ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 18. októbra 2007 *

Vo veci T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, so sídlom v Mannheime (Nemecko), v zastúpení: pôvodne G. Lindhofer, neskôr G. Lindhofer a S. Schäffler, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: nemčina.

American Medical Systems, Inc., so sídlom v Minnetonka, Minnesota (Spojené štáty), v zastúpení: H. Kunz-Hallstein a R. Kunz-Hallstein, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. septembra 2003 (vec R 671/2002-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi AMS Advanced Medical Services GmbH a American Medical Systems, Inc.,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudkyne E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe,

tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. decembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. apríla 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. apríla 2004,

po pojednávaní zo 7. novembra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 AMS Advanced Medical Services GmbH podal 25. októbra 1999 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) v súlade s nariadením Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v zmenenom a doplnenom znení.

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je obrazové označenie „AMS Advanced Medical Services“, reprodukované takto:



3 Tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 5, 10 a 42 v zmysle usporiadania Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

— trieda 5: „Farmaceutické a veterinárne prípravky, zdravotnícke prípravky na lekárske účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, detská výživa, náplasti, materiály na obväzovanie, materiál na plombovanie zubov, dentálny vosk, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy“,

— trieda 10: „Chirurgické, lekárske, zubné a veterinárne prístroje a nástroje, umelé končatiny, oči a zuby; ortopedické výrobky, materiály na šitie“,

— trieda 42: „Ubytovanie a reštauračné služby; služby farmaceuta; inžinierske služby; nemocničné služby a služby opatrovníckeho alebo zdravotného centra; zdravotnícka, hygienická starostlivosť a starostlivosť o krásu; služby zdravotníckeho bakteriologického alebo chemického laboratória; vývoj liekov, farmaceutických pokrmov a iných sanitárnych výrobkov a vedenie zdravotníckeho a klinického výskumu, poradenstva a podpory tretích osôb v rámci týchto činností; vedecký a priemyselný výskum, najmä zdravotnícky bakteriologický alebo chemický výskum; služby optika; služby fyzika; tlmočenie; programovanie počítačov, najmä pre medicínu; technická expertíza; výskum (technický a právny) v oblasti autorského práva; technické poradenstvo a expertíza; poradenstvo vedúcim zdravotníckym pracovníkom v oblasti vývoja, zavádzania a vedenia terapeutických programov a vyhodnocovania týchto programov prostredníctvom štúdií; chov zvierat; prekladateľstvo; prenájom zariadení na spracovanie údajov; prenájom predajných automatov; správa a využívanie autorských práv; využívanie práv priemyselného vlastníctva; materiálové skúšky; rezervácie bývania“.

4 Táto prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 43/00 z 29. mája 2000.

5 Dňa 28. augusta 2000 spoločnosť American Medical Systems, Inc., podala námietku voči prihlasovanej ochrannej známke, namietajúc pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Táto námietka sa zakladala najmä na existencii viacerých národných ochranných známok zapísaných v Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Spojenom kráľovstve, ako aj v krajinách Beneluxu a predovšetkým na existencii slovnej ochrannej známky AMS, ktorá bola zapísaná v Spojenom kráľovstve 20. marca 1996 pod číslom 2061585 pre tieto výrobky zahrnuté do triedy 10 v zmysle Niceského triedenia:

„Chirurgické, lekárske, zubné a veterinárne prístroje a nástroje, materiály na šitie; zdravotnícke pomôcky na kontrolu urologických ťažkostí a impotencie; protetické výrobky; penisové protézy; urinárne protézy; umelé sfinktery; časti a súčasti všetkých vyššie uvedených výrobkov, ktoré všetky patria do triedy 10.“

6 Rozhodnutím z 31. mája 2002, odvolávajúc sa výlučne na existenciu slovnej ochrannej známky AMS zapísanej v Spojenom kráľovstve (ďalej len „skoršia ochranná známka“), námietkové oddelenie vyhovelo námietkam, pokiaľ ide o výrobky zahrnuté do triedy 10, z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny na území Spojeného kráľovstva. Námietkové oddelenie zastávalo názor, že výrobky patriace do triedy 10, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka, sú zhodné a že sporné označenia sú podobné z dôvodu kombinácie písmen „a“, „m“ a „s“, ktoré majú spoločné, že obrazový prvok a slovný prvok „advanced medical services“ sú málo rozlišujúce a môžu mať v rámci prihlasovanej ochrannej známky iba malú váhu. Námietkové oddelenie naopak zamietlo námietku, pokiaľ ide o výrobky patriace do triedy 5 a služby patriace do triedy 42.

7 Dňa 30. septembra 2002 vedľajší účastník konania podal na ÚHVT voči rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie z dôvodu, že námietkové oddelenie zamietlo jeho námietky pre tieto tovary a služby označované prihlasovanou ochrannou známkou:

— trieda 5: „Farmaceutické a veterinárne prípravky, zdravotnícke prípravky na lekárske účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, detská výživa, náplasti, materiály na obväzovanie, materiál na plombovanie zubov, dentálny vosk, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy“,

— trieda 42: „Nemocničné služby a služby opatrovníckeho alebo zdravotného centra; služby zdravotníckeho bakteriologického alebo chemického laboratória; vývoj liekov, farmaceutických pokrmov a iných sanitárnych výrobkov a vedenie zdravotníckeho a klinického výskumu, poradenstva a podpory tretích osôb v rámci týchto činností; vedecký a priemyselný výskum, najmä zdravotnícky bakteriologický alebo chemický výskum; služby optika; poradenstvo vedúcim zdravotníckym pracovníkom v oblasti vývoja, zavádzania a vedenia terapeutických programov a vyhodnocovania týchto programov prostredníctvom štúdií.“

8 Vedľajší účastník uvádzal, že existuje úzka väzba medzi výrobkami patriacimi do triedy 5 a výrobkami patriacimi do triedy 10, keďže výrobky uvádzané na prvom mieste sú používané ako aplikátory pri podávaní zdravotníckych prípravkov, alebo aspoň v rámci ich podávania. Pokiaľ ide o služby patriace do triedy 42, je podľa vedľajšieho účastníka potrebné prihliadať na skutočnosť, že všetky farmaceutické podniky vykonávajú výskum a sú do toho nútené.

