervace ubytování“.

4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 43/00 ze dne 29. května 2000.

5 Dne 28. srpna 2000 společnost American Medical Systems, Inc. podala proti přihlášené ochranné známce námitky, přičemž namítala nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tyto námitky byly odůvodněny zejména existencí několika národních ochranných známek zapsaných v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii, ve Spojeném království, jakož i v zemích Beneluxu, a zejména existencí slovní ochranné známky AMS, která byla dne 20. března 1996 zapsána ve Spojeném království pod číslem 2061585 pro následující výrobky obsažené ve třídě 10 ve smyslu Niceské dohody:

„Chirurgické, lékařské a zvěrolékařské přístroje a nástroje; materiály pro sešívání ran; lékařská zařízení pro kontrolu urologických problémů a impotence; protézy; penilní protézy; protézy penisu; umělé svěrače; součástky a části veškerého výše uvedeného zboží, všechny obsažené ve třídě 10."

6 Rozhodnutím ze dne 31. května 2002 námitkové oddělení, které vycházelo výlučně z existence slovní ochranné známky AMS zapsané ve Spojeném království (dále jen „starší ochranná známka"), námitkám vyhovělo, pokud jde o výrobky obsažené ve třídě 10, z důvodu, že na území Spojeného království existuje nebezpečí záměny. Námitkové oddělení mělo totiž za to, že výrobky spadající do třídy 10, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka a starší ochranná známka, jsou totožné a že kolidující označení jsou podobná z důvodu kombinace písmen „a", „m" a „s", která mají společná, přičemž obrazový prvek a slovní prvek „advanced medical services" jsou málo rozlišovací a musí jim být v rámci přihlášené ochranné známky přiznán pouze malý význam. Námitkové oddělení naproti tomu námitky zamítlo, pokud jde o výrobky spadající do třídy 5 a služby spadající do třídy 42.

7 Dne 30. září 2002 podala vedlejší účastnice u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání z důvodu, že zamítlo její námitky pro následující výrobky a služby, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka:

— třída 5: „Farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky; dietetické látky upravené pro lékařské účely, potrava pro kojence; náplasti pro lékařské účely, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a na zubní otisky; dezinfekční přípravky; přípravky pro hubení škůdců; fungicidy, herbicidy“;

— třída 42: „Nemocniční služby a služby pečovatelského nebo zdravotního střediska; lékařská a hygienická péče a péče o krásu; služby lékařské, bakteriologické nebo chemické laboratoře; vývoj léků, farmaceutických látek a jiných zdravotnických přípravků a vedení lékařského a klinického výzkumu, poradenství a podpora třetím osobám v rámci těchto činností; vědecký a průmyslový výzkum, zvláště lékařský, bakteriologický nebo chemický výzkum; služby optika; poradenství odpovědným lékařským pracovníkům v oblasti vývoje, zavádění a vedení léčebných programů a hodnocení těchto programů prostřednictvím studií“.

8 Vedlejší účastnice tvrdila, že mezi výrobky spadajícími do třídy 5 a výrobky spadajícími do třídy 10 existuje úzký vztah, jelikož prvně uvedené výrobky jsou užívány jako aplikátory při podávání lékařských přípravků, nebo alespoň v rámci jejich podávání. Pokud jde o služby spadající do třídy 42, bylo podle ní třeba zohlednit skutečnost, že všechny farmaceutické podniky provádějí výzkum a jsou k němu nuceny.

9 Žalobkyně nejprve ve svém písemném podání předloženém čtvrtému odvolacímu senátu OHIM prohlásila, že „[n]eexist[uje] žádné nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS a AMERICAN MEDICAL SYSTEMS na straně jedné a AMS Advanced Medical Services na straně druhé, pokud jde o aktuální seznam zboží a služeb, neboť přihláška ochranné známky Společenství AMS Advanced Medical Services byla během námitkového řízení omezena (viz rozhodnutí č. 1697/2002 ze dne 31. května 2002)“. Žalobkyně následně upřesnila, že „sdílí závěry, ke kterým dosp[ělo] námitkové oddělení, pokud jde o podobnost výrobků a význam, který přiklád[alo] vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků a služeb“. Žalobkyně konečně zpochybnila, že ochranné známky vedlejší účastnice byly na území Evropského společenství skutečně užívány pro výrobky spadající do třídy 10 během pěti let předcházejících námitkovému řízení, a vyzvala ji tedy, aby předložila důkazy o užívání svých různých ochranných známek.

10 Rozhodnutím ze dne 12. září 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolací senát zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a vyhověl námitkám vedlejší účastnice, s výjimkou následujících výrobků, pro něž připustil zápis ochranné známky přihlášené žalobkyní, a sice „potravy pro kojence; přípravků pro hubení škůdců; fungicidů [a] herbicidů“ vzhledem k tomu, že mohou být považovány za dostatečně odlišné od výrobků chráněných starší ochrannou známkou. Odvolací senát naproti tomu uvedl, pokud jde o výrobky a služby, pro které námitkám vyhověl, že se všechny tyto výrobky a služby v podstatě týkají, stejně tak jako výrobky chráněné starší ochrannou známkou, lékařské oblasti a jsou určeny k léčbě tělesných potíží, což vyvolává nebezpečí záměny s ohledem na jejich účel a podobnost dotčených označení. Odvolací senát konečně zamítl námitku vznesenou žalobkyní v rámci u něj probíhajícího řízení, vycházející z neužívání ochranné známky vedlejší účastnicí na území Společenství z důvodu, že před námitkovým oddělením nebyla vznesena včas.

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— vyhověl přihlášce ochranné známky Společenství;

— podpůrně vrátil věc odvolacímu senátu;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

12 Při jednání žalobkyně prohlásila, že svůj druhý bod návrhových žádání bere zpět, o čemž byl proveden zápis do protokolu z jednání.

13 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K přípustnosti třetího bodu návrhových žádání žalobkyně

14 Svým třetím bodem návrhových žádání žalobkyně Soudu navrhuje vrátit věc odvolacímu senátu, aby rozhodl o její přihlášce k zápisu.