9 Pokiaľ ide o žalobcu, ten na úvod vo svojom vyjadrení predkladanom pred štvrtým odvolacím senátom ÚHVT uviedol, že „neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS a AMERICAN MEDICAL SYSTEMS na jednej strane a ochrannou známkou AMS Advanced Medical Services na strane druhej, pokiaľ ide o aktuálny zoznam výrobkov a služieb, pretože ochranná známka Spoločenstva AMS Advanced Medical Services bola počas konania o námietkach obmedzená (pozri rozhodnutie č. 1697/2002 z 31. mája 2002)“. Žalobca následne spresnil, že „súhlasí[m] so závermi, ku ktorým dospelo námietkové oddelenie, pokiaľ ide o podobnosť výrobkov a dôležitosť, akú námietkové oddelenie udelilo vzájomnej závislosti medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou výrobkov a služieb“. Na záver žalobca poprel, že počas piatich rokov predchádzajúcich námietkovému konaniu boli ochranné známky vedľajšieho účastníka v Európskom spoločenstve predmetom riadneho používania vo vzťahu k výrobkom patriacim do triedy 10, a vyzval vedľajšieho účastníka na predloženie dôkazov o používaní týchto rozličných ochranných známok.

10 Rozhodnutím z 12. septembra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a vyhovel námietkam vedľajšieho účastníka, s výnimkou výrobkov, pre ktoré pripustil zápis ochrannej známky prihlasovanej žalobcom, a to: „detská výživa; prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy“, keďže tie mohli byť považované za dostatočne vzdialené výrobkom chráneným skoršou ochrannou známkou. Odvolací senát naopak poznamenal, pokiaľ ide o výrobky a služby, pre ktoré vyhovel námietkam, že v podstate sa všetky tieto výrobky a služby z rovnakého dôvodu ako výrobky chránené skoršou ochrannou známkou týkajú zdravotníckej oblasti a sú určené na liečbu telesných chorôb, čo so sebou prináša pravdepodobnosť zámeny vzhľadom na ich určenie a podobnosť predmetných označení. Odvolací senát nakoniec odmietol námietku vznesenú žalobcom v rámci konania pred ním, založenú na nepoužívaní ochrannej známky vedľajšieho účastníka v Spoločenstve, z dôvodu, že nebola vznesená včas pred námietkovým oddelením.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vyhovel prihláške ochrannej známky Spoločenstva,

— subsidiárne vrátil vec na konanie pred odvolacím senátom,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

12 Žalobca na pojednávaní vyhlásil, že berie späť svoj druhý žalobný návrh, čo bolo zaznamenané v zápisnici z pojednávania.

13 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

O prípustnosti tretieho žalobného návrhu žalobcu

14 Svojím tretím žalobným návrhom žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa vrátil vec na konanie pred odvolacím senátom, ktorý by rozhodol o prihláške ochrannej známky.

15 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdu Spoločenstva. Preto Súdu prvého stupňa neprislúcha ukladať ÚHVT povinnosti. ÚHVT prislúcha vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudku, ktorý bude vyhlásený Súdom prvého stupňa. Podľa judikatúry sa táto zásada uplatňuje, najmä ak sa žalobný návrh týka žiadosti o vrátenie veci pred ÚHVT, aby ten rozhodol o prihláške [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, body 11 a 12, a z 31. marca 2004, Fieldturf/ÚHVT (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Zb. s. II-1023, bod 15].

16 Druhá časť žalobného návrhu žalobcu je teda neprípustná.

O návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia

17 Žalobca sa v podstate dovoláva dvoch žalobných dôvodov založených po prvé na porušení článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia č. 40/94 a po druhé na absencii riadneho používania ochranných známok vedľajšieho účastníka.

1. *O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 a 2 nariadenia č. 40/94*

O prípustnosti dôkazov predložených Súdu prvého stupňa

Tvrdenia účastníkov konania

18 ÚHVT zdôrazňuje, že článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa stanovuje, že účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom, ktorý je určený žalobou a žalobnými návrhmi žalobcu.

19 Podľa ÚHVT nebolo s konečnou platnosťou stanovené, v akom rozsahu odporca v konaní pred odvolacím senátom mohol prispieť k určeniu predmetu konania pred týmto senátom, napádajúc vo svojom vyjadrení konštatovania uvádzané v rozhodnutí nižšieho stupňa, ktoré neboli napádané žalobcom, najmä bez toho, aby sám podal odvolanie. Nebolo tiež s konečnou platnosťou stanovené, či odvolací senát musí kontrolovať napadnuté rozhodnutie v celom jeho rozsahu, alebo či sa môže obmedziť na aspekty rozhodnutia, ktoré boli výslovne predložené odvolaciemu stupňu v podaní vysvetľujúcom dôvody odvolania. ÚHVT v tejto súvislosti odkazuje na odporujúce si odôvodnenia uvedené v rozsudkoch Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 29), a zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 76).

20 ÚHVT pripomína, že závery prijaté námietkovým oddelením, ktoré neboli spochybňované odporcom v konaní pred odvolacím senátom, nemôžu byť predmetom konania po prvýkrát až pred Súdom prvého stupňa.

21 ÚHVT uvádza, že v prejednávanom prípade žalobca, ktorý bol odporcom v konaní pred odvolacím senátom, v rámci odvolacieho konania výslovne uznal konštatovania námietkového oddelenia za správne, lebo vyhlásil, že „súhlasí[m] so závermi, ku ktorým dospelo námietkové oddelenie, pokiaľ ide o podobnosť výrobkov a dôležitosť, akú námietkové oddelenie udelilo vzájomnej závislosti medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou výrobkov alebo služieb“. Žalobca napadol iba zmenu rozhodnutia námietkového oddelenia odvolacím senátom v smere rozšírenia rozsahu výrobkov a služieb, ktoré majú byť považované za podobné s výrobkami a so službami vedľajšieho účastníka. ÚHVT, čiže zastáva názor, že predmetom konania pred odvolacím senátom bola len otázka, či iné výrobky a služby než výrobky a služby identifikované pôvodne námietkovým oddelením patria do oblasti podobnosti so skoršou ochrannou známkou. Keďže teda žalobca v rámci tejto žaloby popiera podobnosť označení, ktorá bola konštatovaná námietkovým oddelením a potvrdená odvolacím senátom, tento žalobný dôvod je neprípustný v rozsahu, v akom mení predmet konania v zmysle článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku. Okrem toho tento žalobný dôvod je neprípustný preto, lebo porušuje zásadu, podľa ktorej nikto nemôže popierať to, čo pred tým uznal (*venire contra factum proprium*).

Posúdenie Súdom prvého stupňa

22 Na úvod je potrebné overiť, či, ako to uvádza ÚHVT, žalobca pred odvolacím senátom výslovne uznal podobnosť sporných ochranných známok, z čoho by vyplývalo, že by ju už nemohol napádať v konaní pred Súdom prvého stupňa.

23 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že žalobca v druhom odseku svojho vyjadrenia z 13. februára 2003, podaného pred odvolacím senátom, uviedol, že „súhlasí[m] so závermi, ku ktorým dospelo námietkové oddelenie, pokiaľ ide o podobnosť výrobkov a dôležitosť, akú námietkové oddelenie udelilo vzájomnej závislosti medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou výrobkov alebo služieb“.

24 Je nutné konštatovať, že v rozpore s tým, čo uvádza ÚHVT, nemôže byť potvrdené, že by žalobca v tomto odseku výslovne uznal podobnosť kolidujúcich ochranných známok. V podstate žalobca jasnými a presnými pojmami uviedol iba to, že nespochybňuje podobnosť týchto ochranných známok, ale obmedzil sa na to, že nespochybňuje dôležitosť, akú námietkové oddelenie udelilo vzájomnej závislosti medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou výrobkov alebo služieb.

25 Táto absencia výslovného uznania podobnosti kolidujúcich ochranných známok žalobcom je potvrdzovaná prvým odsekom predmetného vyjadrenia, v ktorom žalobca uviedol, že „neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS a AMERICAN MEDICAL SYSTEMS na jednej strane a ochrannou známkou AMS Advanced Medical Services na strane druhej, pokiaľ ide o aktuálny zoznam výrobkov a služieb, pretože ochranná známka Spoločenstva AMS Advanced Medical Services bola počas konania o námietkach obmedzená“. V skutočnosti z tohto tvrdenia vyplýva, že žalobca zamýšľal, pokiaľ ide o výrobky patriace do triedy 5 a služby patriace do triedy 42, popierať podobnosť týchto ochranných známok pred odvolacím senátom, čo okrem iného potvrdil v odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa týkajúcu sa dosahu a obsahu týchto dvoch odsekov jeho vyjadrenia z 13. februára 2003. V prvom odseku sa teda žalobca obmedzil na uvedenie toho, že pravdepodobnosť zámeny existuje iba pri výrobkoch patriacich do triedy 10, a vo vzťahu k nim nenapádal rozhodnutie námietkového oddelenia.

26 Napokon samotný odvolací senát vôbec nevykladal vyjadrenie žalobcu z 13. februára 2003 ako výslovné uznanie záverov námietkového oddelenia týkajúcich sa absencie podobnosti kolidujúcich ochranných známok, lebo pokiaľ ide o túto podobnosť,

uviedol, že „ochranné známky vykaz[ovali] značnú mieru podobnosti, keďže obsah[ovali] zhodný akronym AMS“, bez toho, aby robil akýkoľvek odkaz na uvádzané výslovné uznanie žalobcu v tomto bode.

27 V každom prípade, dokonca za predpokladu, že žalobca vo svojom vyjadrení z 13. februára 2003 výslovne uznal podobnosť kolidujúcich ochranných známok, je potrebné pripomenúť, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že cieľom žaloby podanej na Súd prvého stupňa podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 46, a z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 70]. Toto preskúmanie sa v rámci nariadenia č. 40/94 podľa článku 74 uvedeného nariadenia vykoná so zreteľom na skutkové a právne okolnosti sporu tak, ako bol predložený odvolaciemu senátu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 16, a z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 17]. Okrem toho podľa článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

28 V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že námietka voči zápisu ochrannej známky Spoločenstva, ak sa zakladá na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, predkladá ÚHVT otázku zhody alebo podobnosti výrobkov alebo služieb označovaných kolidujúcimi ochrannými známkami, ako aj absencie ich podobnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok HOOLIGAN, už citovaný v bode 27 vyššie, body 24 a 25).