15 V tomto ohledu je třeba připomenout, že na základě čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudu Společenství. Soudu tedy nenáleží ukládat OHIM příkazy. Přísluší totiž OHIM, aby z výroku a z odůvodnění rozsudku, který Soud vydá, vyvodil důsledky. Podle judikatury se tato zásada použije zejména tehdy, kdy se některý bod návrhových žádání týká návrhu na vrácení věci OHIM, aby rozhodl o přihlášce k zápisu [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33; ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, body 11 a 12, a ze dne 31. března 2004, Fieldturf v. OHIM (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Recueil, s. II-1023, bod 15].

16 Třetí bod návrhových žádání žalobkyně je tedy nepřípustný.

K návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí

17 Žalobkyně uplatňuje v podstatě dva žalobní důvody, vycházející jednak z porušení čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94 a jednak z neexistence skutečného užívání ochranných známek vedlejší účastnice.

1. *K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94*

K přípustnosti právních okolností uplatňovaných před Soudem

Argumenty účastníků řízení

18 OHIM zdůrazňuje, že čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu stanoví, že spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem, který je vymezen odvoláním a body návrhových žádání osoby, která podala odvolání.

19 Podle OHIM nebylo s konečnou platností určeno, v jakém rozsahu může odpůrce před odvolacím senátem spoluvymezovat předmět řízení před tímto odvolacím senátem tím, že by sám ve svém vyjádření k odvolání napadl zjištění obsažená v rozhodnutí oddělení, které rozhodovalo v předchozím stupni, která nebyla osobou, jež podala odvolání, zpochybněna, aniž by zejména sám podal odvolání. Nebylo ani s konečnou platností určeno, zda odvolací senát musí přezkoumávat napadené rozhodnutí v plném rozsahu, či zda se může omezit na aspekty rozhodnutí, které byly výslovně předloženy přezkumnému oddělení prostřednictvím písemného odůvodnění odvolání. OHIM v tomto ohledu odkazuje na protikladné úvahy postupně rozvinuté v rozsudcích Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 29), a ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés v. OHIM González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 76).

20 OHIM připomíná, že zjištění učiněná námitkovým oddělením, která nebyla odpůrcem zpochybněna před odvolacím senátem, nemohou být předmětem řízení poprvé před Soudem.

21 OHIM uvádí, že v projednávaném případě žalobkyně, která vystupovala v řízení před odvolacím senátem jako odpůrkyně, v rámci odvolacího řízení výslovně uznala za správná zjištění námitkového oddělení, neboť prohlásila, že „sdílí závěry, ke kterým dosp[ělo] námitkové oddělení, pokud jde o podobnost výrobků a význam, který přikládá vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků a služeb". Žalobkyně totiž pouze zpochybnila změnu rozhodnutí námitkového oddělení odvolacím senátem ve smyslu rozšíření výrobků a služeb, které musejí být považovány za obdobné výrobkům a službám vedlejší účastnice. OHIM tak má za to, že předmětem řízení před odvolacím senátem byla pouze otázka, zda jiné výrobky a služby než výrobky a služby původně identifikované námitkovým oddělením spadají do oblasti podobnosti starší ochranné známky. V rozsahu, v němž v rámci projednávané žaloby žalobkyně zpochybňuje takovou podobnost označení, kterou konstatovalo námitkové oddělení a potvrdil odvolací senát, je přitom tento důvod nepřípustný, jelikož mění předmět řízení ve smyslu čl. 135 odst. 4 jednacího řádu. Krom toho je tento důvod nepřípustný proto, že porušuje zásadu, podle níž nikdo nemůže popírat to, co již předtím uznal (*venire contra factum proprium).*

Závěry Soudu

22 Úvodem je třeba ověřit, zda, jak to uplatňuje OHIM, žalobkyně výslovně před odvolacím senátem uznala podobnost kolidujících ochranných známek, takže by ji již nemohla před Soudem zpochybňovat.

23 V tomto ohledu je namístě připomenout, že žalobkyně ve druhém pododstavci svého písemného podání ze dne 13. února 2003 předloženého odvolacímu senátu uvedla, že „sdílí závěry, ke kterým dosp[ělo] námitkové oddělení, pokud jde o podobnost výrobků a význam, který přiklád[alo] vzájemné závislosti mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků a služeb“.

24 Je třeba konstatovat, že na rozdíl od toho, co uvádí OHIM, nelze tvrdit, že žalobkyně v tomto pododstavci výslovně uznala podobnost kolidujících ochranných známek. Žalobkyně v něm totiž jasně a přesně neuvádí, že nezpochybňuje podobnost těchto ochranných známek, ale omezuje se na nezpochybnění významu, který námitkové oddělení přikládalo vzájemné závislosti mezi podobností kolidujících ochranných známek a podobností dotčených výrobků a služeb.

25 Tato neexistence výslovného uznání podobnosti kolidujících ochranných známek žalobkyní je potvrzena prvním pododstavcem uvedeného písemného podání, ve kterém uvedla, že „[n]eexistuje žádné nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS a AMERICAN MEDICAL SYSTEMS na straně jedné a AMS Advanced Medical Services na straně druhé, pokud jde o aktuální seznam zboží a služeb, neboť přihláška ochranné známky Společenství AMS Advanced Medical Services byla během námitkového řízení omezena“. Z tohoto tvrzení totiž vyplývá, že žalobkyně zamýšlela před odvolacím senátem zpochybnit podobnost těchto ochranných známek, pokud jde o výrobky spadající do třídy 5 a služby spadající do třídy 42, což mimoto potvrdila v odpovědi na otázku Soudu ohledně dosahu a obsahu obou pododstavců jejího písemného podání ze dne 13. února 2003. V prvním pododstavci žalobkyně tedy pouze uplatňuje, že nebezpečí záměny existuje pouze s výrobky spadajícími do třídy 10, ohledně nichž ostatně nezpochybnila rozhodnutí námitkového oddělení.

26 Konečně odvolací senát sám v žádném případě písemné podání žalobkyně ze dne 13. února 2003 nevykládal tak, že by bylo výslovným uznáním zjištění námitkového oddělení, co se týče neexistence podobnosti kolidujících ochranných známek, neboť

uvedl, pokud jde o tuto podobnost, že „[o]chranné známky vykaz[ují] vysoký stupeň podobnosti vzhledem k tomu, že obsah[ují] totožný akronym AMS“, aniž by učinil jakýkoli odkaz na údajné výslovné uznání této skutečnosti žalobkyní.