29 V dôsledku toho skutočnosť, že žalobca nepopieral pred odvolacím senátom podobnosť kolidujúcich ochranných známok, vôbec nemôže mať za účinok to, že by sa ÚHVT nemusel zaoberať otázkou, či sú tieto ochranné známky podobné, alebo

zhodné. Takáto okolnosť teda o to viac nemôže mať za účinok zbavenie žalobcu práva namietať voči záverom odvolacieho senátu na túto tému v hraniciach právneho a skutkového rámca konania pred uvedenou inštanciou (pozri v tomto zmysle rozsudok HOOLIGAN, už citovaný v bode 27 vyššie, body 24 a 25).

30 Je teda nutné konštatovať, že námietky žalobcu pred Súdom prvého stupňa týkajúce sa podobnosti kolidujúcich ochranných známok nepresahujú rámec konania vedeného pred odvolacím senátom, ktorý sa vyslovil najmä k otázke podobnosti kolidujúcich ochranných známok. V skutočnosti sa žalobca obmedzuje na spochybňovanie uvádzaného posúdenia a odôvodnenia, ktorým postupoval v tomto smere uvedený orgán. Z toho vyplýva, že žalobca svojimi námietkami nezmenil predmet konania, a teda že tieto námietky sú pred Súdom prvého stupňa prípustné.

31 Za týchto okolností musí byť námietka neprípustnosti uvádzaná zo strany ÚHVT zamietnutá.

O veci samej

Tvrdenia účastníkov konania

32 Žalobca uvádza, že neexistuje nijaká podobnosť, čiže ani pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami AMS AMBICOR, AMS SECURO-T a AMERICAN MEDICAL SYSTEMS vedľajšieho účastníka na jednej strane a prihlasovanou ochrannou známkou AMS Advanced Medical Services na strane druhej. Toto konštatovanie, ku ktorému mal pristúpiť aj odvolací senát, nie je namietané.

33 Okrem toho žalobca uvádza, že v rozpore s tým, čo je uvedené v napadnutom rozhodnutí, neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou z dôvodu absencie podobnosti kolidujúcich označení, ako aj dotknutých výrobkov a služieb.

34 Pokiaľ ide v prvom rade o podobnosť označení, žalobca zastáva názor, že v každom prípade je potrebné vychádzať z celkového dojmu vytváraného dvomi predmetnými označeniami. Naopak, nemôže byť dovolené, ako to urobil odvolací senát, pristúpiť k izolovanému skúmaniu jediného prvku označenia. Zápis obrazovej ochrannej známky Spoločenstva udeľuje ochranu iba celej prihlasovanej ochrannej známke, a nie určitým častiam názvov alebo písmenám.

35 V tejto súvislosti žalobca uvádza, že prihlasovaná ochranná známka bola predložená na zápis ako obrazová ochranná známka a obsahuje kruh so šípkami, prezentovaný graficky, ako aj slovné prvky „ams“ a „advanced medical services“, nachádzajúce sa vpravo od neho. Dodáva, že kruh so šípkami, prezentovaný graficky, a slovné prvky sú medzi sebou spojené čiarou, ktorá prechádza kruhom, spresňujúc, že prvok „ams“ sa nachádza nad čiarou, zatiaľ čo prvok „advanced medical services“ sa nachádza priamo pod touto čiarou. Žalobca spresňuje, že skratka „AMS“ označuje prvé tri písmená prvku „advanced medical services“, ktorý je zároveň jeho obchodným názvom, a že prihlasovaná ochranná známka sa vždy vyslovuje „ams advanced medical services“ spolu, a nikdy nie izolovane iba samotnou skratkou AMS, ktorá nemá význam. Prvok „ams“, ktorý sám osebe má málo rozlišujúcu povahu, teda nemôže byť považovaný za prvok charakterizujúci ochrannú známku do tej miery, že všetky ostatné prvky sú odsunuté do pozadia.

36 Pokiaľ ide v druhom rade o podobnosť výrobkov, žalobca uvádza, že neexistuje nijaká podobnosť medzi veľmi špecifickými výrobkami patriacimi do triedy 10, uvádzanými vedľajším účastníkom, a výrobkami patriacimi do tried 5 a 42, ktorých sa týka

prihláška. Za predpokladu, že v oboch prípadoch sú dotknutými odvetvia zdravotníctva, táto okolnosť nemôže postačovať na pripustenie existencie podobnosti medzi výrobkami. Zdravotnícke odvetvie je mimoriadne široké a môže pokrývať celý súbor výrobkov patriacich do iných tried, čo môže viesť k tomu, že rozsah ochrany udelenej jednému názvu výrobku zapísanému v konkrétnom a mimoriadne špecifickom zdravotníckom odvetví sa rozšíri na výrobky, ktoré sú z hľadiska práva ochranných známok vzdialené.

37 V treťom rade žalobca uvádza, že skoršia ochranná známka, ktorá sa skladá iba z troch písmen „a“, „m“ a „s“, tvoriacich skratku, má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, čiže požíva iba obmedzenú ochranu. Dodáva, že pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny medzi dvomi označeniami existuje vzájomná závislosť medzi podobnosťou označení na jednej strane a podobnosťou výrobkov a služieb na druhej strane, takže na prijatie záveru o absencii pravdepodobnosti zámeny pri ochranných známkach, ktoré majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť, môže byť rozdiel medzi relevantnými výrobkami a službami menší. Takým je aj prípad v prejednávanej veci, kde skoršia ochranná známka má slabú rozlišovaciu spôsobilosť a kde rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami, ako aj medzi predmetnými výrobkami a službami sú dostatočne významné na to, aby bol prijatý záver o absencii pravdepodobnosti zámeny.

38 ÚHVT uvádza, že medzi relevantnými faktormi prejednávanej veci, ktoré musia byť zohľadnené pri celkovom posudzovaní pravdepodobnosti zámeny (rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 18, a z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40) je konkurenčná alebo doplňujúca povaha výrobkov dôležitým prvkom a že, hoci je možné tvrdiť, že z pohľadu spotrebiteľa existuje pomer konkurencie alebo komplementárnosti medzi určitými výrobkami, tieto výrobky môžu byť z hľadiska práva ochranných známok na prvý pohľad považované za podobné.

39 Prístup spočívajúci v odôvodnení podobnosti medzi výrobkami prostredníctvom doplňujúceho vzťahu medzi výrobkami a službami, so zohľadnením relevantného trhu, sa tiež nachádza v judikatúre Súdu prvého stupňa [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, body 55 a 56].

40 ÚHVT uvádza, že súhlasí so stanoviskom, ktoré zaujal odvolací senát, a poukazuje na to, že výrobky patriace do triedy 5 a výrobky patriace do triedy 10 označované kolidujúcimi ochrannými známkami sú podobné, keďže sú používané súbežne a s rovnakým cieľom, a to na terapeutickú liečbu. Pokiaľ ide o služby patriace do triedy 42, pre ktoré je v prejednávanej veci namietaný zápis prihlasovanej ochrannej známky, sú podobné výrobkom patriacim do triedy 10, keďže tieto výrobky sú obvykle používané v rámci poskytovania uvedených služieb. Pokiaľ ide o služby patriace do oblasti výskumu, je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že farmaceutické podniky, ktoré vyrábajú lekárske prístroje patriace do triedy 10, obvykle pôsobia v oblastiach výskumu a vývoja a že je potrebné predpokladať, že táto skutočnosť je špecializovanej skupine verejnosti používajúcej tieto prístroje známa.

41 Vedľajší účastník sa v podstate pripája k odôvodneniu uvádzanému zo strany ÚHVT a uvádza záver, že výrobky a služby, pre ktoré je požadovaný zápis ochrannej známky, sú podobné výrobkom a službám označovaným skoršou ochrannou známkou.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

42 Podľa znenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná: „ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou

a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“.

43 Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a), i) a ii) nariadenia č. 40/94 za skoršie ochranné známky je potrebné považovať ochranné známky Spoločenstva, ako aj ochranné známky zapísané v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

44 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť by sa mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku, prípadne od ekonomicky prepojených podnikov [rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 17; rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 25; z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb. s. II-1887, bod 34, a z 15. marca 2006, Eurodrive Services and Distribution/ÚHVT — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, neuverejnený v Zbierke, bod 28].

45 Okrem toho je nesporné, že pravdepodobnosť zámeny u verejnosti musí byť posudzovaná celkovo, berúc do úvahy všetky faktory týkajúce sa konkrétneho prípadu (rozsudky SABEL, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 22; Canon, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 18, a Marca Mode, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 40; rozsudky Fifties, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 26, a DIESELIT, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 35).

46 Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi prvkami branými do úvahy a najmä medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízky stupeň podobnosti medzi označovanými

tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaný vysokou mierou podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak [rozsudok Canon, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 19, a Marca Mode, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 40; rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 25, potvrdený v odvolacom konaní uznesením Súdneho dvora z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P, Zb. s. I-3657]. Vzájomná súvislosť medzi týmito faktormi sa prejavuje v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94, podľa ktorého je potrebné vykladať pojem pravdepodobnosti vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny, ktorej posúdenie závisí od množstva faktorov a menovite od známosti ochrannej známky na trhu, od asociácií s používaným alebo zapísaným označením, ktoré by mohli byť vyvolávané, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označovanými tovarmi alebo službami (pozri rozsudok DIESELIT, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 36 a tam citovanú judikatúru).

47 Okrem toho celkové posúdenie, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobu kolidujúcich označení, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, zohľadňujúc najmä ich rozlišujúce a dominantné prvky. Zo znenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, podľa ktorého „existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti“, vyplýva, že vnímanie ochranných známok priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov alebo služieb má v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny určujúci význam. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nevenuje sa skúmaniu jej rôznych detailov (pozri v tomto zmysle rozsudky SABEL, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 25, uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citovaný v bode 46 vyššie, bod 29, rozsudok DIESELIT, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 38).

48 Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny musí byť priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Navyše je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných ochranných známok, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Takisto je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti

priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 26; rozsudky Fifties, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 28, a DIESELIT, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 38).

49 Nakoniec z jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva stanoveného v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že skoršia ochranná známka Spoločenstva je chránená rovnako vo všetkých členských štátoch. Ochranné známky Spoločenstva teda môžu byť namietané voči akejkoľvek neskoršej prihláške ochrannej známky, ktorá zasahuje do ich ochrany, hoci by to bolo iba vo vzťahu k vnímaniu spotrebiteľmi na jednej časti územia Spoločenstva. Z toho vyplýva, že zásada zakotvená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94, podľa ktorej na zamietnutie zápisu ochrannej známky postačuje, aby absolútny dôvod zamietnutia existoval iba v časti Spoločenstva, sa analogicky uplatňuje aj na prípad relatívneho dôvodu zamietnutia v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [rozsudky Súdu prvého stupňa MATRATZEN, už citovaný v bode 46 vyššie, bod 59; zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Zb. s. II-3471, bod 34, a z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s. II-715, bod 33].

50 V prejednávanom prípade sú ochranné známky, na ktorých sa zakladajú námietky, národnými ochrannými známkami zapísanými v Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Spojenom kráľovstve a v krajinách Beneluxu. Rozhodnutie námietkového oddelenia a napadnuté rozhodnutie sa zakladali výlučne na skoršej ochrannej známke zapísanej v Spojenom kráľovstve, čo účastníci nenamietajú. Preto skúmanie musí byť obmedzené na územie Spojeného kráľovstva.