27 V každém případě, i za předpokladu, že by žalobkyně ve svém písemném podání ze dne 13. února 2003 výslovně uznala podobnost kolidujících ochranných známek, je třeba připomenout, že z ustálené judikatury vyplývá, že účelem žaloby předložené Soudu podle čl. 63 odst. 2 nařízení č. 40/94 je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů [viz rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 46, a ze dne 22. října 2003, Éditions Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, s. II-4625, bod 70]. V rámci nařízení č. 40/94 se podle jeho článku 74 tento přezkum musí provést s ohledem na skutkový a právní rámec řízení, jak byl předložen odvolacímu senátu [rozsudky Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (vejčitá tableta), T-194/01, Recueil, s. II-383, bod 16, a ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 17]. Krom toho podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu nesmí spisy účastníků řízení změnit předmět řízení před odvolacím senátem.

28 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že námitkami proti zápisu ochranné známky Společenství, jsou-li založeny na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je OHIM položena otázka totožnosti či podobnosti výrobků a služeb, kterých se týkají kolidující ochranné známky, jakož i neexistence podobnosti těchto posledně uvedených ochranných známek (viz v tomto smyslu rozsudek HOOLIGAN, bod 27 výše, body 24 a 25).

29 V důsledku toho účinkem skutečnosti, že žalobkyně před odvolacím senátem nezpochybnila podobnost kolidujících ochranných známek, nemůže být to, že by se OHIM nemusel zabývat otázkou, zda jsou tyto ochranné známky podobné či totožné.

Účinkem takové okolnosti tedy nemůže být v žádném případě ani to, že by byla žalobkyně zbavena práva v mezích právního a skutkového rámce řízení před odvolacím senátem zpochybňovat posouzení učiněná tímto posledně uvedeným oddělením k této skutečnosti (viz v tomto smyslu rozsudek HOOLIGAN, bod 27 výše, body 24 a 25).

30 Je přitom třeba konstatovat, že zpochybnění žalobkyně před Soudem, týkající se podobnosti kolidujících ochranných známek, se neodchylují od rámce řízení, které probíhalo u odvolacího senátu, který se zejména vyjadřoval k otázce podobnosti kolidujících ochranných známek. Žalobkyně totiž pouze zpochybňuje posouzení učiněná a úvahy sledované tímto oddělením v tomto ohledu. Z toho vyplývá, že žalobkyně předmět řízení těmito zpochybněními nezměnila, a že jsou tedy tato zpochybnění před Soudem přípustná.

31 Za těchto podmínek musí být námitka nepřípustnosti vznesená OHIM zamítnuta.

K věci samé

Argumenty účastníků řízení

32 Žalobkyně uplatňuje, že mezi ochrannými známkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T a AMERICAN MEDICAL SYSTEMS vedlejší účastnice a přihlášenou ochrannou známkou AMS Advanced Medical Services neexistuje žádná podobnost, a tudíž žádné nebezpečí záměny. Toto zjištění, které bylo rovněž učiněno odvolacím senátem, není zpochybňováno.

33 Žalobkyně krom toho tvrdí, že na rozdíl od toho, co je uvedeno v napadeném rozhodnutí, neexistuje ani nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou a přihlášenou ochrannou známkou z důvodu neexistence podobnosti jak kolidujících označení, tak dotčených výrobků a služeb.

34 Pokud jde zaprvé o podobnost označení, žalobkyně se domnívá, že je třeba vycházet pokaždé z celkového dojmu šířeného oběma dotčenými označeními. Naopak není povoleno provádět samostatný přezkum jediného prvku označení, jak to učinil odvolací senát. Zápis obrazové ochranné známky Společenství totiž přiznává ochranu pouze pro přihlášenou ochrannou známku jako celek, a nikoli pro některé části jmen nebo písmen.

35 V tomto ohledu žalobkyně poukazuje na to, že přihlášená ochranná známka byla k zápisu předložena jako obrazová ochranná známka a obsahuje graficky znázorněný kruh tvořený šipkami, jakož i slovní prvky „ams“ a „advanced medical services“, které jsou umístěny napravo od tohoto kruhu. Dodává, že graficky ztvárněný kruh tvořený šipkami a slovní prvky jsou mezi sebou spojeny čárou, která protíná kruh, přičemž je prvek „ams“ znázorněn nad čárou, zatímco prvek „advanced medical services“ se nachází přímo pod touto čárou. Žalobkyně upřesňuje, že „AMS“ jakožto zkratka označuje tři počáteční písmena prvku „advanced medical services“, který je zároveň její obchodní firmou, a že je přihlášená ochranná známka vždy vyslovována „ams advanced medical services“ jako celek, a není vyslovována nikdy odděleně pouze jako zkratka AMS, která nemá žádný význam. O prvku „ams“, který má sám o sobě nízkou rozlišovací způsobilost, tedy nelze mít za to, že charakterizuje ochrannou známku tak, že by všechny ostatní prvky byly potlačeny do pozadí.

36 Pokud jde zadruhé o podobnost výrobků, žalobkyně tvrdí, že mezi velmi specializovanými výrobky spadajícími do třídy 10, jež uplatňuje vedlejší účastnice, a výrobky spadajícími do tříd 5 a 42, kterých se týká přihláška k zápisu, neexistuje žádná

podobnost. Za předpokladu, že by v obou případech byla dotčena lékařská odvětví, tato okolnost nemůže stačit k připuštění existence podobnosti mezi výrobky. Lékařské odvětví je nesmírně široké a může zahrnovat celou řadu výrobků spadajících do jiných tříd, což vede k tomu, že rozsah ochrany přiznané názvu výrobku zapsaného v konkrétní mimořádně specializované lékařské oblasti se vztahuje na výrobky odlišné z hlediska práva ochranných známek.

37 Zatřetí má žalobkyně za to, že starší ochranná známka, která se skládá pouze ze tří písmen „a“, „m“ a „s“ tvořících zkratku, má nízkou rozlišovací způsobilost, a požívá tedy nanejvýš omezené ochrany. Dodává, že při přezkumu nebezpečí záměny mezi oběma označeními existuje vzájemná závislost jednak mezi podobností označení a jednak podobností výrobků a služeb, takže se pro dospění k závěru ohledně neexistence nebezpečí záměny mohou dotčené výrobky a služby, jde-li o ochranné známky mající nižší rozlišovací způsobilost, odlišovat méně. Tak je tomu v projednávaném případě, kdy má starší ochranná známka nízkou rozlišovací způsobilost a kdy jsou odlišnosti jak mezi kolidujícími označeními, tak mezi dotčenými výrobky a službami dostatečně významné na to, aby bylo možné dospět k závěru o neexistenci nebezpečí záměny.

38 OHIM uplatňuje, že mezi relevantními faktory projednávaného případu, které musí být zohledněny při celkovém posuzování nebezpečí záměny (rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 18, a ze dne 22. června 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40), je významným prvkem konkurenční nebo komplementární charakter výrobků, a že pokud je možné tvrdit, že z hlediska spotřebitele mezi určitými výrobky existuje konkurenční nebo komplementární vztah, mohou být tyto výrobky běžně považovány za podobné *prima facie* ve smyslu práva ochranných známek.

39 Přístup spočívající v odůvodnění podobnosti výrobků vzhledem ke komplementaritě mezi výrobky a službami s ohledem na relevantní trh se vyskytuje rovněž v judikatuře Soudu [viz v tomto ohledu rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, s. II-4301, body 55 a 56].

40 OHIM uvádí, že sdílí stanovisko zaujaté odvolacím senátem, a uplatňuje, že výrobky spadající do třídy 5 a výrobky spadající do třídy 10, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, jsou podobné, jelikož jsou užívány současně a s týmž cílem, a to pro léčbu. Pokud jde o služby spadající do třídy 42, pro které je zápis přihlášené ochranné známky v projednávaném případě zpochybňován, jsou podobné výrobkům spadajícím do třídy 10, jelikož jsou tyto výrobky běžně užívány v rámci poskytování uvedených služeb. Pokud jde o služby spadající do oblasti výzkumu, je třeba krom toho zohlednit skutečnost, že farmaceutické podniky, které vyrábějí lékařské nástroje spadající do třídy 10, obvykle působí v oblastech výzkumu a vývoje a že je namístě předpokládat, že tato situace je specializované veřejnosti užívající tyto nástroje známa.

41 Vedlejší účastnice v podstatě souhlasí s argumentací rozvinutou OHIM a dochází k závěru, že výrobky a služby, pro které je zápis ochranné známky požadován, jsou podobné výrobkům a službám, na něž se vztahuje starší ochranná známka.

Závěry Soudu

42 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podob-

nosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.

43 Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) i) a ii) nařízení č. 40/94 je třeba staršími ochrannými známkami rozumět ochranné známky Společenství, jakož i ochranné známky zapsané v členském státě, jejichž den podání přihlášky předchází dni podání přihlášky ochranné známky Společenství.

44 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených [rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 38 výše, bod 17; rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 25; ze dne 30. června 2004, BMI Bertollo v. OHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Sb. rozh. s. II-1887, bod 34, a ze dne 15. března 2006, Eurodrive Services and Distribution v. OHIM – Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 28].

45 Krom toho je nesporné, že nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzováno celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (rozsudky SABEL, bod 38 výše, bod 22; Canon, bod 44 výše, bod 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 38 výše, bod 18, a Marca Mode, bod 38 výše, bod 40; rozsudky Fifties, bod 44 výše, bod 26, a DIESELIT, bod 44 výše, bod 35).

46 Toto globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký

stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [rozsudky Canon, bod 44 výše, bod 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 38 výše, bod 19, a Marca Mode, bod 38 výše, bod 40; rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 25, potvrzený v rámci kasačního opravného prostředku usnesením Soudního dvora ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM, C-3/03 P, Recueil, s. I-3657]. Vzájemná závislost mezi těmito prvky nachází své vyjádření v sedmém bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, podle kterého je třeba pojem podobnosti vykládat ve vztahu k nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami (viz rozsudek DIESELIT, bod 44 výše, bod 36, a uvedená judikatura).

47 Krom toho musí být globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Ze znění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, podle něhož „[…] existuje nebezpečí záměny u veřejnosti […]“, totiž vyplývá, že vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem typu dotčených výrobků nebo služeb, hraje určující úlohu při celkovém posouzení nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz v tomto smyslu rozsudky SABEL, bod 38 výše, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 38 výše, bod 25; usnesení Matratzen Concord v. OHIM, bod 46 výše, bod 29; rozsudek DIESELIT, bod 44 výše, bod 38).

48 Pro účely celkového posouzení nebezpečí záměny musí být průměrný spotřebitel dotyčných výrobků považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Kromě toho je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést přímé srovnání různých ochranných známek, ale musí se spolehnout na nedokonalou představu, kterou si o nich uchoval v paměti.

Je rovněž namístě brát v úvahu skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 38 výše, bod 26; rozsudky Fifties, bod 44 výše, bod 28, a DIESELIT, bod 44 výše, bod 38).

49 Konečně z jednotné povahy ochranné známky Společenství, zakotvené v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 40/94, vyplývá, že starší ochranná známka Společenství je chráněna stejně ve všech členských státech. Ochranné známky Společenství je tedy možno namítat proti každé pozdější přihlášce ochranné známky, která by narušila jejich ochranu, i když jde pouze o vnímání spotřebitelů v části území Společenství. Z toho vyplývá, že zásada zakotvená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94, podle níž pro zamítnutí zápisu ochranné známky postačuje, že absolutní důvod pro zamítnutí existuje pouze v části Společenství, se použije obdobně rovněž v případě relativního důvodu pro zamítnutí ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [rozsudky Soudu MATRATZEN, bod 46 výše, bod 59; ze dne 6. října 2004, New Look v. OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Sb. rozh. s. II-3471, bod 34, a ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 33].

50 V projednávaném případě jsou ochrannými známkami uváděnými pro odůvodnění námitek národní ochranné známky zapsané v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii, ve Spojeném království a v zemích Beneluxu. Rozhodnutí námitkového oddělení a napadené rozhodnutí byly založeny pouze na starší ochranné známce zapsané ve Spojeném království, což účastníci řízení nezpochybňují. Přezkum tedy musí být omezen na území Spojeného království.

51 Jak konstatoval odvolací senát v bodě 12 napadeného rozhodnutí, je relevantní veřejnost tvořena průměrným spotřebitelem ve Spojeném království, o němž se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný, jakož i odborníky a specialisty lékařského odvětví ve Spojeném království.