51 Príslušnú skupinu verejnosti, ako to konštatoval odvolací senát v bode 12 napadnutého rozhodnutia, tvorí v Spojenom kráľovstve priemerný spotrebiteľ, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ako aj profesionáli a špecialisti z odvetvia zdravotníctva v Spojenom kráľovstve.

52 Vo svetle vyššie uvedených úvah je potrebné skúmať posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami zo strany odvolacieho senátu.

— O podobnosti výrobkov a služieb

53 Podľa ustálenej judikatúry pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter [rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb. s. I-4237, bod 85; pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 39 a tam citovanú judikatúru; zo 7. júla 2005, Miles International/ÚHVT — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Zb. s. II-2665, bod 31, a euroMASTER, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 31].

54 Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti predmetných výrobkov, odvolací senát v bodoch 8 a 13 napadnutého rozhodnutia nespochybnil záver námietkového oddelenia, pokiaľ ide o „detskú výživu; prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy“, z dôvodu, že tieto výrobky môžu byť považované za dostatočne vzdialené lekárskym, chirurgickým a iným výrobkom tohto druhu označovaným skoršou ochrannou známkou na to, aby mohla byť vylúčená pravdepodobnosť zámeny.

55 Je potrebné konštatovať, že tento záver nebol vedľajším účastníkom v rámci tejto žaloby namietaný.

56 Odvolací senát naopak zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, pokiaľ ide o iné výrobky patriace do triedy 5 a súhrn služieb uvádzaných v triede 42.

57 Odvolací senát v bode 8 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že „farmaceutické a veterinárne prípravky, zdravotnícke prípravky na lekárske účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, náplasti, materiály na obväzovanie, materiál na plombovanie zubov, dentálny vosk, dezinfekčné prípravky (trieda 5),“ ako aj súhrn služieb triedy 42, ktorý je predmetom odvolania pred odvolacím senátom, „sa z rovnakého dôvodu ako výrobky chránené skoršou ochrannou známkou týkajú zdravotníckej oblasti a sú určené na liečbu telesných chorôb, čo so sebou prináša pravdepodobnosť zámeny vzhľadom na podobnosť medzi predmetnými označeniami“.

58 Odvolací senát v tejto súvislosti v bodoch 9 až 11 napadnutého rozhodnutia spresnil, že predmetné výrobky sa vzťahujú k odvetviu zdravotníctva a že služby, ktorých sa týka prihlasovaná ochranná známka, sú podobné výrobkom chráneným skoršou ochrannou známkou, pretože sa vzťahujú na podobné odvetvia, ako je bakteriológia, farmácia a iné odvetvia tohto druhu a sú s nimi úzko spojené z dôvodu ich značnej špecializácie.

59 S týmito úvahami je potrebné súhlasiť.

60 V tejto súvislosti treba poznamenať, že všetky výrobky chránené skoršou ochrannou známkou a všetky výrobky chránené prihlasovanou ochrannou známkou sa týkajú odvetvia zdravotníctva, a teda sú určené na použitie v rámci terapeutickej liečby.

61 Okrem toho všetky výrobky označované prihlasovanou ochrannou známkou sú alebo v doplňujúcom, alebo v konkurenčnom vzťahu k výrobkom označovaným skoršou ochrannou známkou. Farmaceutické a zdravotnícke prípravky na lekárske účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, náplasti, materiály na obväzovanie a dezinfekčné prípravky dopĺňajú výrobky chránené skoršou ochrannou známkou, pretože sú vo všeobecnosti používané v rámci chirurgických operácií určených na aplikovanie protéz alebo umelých sfinkterov.

62 Ako správne uviedol vedľajší účastník, pri aplikovaní protézy ju lekár najprv vydezinfikuje dezinfekčným prostriedkom, potom ju umiestni pred uzavretím rany materiálmi na obväzovanie, ktoré nakoniec prichytí pomocou náplasti. Lekár môže predpísať tak hygienický prípravok, ako aj farmaceutické prípravky.

63 Pokiaľ ide o veterinárne prípravky, je nutné konštatovať, že rovnako dopĺňajú veterinárne prístroje označované skoršou ochrannou známkou. Pokiaľ ide o materiály používané na plombovanie zubov a dentálny vosk, tie sú v konkurenčnom vzťahu so zdravotníckymi prípravkami označovanými skoršou ochrannou známkou a v doplňujúcom vzťahu s chirurgickými a lekárskymi nástrojmi rovnako označovanými skoršou ochrannou známkou.

64 Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti namietaných služieb, na úvod je potrebné konštatovať, ako to dôvodne poznamenal odvolací senát, že zdravotnícke, bakteriologické a chemické výskumy a vyhodnotenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, majú úzku väzbu s liekmi, so zdravotníckymi nástrojmi alebo s výrobkami, ako sú tie, ktoré sú označované skoršou ochrannou známkou. Zdravotnícke prístroje a výrobky chránené skoršou ochrannou známkou, najmä protézy, sú obvykle poskytované pri príležitosti zdravotníckych zákrokov v zdravotníckych alebo súkromných zariadeniach takisto ako výrobky uvádzané v prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Napokon vedecký výskum a priemyselný výskum môžu byť vykonávané v rovnakej oblasti, ako je oblasť výrobkov označovaných skoršou ochrannou známkou.

65 V dôsledku toho, vzhľadom na úzky vzťah týkajúci sa určenia predmetných výrobkov a služieb, ako aj doplňujúcu povahu výrobkov vo vzťahu k službám, odvolací senát správne konštatoval, že tieto výrobky a služby sú podobné.

66 Z toho vyplýva, že odvolací senát správne prijal záver, že namietané výrobky a služby sú podobné výrobkom a službám, ktoré sú chránené skoršou ochrannou známkou (pozri v tomto zmysle rozsudok ELS, už citovaný v bode 39 vyššie, bod 56).