52 Posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními odvolacím senátem je namístě přezkoumat s ohledem na předcházející úvahy.

— K podobnosti výrobků a služeb

53 Podle ustálené judikatury je při posouzení podobnosti mezi výrobky nebo službami namístě zohlednit všechny relevantní faktory, jež charakterizují vztah, který mezi nimi může existovat. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, jejich účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter [rozsudek Soudního dvora ze dne 11. května 2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, Sb. rozh. s. I-4237, bod 85; viz rozsudky Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 39, a uvedená judikatura; ze dne 7. července 2005, Miles International v. OHIM – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Sb. rozh. s. II-2665, bod 31, a euroMASTER, bod 44 výše, bod 31].

54 Pokud jde o posouzení podobnosti dotčených výrobků, odvolací senát v bodech 8 a 13 napadeného rozhodnutí nezpochybnil posouzení námitkového oddělení, pokud jde o „potravu pro kojence; přípravky pro hubení škůdců; fungicidy, herbicidy“ z důvodu, že mohou být považovány za dostatečně odlišné od lékařských přípravků, chirurgických přípravků a ostatních přípravků tohoto druhu, na něž se vztahuje starší ochranná známka, aby bylo vyloučeno nebezpečí záměny.

55 Je třeba konstatovat, že tento závěr nebyl vedlejší účastnicí v rámci projednávané žaloby zpochybněn.

56 Odvolací senát naproti tomu zrušil rozhodnutí námitkového oddělení, pokud jde o ostatní výrobky spadající do třídy 5 a o všechny služby uvedené ve třídě 42.

57 Odvolací senát měl totiž v bodě 8 napadeného rozhodnutí za to, že „farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky; dietetické látky upravené pro lékařské účely, náplasti pro lékařské účely, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a na zubní otisky; dezinfekční přípravky' (třída 5), jakož i všechny služby třídy 42, které byly předmětem odvolání před odvolacím senátem „se všechny týkají, stejně tak jako výrobky chráněné starší ochrannou známkou, lékařské oblasti a jsou určeny k léčbě tělesných obtíží, což vyvolává nebezpečí záměny s ohledem na podobnost mezi označeními".

58 Odvolací senát v tomto ohledu v bodech 9 až 11 napadeného rozhodnutí upřesnil, že se dotčené výrobky týkají lékařského odvětví a že služby, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka, jsou podobné výrobkům chráněným starší ochrannou známkou, poněvadž se týkají podobných oblastí, jako je bakteriologie, farmacie a jiná odvětví tohoto druhu, a úzce s nimi souvisejí z důvodu jejich vysoké specializace.

59 S těmito úvahami je nutno souhlasit.

60 V tomto ohledu je třeba uvést, že výrobky chráněné starší ochrannou známkou a výrobky, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka, se všechny týkají lékařské oblasti, a jsou tedy určeny k tomu, aby byly užívány v rámci léčby.

61 Krom toho jsou všechny výrobky, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka, buď v komplementárním nebo konkurenčním vztahu s výrobky chráněnými starší ochrannou známkou. Farmaceutické a hygienické přípravky, dietetické látky upravené pro lékařské účely, náplasti pro lékařské účely, obvazový materiál a dezinfekční přípravky jsou tak komplementární s výrobky chráněnými starší ochrannou známkou, neboť jsou zpravidla užívány v rámci chirurgických operací určených k aplikaci protéz nebo umělých svěračů.

62 Jak to vedlejší účastnice správně zdůraznila, pro aplikaci protézy lékař nejprve protézu dezinfikuje dezinfekčním přípravkem, následně protézu aplikuje a ránu zacelí za použití obvazů, a konečně tento obvaz fixuje náplastí. Může rovněž předepsat hygienický přípravek, jakož i farmaceutické přípravky.

63 Pokud jde o zvěrolékařské přípravky, je třeba konstatovat, že jsou rovněž komplementární se zvěrolékařskými přístroji, na něž se vztahuje starší ochranná známka. Pokud jde o materiály užívané pro plombování zubů a na zubní otisky, jsou v konkurenčním vztahu s lékařskými zařízeními, na něž se vztahuje starší ochranná známka, a v komplementárním vztahu s chirurgickými a lékařskými přístroji rovněž chráněnými starší ochrannou známkou.

64 Pokud jde o posouzení podobnosti napadených služeb, je třeba nejprve konstatovat, že, jak to správně uvedl odvolací senát, lékařský, bakteriologický a chemický výzkum a lékařská, bakteriologická a chemická hodnocení, zejména ty, které jsou vyjmenovány v přihlášce ochranné známky Společenství, úzce souvisejí s léky, lékařskými zařízeními nebo lékařským zbožím, jako jsou ty, na něž se vztahuje starší ochranná známka. Dále jsou lékařské přístroje a zboží chráněné starší ochrannou známkou, zejména protézy, zpravidla poskytovány v rámci lékařských zákroků v nemocničních zařízeních nebo soukromých zařízeních stejně tak jako lékařské přístroje a zboží uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství. Konečně vědecký a průmyslový výzkum různé povahy může být prováděn v téže oblasti, jako je oblast výrobků, na něž se vztahuje starší ochranná známka.

65 V důsledku toho vzhledem k úzkému vztahu mezi dotčenými výrobky a službami týkajícímu se určení, jakož i komplementárnímu charakteru výrobků ve vztahu k službám měl odvolací senát správně za to, že tyto výrobky a služby jsou podobné.

66 Z toho vyplývá, že odvolací senát měl správně za to, že zpochybněné výrobky a služby jsou podobné výrobkům chráněným starší ochrannou známkou (viz v tomto smyslu rozsudek ELS, bod 39 výše, bod 56).

— K podobnosti označení

67 Jak již bylo uvedeno v bodě 47 výše, globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [viz rozsudky SABEL, bod 38 výše, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 38 výše, bod 25; rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47, a uvedená judikatura, a ze dne 24. listopadu 2005, GfK v. OHIM – BUS (Online Bus), T-135/04, Sb. rozh. s. II-4865, bod 57, a uvedená judikatura].

68 Podle téže judikatury může být kombinovaná ochranná známka považována za podobnou jiné ochranné známce, totožné s jednou ze složek kombinované ochranné známky nebo jí podobné pouze tehdy, pokud tato složka tvoří dominantní prvek v celkovém dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Tomu je tak v případě, když tato složka je sama o sobě způsobilá dominovat představě o této ochranné známce, kterou si relevantní veřejnost uchová v paměti, takže všechny

jiné složky ochranné známky jsou při celkovém dojmu, který tato ochranná známka vyvolává, zanedbatelné [rozsudky Soudu MATRATZEN, bod 46 výše, bod 33, a ze dne 13. července 2005, Murúa Entrena v. OHIM – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Sb. rozh. s. II-2831, bod 52].

69 Judikatura upřesnila, že tento přístup neznamená zohlednění pouze jedné složky kombinované ochranné známky a její srovnání s jinou ochrannou známkou. Naopak takové srovnání je namístě provést přezkumem dotčených ochranných známek, kdy každá z nich je posuzovaná jako celek. Nicméně to nevylučuje, že v celkovém dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností převládat jedna nebo více jejích složek [viz rozsudek Soudu ze dne 11. května 2005, Grupo Sada v. OHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Sb. rozh. s. II-1667, bod 49, a uvedená judikatura].

70 Pokud jde o posouzení dominantní povahy jedné nebo více určitých složek kombinované ochranné známky, je třeba zohlednit zejména vlastnosti každé z těchto složek jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek. Mimoto a doplňkově může být vzato v úvahu vzájemné postavení jednotlivých složek v konfiguraci kombinované ochranné známky (rozsudky MATRATZEN, bod 46 výše, bod 35; GRUPO SADA, bod 69 výše, bod 49, a Julián Murúa Entrena, bod 68 výše, bod 54).

71 Odvolací senát měl v bodě 9 napadeného rozhodnutí za to, že starší ochranná známka a přihlášená ochranná známka vykazují vysoký stupeň podobnosti vzhledem k tomu, že obě obsahují totožnou zkratku AMS.

72 Žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že provedl samostatný přezkum pouze jednoho prvku označení, zatímco zápis obrazové ochranné známky Společenství přiznává ochranu pouze pro přihlášenou ochrannou známku jako celek, a nikoli pro některé části jmen nebo písmen.

73 Je namístě mít za to, že z bodu 9 napadeného rozhodnutí, jakož i z jeho bodu 3 vyplývá, že odvolací senát potvrdil stanovisko zaujaté námitkovým oddělením, které v podstatě konstatovalo, že dotčená označení jsou podobná, jelikož sdílejí tentýž dominantní prvek, a sice prvek „ams“.

74 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že jedna ze složek kolidujících označení, a sice prvek „ams“, je skutečně totožná.

75 Označení, která je třeba srovnat, jsou totiž následující:

AMS



76 Pokud jde zaprvé o vzhledové srovnání, je třeba jednak konstatovat, že zkratka AMS je plně zahrnuta v přihlášené ochranné známce AMS Advanced Medical Services.

77 Krom toho je přihlášená ochranná známka obrazovou ochrannou známkou, která obsahuje písmena „a“, „m“ a „s“, která jsou znázorněna velkými písmeny, tučně a kurzívou, a předchází jim sedm šipek tvořících kruh. Tento obrazec je rozdělen černou čárou, kterou je podtržen prvek „ams“, pod nímž se objevuje menšími a drobnými písmeny, s výjimkou prvního písmene každého slova, výraz „Advanced Medical Services“, který je celý v kurzívě.

78 Zkratka AMS je tak ve starší ochranné známce a přihlášené ochranné známce znázorněna podobným způsobem, a sice velkými písmeny. Skutečnost, že přihlášená ochranná známka je znázorněna kurzívou, neumožňuje odlišit tyto dvě známky, neboť rozdíl je pro spotřebitele prakticky nepostřehnutelný.

79 Existence obrazového prvku v přihlášené ochranné známce ji ani neumožňuje odlišit od starší ochranné známky, jelikož cílová veřejnost bude moci mít za to, že tyto šipky jsou pouhou ozdobou slovního prvku. Prvek „ams“ totiž převládá nad obrazovým prvkem přihlášené ochranné známky a skutečně je při vnímání této přihlášené ochranné známky nejpostřehnutelnější z důvodu své velikosti a svého umístění odsazeného od šipek opisujících kruh, který má pouze dekorativní funkci, a z tohoto důvodu nemůže být považován za dominantní prvek přihlášené ochranné známky. Z toho vyplývá, že odvolací senát nijak nepochybil, když konstatoval, že dominantním prvkem přihlášené ochranné známky je prvek „ams“.

80 Je pravda, že přihlášená ochranná známka krom toho obsahuje výraz „advanced medical services“.

81 Je však třeba uvést, že prvek „ams“ nepopisuje výrobky a služby, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka, takže tato kombinace má určitou rozlišovací způsobilost. Naproti tomu výraz „advanced medical services“ má velmi omezenou rozlišovací způsobilost, pokud jde o výrobky spadající do lékařské oblasti. Výraz „advanced“ totiž pouze informuje veřejnost o tom, že dotyčná společnost je v předstihu, ať už v oblasti výzkumu, znalostí nebo zkušenosti; výraz „medical“ v lékařské oblasti popisuje dotyčné výrobky nebo služby; výraz „services“ v tomto kontextu nemůže mít rozlišovací způsobilost.

82 V tomto ohledu je namístě připomenout, že veřejnost nebude obecně považovat popisný prvek, který je součástí kombinované ochranné známky, za rozlišující a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou (viz rozsudek Biker Miles, bod 53 výše, bod 44, a uvedená judikatura).

83 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že přihlášená ochranná známka vykazuje vzhledové podobnosti se starší ochrannou známkou.

84 Pokud jde o fonetické srovnání označení, obě kolidující označení mají společnou zkratku AMS, která tvoří jejich hlavní jádro. Ačkoli přihlášená ochranná známka obsahuje rovněž výraz „advanced medical services“, není vyloučeno, že průměrný spotřebitel na obě ochranné známky odkáže pouze prostřednictvím zkratky AMS, neboť tato kombinace písmen odpovídá zkratce výrazu „advanced medical services“. To platí tím spíše, že tento výraz je posílen skutečností, že všechna písmena tohoto výrazu jsou menší velikosti.