— O podobnosti označení

67 Ako už bolo uvedené v bode 47, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známok, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý tieto známky vytvárajú, zohľadňujúc najmä ich rozlišujúce a dominantné prvky [pozri rozsudky SABEL, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 25; rozsudky Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam citovanú judikatúru, a z 24. novembra 2005, GfK/ÚHVT — BUS (Online Bus), T-135/04, Zb. s. II-4865, bod 57 a tam citovanú judikatúru].

68 Podľa tej istej judikatúry možno zloženú ochrannú známku považovať za podobnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo podobná s jednou zo zložiek zloženej ochrannej známky, len vtedy, ak táto zložka predstavuje dominantný prvok v celkovom dojme, ktorý zložená ochranná známka vyvoláva. Tak je to v prípade, keď je táto zložka schopná sama osebe dominovať podobe ochrannej známky, ktorú si príslušná skupina verejnosti uchováva v pamäti, do tej miery, že všetky ostatné zložky

ochrannej známky sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý vyvoláva [rozsudky Súdu prvého stupňa MATRATZEN, už citovaný v bode 46 vyššie, bod 33, a z 13. júla 2005, Murúa Entrena/ÚHVT — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Zb. s. II-2831, bod 52].

69 Judikatúra spresnila, že tento prístup nevedie k zohľadneniu výlučne jednej zo zložiek zloženej ochrannej známky ani k porovnaniu s inou ochrannou známkou. Naopak, takéto porovnanie je potrebné vykonať, skúmajúc predmetné ochranné známky každú v jej celosti. Napriek tomu to nevylučuje, aby celkovému dojmu vytváranému vo vnímaní zloženej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti mohla za určitých okolností dominovať jej jedna alebo viac zložiek [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. mája 2005, Grupo Sada/ÚHVT — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Zb. s. II-1667, bod 49 a tam citovanú judikatúru].

70 Pokiaľ ide o posúdenie dominantnej povahy jednej alebo viacerých zložiek zloženej ochrannej známky, je potrebné brať do úvahy najmä vnútorné vlastnosti každej z jej zložiek porovnávaním ich vlastností s ďalšími zložkami. Okrem toho a navyše môže byť brané do úvahy vzájomné postavenie rozličných zložiek v konfigurácii zloženej ochrannej známky (rozsudky MATRATZEN, už citovaný v bode 46 vyššie, bod 35; GRUPO SADA, už citovaný v bode 69 vyššie, bod 49, a Julián Murúa Entrena, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 54).

71 Odvolací senát v bode 9 napadnutého rozhodnutia prijal záver, že skoršia ochranná známka a prihlasovaná ochranná známka vykazujú významnú mieru podobnosti, keďže obe obsahujú zhodnú skratku AMS.

72 Žalobca vytýka odvolaciemu senátu, že pristúpil k izolovanému skúmaniu jediného prvku označenia, hoci zápis obrazovej ochrannej známky udeľuje ochranu iba celej prihlasovanej ochrannej známke, a nie určitým častiam názvu alebo písmenám.

73 Je potrebné konštatovať, že z bodu 9 napadnutého rozhodnutia, ako aj z jeho bodu 3 vyplýva, že odvolací senát potvrdil stanovisko prijaté námietkovým oddelením, ktoré v podstate konštatovalo, že predmetné označenia sú podobné, keďže majú rovnaký dominantný prvok, a to prvok „ams“.

74 V tejto súvislosti treba konštatovať, že jedna zo zložiek kolidujúcich označení, a to prvok „ams“, je skutočne zhodná.

75 Označenia, ktoré je potrebné porovnať, sú tieto:

AMS



76 Pokiaľ ide v prvom rade o vizuálne porovnanie, možno konštatovať, že skratka AMS je na jednej strane plne zahrnutá do prihlasovanej ochrannej známky AMS Advanced Medical Services.

77 Na druhej strane prihlasovaná ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou, ktorá obsahuje písmená „a“, „m“ a „s“, zobrazené veľkými písmenami, tučným písmom a kurzívou, ktorým predchádza sedem šípok vytvárajúcich kruh. Toto zobrazenie je predelené čiernou čiarou podčiarkujúcou prvok „ams“, pod ktorým sa menšími písmenami a v sadzbe malými písmenami, s výnimkou prvého písmena každého slova, zobrazuje kurzívou celý výraz „Advanced Medical Services“.

78 Skratka AMS je teda v skoršej ochrannej známke a v prihlasovanej ochrannej známke zobrazená podobne, a to veľkými tlačenými písmenami. Skutočnosť že ochranná známka je zobrazená veľkými písmenami, neumožňuje vykonať odlíšenie, keďže rozdiel je pre spotrebiteľa vlastne nepostrehnuteľný.

79 Existencia obrazového prvku v prihlasovanej ochrannej známke ju takisto neumožňuje rozlíšiť od skoršej ochrannej známky, keďže príslušná skupina verejnosti by tieto šípky mohla považovať iba za ozdobu slovného prvku. Prvok „ams“ totiž prevažuje nad obrazovým prvkom prihlasovanej ochrannej známky, nanucuje sa pri jej vnímaní z dôvodu svojej veľkosti i svojho umiestnenia a odsúva šípky zobrazujúce kruh, ktoré majú iba dekoratívnu funkciu, a preto nemôžu byť považované za dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky. Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nijakej chyby, keď konštatoval, že dominantným prvkom prihlasovanej ochrannej známky je prvok „ams“.