85 Kolidující označení jsou tedy rovněž podobná z hlediska fonetického.

86 Pokud jde o pojmové srovnání, je třeba konstatovat, že prvek „ams“ nemá zvláštní význam, ale je arbitrárním pojmem postrádajícím význam, a že výraz „advanced medical services“ bude průměrným spotřebitelem vnímán jako název dotyčné společnosti nebo jako výraz, který má v lékařské oblasti pochvalnou povahu. Krom toho spotřebitelé, kteří viděli starší ochrannou známku, mohou zkratce AMS přisoudit tentýž význam. Z toho vyplývá, že kolidující označení jsou pojmově rovněž podobná.

87 Odvolací senát měl tudíž správně za to, že kolidující označení jsou podobná, neboť dominantní prvek slovního označení přihlášené ochranné známky a jediný prvek starší ochranné známky jsou totožné (viz v tomto smyslu rozsudky Biker Miles, bod 53 výše, bod 45, a Julián Murúa Entrena, bod 68 výše, bod 76).

— K nebezpečí záměny

88 Jak bylo konstatováno v bodech 53 až 66 výše, dotčené výrobky a služby jsou podobné výrobkům, na něž se vztahuje starší ochranná známka. Krom toho celkový dojem, kterým kolidující označení působí, s přihlédnutím k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům, mezi nimi může vytvořit dostatečnou podobnost pro vyvolání nebezpečí záměny u spotřebitele.

89 Odvolací senát měl tedy správně za to, že takové nebezpečí záměny existuje, a správně zamítl přihlášku označení AMS k zápisu pro dotčené výrobky a služby.

90 Tento závěr nelze vyvrátit argumentem žalobkyně, že srovnání označení mělo být provedeno s ohledem na starší ochrannou známku v takové podobě, v jaké je užívána, a nikoli v podobě, v níž byla zapsána.

91 V tomto ohledu je totiž třeba připomenout, že srovnání označení musí být provedeno v té podobě, v jaké byla zapsána, nebo jak jsou uvedena v přihlášce k zápisu, nezávisle na tom, zda jsou užívána samostatně nebo společně s jinými ochrannými známkami nebo údaji. Označeními, která je třeba srovnat, tedy byla právě označení zkoumaná

odvolacím senátem [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 8. prosince 2005, Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Sb. rozh. s. II-5309, bod 57].

92 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že první žalobní důvod musí být zamítnut.

2. *Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z neexistence skutečného užívání ochranných známek vedlejší účastnice*

Argumenty účastníků řízení

93 Žalobkyně tvrdí, že ochranné známky vedlejší účastnice nejsou na území Společenství předmětem užívání, které by zachovalo nabytá práva. Upřesňuje, že vedlejší účastnice má své sídlo ve Spojených státech a že se její hlavní činnost týká urologických přístrojů. Urologickými přípravky, které jsou distribuovány pod složitými názvy obsahujícími prvek „ams" (a sice AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System), jsou mimořádně specializované výrobky spadající do třídy 10, a sice penilní protézy a systém močové kontroly. Žádný z těchto výrobků nenese pouze název AMS. Žalobkyně z toho vyvozuje, že nelze zachovat žádné nabyté právo, je-li užíván tvar, který je v porovnání se zapsanou ochrannou známkou změněn natolik, že je tím přeměněna rozlišovací způsobilost označení.

94 Žalobkyně navíc uplatňuje, že vedlejší účastnice své ochranné známky na území Společenství vůbec neužívá, neboť její výrobky jsou nabízeny pouze americkým spotřebitelům.

95 OHIM uvádí, že žalobkyně vznesla námitku vycházející z neexistence skutečného užívání ochranných známek vedlejší účastnice poprvé před odvolacím senátem, takže odvolací senát správně podle článku 74 nařízení č. 40/94 zamítl žádost, která byla předložena poprvé až u něj.

96 V tomto ohledu OHIM připomíná, že na základě článku 43 nařízení č. 40/94 je majitel starší ochranné známky Společenství povinen na žádost přihlašovatele předložit důkaz o tom, že během pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, neboť jinak se jeho námitky zamítnou, přičemž tento důkaz musí být předložen ve lhůtě stanovené OHIM podle pravidla 22 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Podle OHIM pro to, aby takový účinek nastal, musí být žádost formulována výslovně a včas. Neexistence předložení důkazu o skutečném užívání může způsobit zamítnutí námitek pouze v případě, že přihlašovatel před OHIM o takový důkaz výslovně a včas požádal (rozsudek MUNDICOR, bod 19 výše, body 36 až 39).

97 Vedlejší účastnice v podstatě sdílí stanovisko OHIM a upřesňuje, že na evropském trhu, na kterém distribuuje všechny své výrobky, má silné postavení.

Závěry Soudu

98 Úvodem je třeba podotknout, že žalobkyně ve své žalobě speciálně nekritizuje napadené rozhodnutí v tom, že zamítlo její žádost o předložení důkazu o skutečném užívání z důvodu, že nebyla před námitkovým oddělením předložena včas, ale že

zpochybňuje spíše skutečné užívání ochranných známek vedlejší účastnice. Je však třeba mít za to, že se její argumentace týká analýzy učiněné odvolacím senátem ohledně okamžiku, ke kterému může být důkaz o skutečném užívání předložen. Ostatně jak OHIM, tak vedlejší účastnice zkoumaly právě v tomto smyslu ve svých písemných podáních druhý žalobní důvod žalobkyně a žalobkyně se vyjádřila v tomto smyslu v rámci ústní části řízení.

99 Za těchto podmínek je namístě určit, zda odvolací senát porušil právo Společenství tím, že rozhodl, že žádost o předložení důkazu o skutečném užívání měla být před námitkovým oddělením předložena včas.

100 Je třeba připomenout, že článek 43 nařízení č. 40/94, nazvaný „Průzkum námitek", ve svém odstavci 1 stanoví, že v průběhu průzkumu námitek vyzve OHIM účastníky, aby pokaždé, kdy to bude nezbytné, předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělení jiných stran nebo ke sdělení OHIM. Tentýž článek ve svém odstavci 2 stanoví, že na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že během pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána. Odstavec 3 tohoto článku upřesňuje, že odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.

101 Zaprvé je nesporné, že v projednávaném případě je starší ochrannou známkou národní ochranná známka, a to ochranná známka zapsaná ve Spojeném království (viz body 5 a 6 výše), a že námitkové oddělení ostatně ve svém rozhodnutí konstatovalo, že na území Spojeného království existuje nebezpečí záměny, pokud jde o výrobky obsažené ve třídě 10.

102 Za těchto podmínek je třeba opravit odkaz, který odvolací senát učinil na čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, jelikož se uvedený odstavec týká pouze následků neužívání starší ochranné známky Společenství, zatímco v projednávaném případě je starší ochrannou známkou národní ochranná známka. Relevantními ustanoveními jsou tedy ve skutečnosti ustanovení odstavce 2 ve vzájemném spojení s odstavcem 3 uvedeného článku, přičemž odstavec 3 prohlašuje, že se odstavec 2 vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá národní známka ochrany [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu MUNDICOR, bod 19 výše, bod 33, a ze dne 23. února 2006, Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Sb. rozh. s. II-445, bod 31].

103 Zadruhé je třeba uvést, že žalobkyně uplatnila neexistenci důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky poprvé před odvolacím senátem a že odvolací senát na základě čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 tuto žádost zamítl z důvodu, že měla a mohla být podána před námitkovým oddělením včas.

104 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle článku 43 nařízení č. 40/94 je majitel starší ochranné známky, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že během pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území, na kterém je chráněna, skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pouze na žádost přihlašovatele (rozsudek MUNDICOR, bod 19 výše, bod 37).

105 V souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 pro účely průzkumu námitek podaných na základě článku 42 téhož nařízení existuje v podstatě presumpce, že starší ochranná známka byla skutečně užívána, až do okamžiku, kdy je předložena žádost přihlašovatele o předložení důkazu o takovém užívání. Účinkem předložení takovéto žádosti

je tedy to, že důkazní břemeno o skutečném užívání (nebo řádných důvodech pro neužívání) nese osoba, která podala námitky pod hrozbou zamítnutí jejích námitek. Aby takový účinek nastal, musí být žádost formulována u OHIM výslovně a včas [rozsudky Soudu MUNDICOR, bod 19 výše, bod 38; ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 24, potvrzený usnesením Soudního dvora ze dne 27. dubna 2006, L'Oréal v. OHIM, C-235/05 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, a ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917, bod 77].

106 Aby taková žádost byla považována za žádost formulovanou u OHIM včas, musí být formulována u námitkového oddělení, neboť skutečné užívání ochranné známky představuje otázku, která musí, pokud je přihlašovatelem ochranné známky vznesena, být vyřešena předtím, než je rozhodnuto o samotných námitkách (rozsudek FLEXI AIR, bod 105 výše, bod 26).

107 Z výkladu článku 43 nařízení č. 40/94 ve vzájemném spojení s pravidlem 22 nařízení č. 2868/95 totiž vyplývá, že OHIM poté, co obdrží námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství, tyto námitky předá přihlašovateli této ochranné známky a stanoví mu lhůtu pro předložení jeho vyjádření v tomto ohledu. Vzhledem k tomu, že důkaz o skutečném užívání ochranné známky se podle čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 předkládá na žádost, kterou může podat pouze přihlašovatel ochranné známky Společenství, tato žádost musí být formulována výslovně u námitkového oddělení, neboť účelem této žádosti je změnit povahu řízení tím, že na osobu, která podala námitky, přenese povinnost, kterou nebyla nutně vázána.

108 V případě neexistence takové žádosti formulované před námitkovým oddělením a v případě nepřijetí rozhodnutí námitkového oddělení o otázce skutečného užívání starší ochranné známky by odvolací senát, kterému je žádost o předložení důkazu o skutečném užívání uvedené ochranné známky předložena poprvé, musel rozhodnutí

přezkoumat na základě nového návrhu, který vznáší otázku, kterou námitkové oddělení tedy nemohlo zkoumat a k níž se ve svém rozhodnutí nevyjádřilo.

109 Z výše uvedeného vyplývá, že žádost o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky může být formulována pouze před námitkovým oddělením.

110 Takový výklad není v rozporu se zásadou funkční kontinuity, uplatněnou žalobkyní v rámci ústní části řízení, která existuje mezi jednotlivými odděleními OHIM, jak byla uvedena v judikatuře Soudu [rozsudky Soudu KLEENCARE, bod 19 výše, body 25 a 26; HOOLIGAN, bod 27 výše, bod 18, a ze dne 10. července 2006, La Baronia de Turis v. OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Sb. rozh. s. II-2085, body 57 a 58].

111 V projednávaném případě totiž každopádně nejde o skutkové nebo právní okolnosti, které žalobkyně neuvedla před námitkovým oddělením, ale jde o žádost o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, tedy o nový procesní návrh, který mění obsah námitek, a který je tedy otázkou, která musí nezbytně předcházet průzkumu námitek, takže měla být před námitkovým oddělením formulována včas.

112 Žádost o předložení důkazu o skutečném užívání tedy k námitkovému řízení přidává tuto předběžnou otázku, a v tomto smyslu mění jeho obsah. Předložení této žádosti poprvé před odvolacím senátem by implikovalo, že by odvolací senát přezkoumal nový specifický návrh související se skutkovými a právními okolnostmi odlišnými od těch, za nichž byly proti zápisu ochranné známky Společenství podány námitky.

113 Ačkoli přitom funkční kontinuita mezi námitkovým oddělením a odvolacím senátem, zmíněná v judikatuře uvedené v bodě 110 výše, implikuje nový přezkum věci odvolacím senátem, nemůže v žádném případě odůvodnit předložení takové žádosti poprvé před odvolacím senátem, poněvadž nijak neimplikuje, že odvolací senát přezkoumá věc odlišnou od věci, která byla předložena námitkovému oddělení, a sice věc, jejíž rozsah by byl rozšířen doplněním předběžné otázky skutečného užívání starší ochranné známky.

114 Za těchto podmínek odvolací senát správně v bodě 14 napadeného rozhodnutí rozhodl, že „[n]ávrh [AMS Advanced Medical Services GmbH] na předložení důkazů o užívání [musel] být zamítnut, neboť [byl] uplatněn poprvé v průběhu tohoto řízení, zatímco mohl a měl být učiněn před námitkovým oddělením včas“.

115 Je tedy třeba druhý žalobní důvod zamítnout.

116 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že žaloba musí být zamítnuta.

K nákladům řízení

117 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) AMS Advanced Medical Services GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 18. října 2007.

Vedoucí soudní kanceláře Předseda

E. Coulon M. Vilaras