80 Je pravda, že prihlasovaná ochranná známka zahŕňa okrem toho výraz „advanced medical services“.

81 Treba však poznamenať, že prvok „ams“ neopisuje výrobky a služby označované prihlasovanou ochrannou známkou, z čoho vyplýva, že táto kombinácia má určitú rozlišovaciu spôsobilosť. Naopak, výraz „advanced medical services“ má veľmi obmedzenú rozlišovaciu spôsobilosť pre výrobky patriace do oblasti zdravotníctva. Pojem „advanced“ totiž informuje verejnosť iba o tom, že predmetná spoločnosť je progresívna, či už v oblasti výskumu, vedomostí alebo skúseností; pojem „medical“ je v oblasti zdravotníctva opisný vo vzťahu k predmetným výrobkom alebo službám a pojem „services“ v tomto kontexte nemôže mať rozlišovaciu spôsobilosť.

82 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že verejnosť vo všeobecnosti neposudzuje opisný prvok tvoriaci súčasť zloženej ochrannej známky ako rozlišujúci a dominantný v celkovom dojme vytváranom ochrannou známkou (pozri rozsudok Biker Miles, už citovaný v bode 53 vyššie, bod 44 a tam citovanú judikatúru).

83 Zo súhrnu vyššie uvedeného vyplýva, že prihlasovaná ochranná známka vykazuje vizuálnu podobnosť so skoršou ochrannou známkou.

84 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie označení, kolidujúce označenia majú spoločnú skratku AMS, ktorá predstavuje centrálne jadro. Hoci prihlasovaná ochranná známka obsahuje rovnako výraz „advanced medical services“, nie je vylúčené, že priemerný spotrebiteľ urobí odkaz na obe ochranné známky výlučne skratkou AMS, keďže táto kombinácia písmen zodpovedá skratke výrazu „advanced medical services“. To platí o to viac, že tento dojem je posilnený skutočnosťou, že všetky písmená tohto výrazu sú zobrazené menšími písmenami.

85 Kolidujúce ochranné známky sú teda podobné aj z fonetického hľadiska.

86 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie, je nutné konštatovať, že prvok „ams“ nemá zvláštny význam, ale je náhodným pojmom, ktorý nemá význam, a že pojem „advanced medical services“ bude priemerným spotrebiteľom vnímaný ako názov predmetnej spoločnosti alebo ako výraz, ktorý má v oblasti zdravotníctva pochvalnú povahu. Okrem toho spotrebitelia, ktorí videli skoršiu ochrannú známku, môžu udeliť skratke AMS rovnaký význam. Z toho vyplýva, že koncepčne sú kolidujúce označenia podobné.

87 V dôsledku toho odvolací senát správne konštatoval, že kolidujúce označenia sú podobné, keďže dominantný prvok slovného označenia prihlasovanej ochrannej známky a jediný prvok skoršej ochrannej známky sú zhodné (pozri v tomto zmysle rozsudky Biker Miles, už citovaný v bode 53 vyššie, bod 45, a Julián Murúa Entrena, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 76).

— O pravdepodobnosti zámeny

88 Ako bolo konštatované v bodoch 53 až 66 vyššie, predmetné výrobky a služby sú podobné výrobkom označovaným skoršou ochrannou známkou. Okrem toho celkový dojem vytváraný kolidujúcimi označeniami, zohľadňujúc ich rozlišujúce a dominantné prvky, môže medzi nimi vytvárať podobnosť postačujúcu na vznik pravdepodobnosti zámeny na strane príslušnej skupiny verejnosti.

89 Odvolací senát sa teda dôvodne domnieval, že existuje takáto pravdepodobnosť zámeny, a zamietol prihlášku označenia AMS pre predmetné výrobky a služby.

90 Tento záver nemôže byť spochybňovaný argumentom žalobcu, podľa ktorého porovnanie označení malo byť vykonané so zohľadnením skoršej ochrannej známky tak, ako bola používaná, a nie tak, ako bola zapísaná.

91 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že označenia treba porovnať tak, ako boli zapísané alebo ako sú zobrazené v prihláške, nezávisle od ich používania samostatne alebo spolu s inými ochrannými známkami alebo údajmi. Označenia, ktoré bolo

potrebné porovnať, boli teda práve tie, ktoré skúmal odvolací senát [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb. s. II-5309, bod 57].

92 Zo súhrnu vyššie uvedeného vyplýva, že prvý žalobný dôvod musí byť zamietnutý.

2. *O druhom žalobnom dôvode založenom na absencii riadneho používania ochranných známok vedľajšieho účastníka*

Tvrdenia účastníkov konania

93 Žalobca uvádza, že ochranné známky vedľajšieho účastníka neboli na území Spoločenstva predmetom riadneho používania, ktoré by zachovávalo získané práva. Spresňuje, že vedľajší účastník má svoje sídlo v Spojených štátoch a že jadro jeho činnosti sa týka urologických prístrojov. Urologické výrobky, distribuované pod zložitými názvami, ktoré zahŕňajú prvok „ams“ (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), sú mimoriadne špecifickými výrobkami, ktoré patria do triedy 10, a to penisová protéza a systém urinárnej kontroly. Ani jeden z výrobkov nenesie ako jediné označenie AMS. Žalobca z toho vyvodzuje, že nie je možné zachovať žiadne nadobudnuté právo, ak sa používa forma, ktorá bola v porovnaní so zapísanou ochrannou známkou zmenená do tej miery, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa zmenila.

94 Navyše žalobca uvádza, že vedľajší účastník nepoužíval svoje ochranné známky v Spoločenstve, keďže jeho výrobky sú ponúkané iba americkým spotrebiteľom.

95 ÚHVT poznamenáva, že žalobca vzniesol námietku založenú na absencii riadneho používania ochranných známok vedľajšieho účastníka po prvýkrát pred odvolacím senátom, v dôsledku čoho odvolací senát dôvodne podľa článku 74 nariadenia č. 40/94 zamietol nároky predložené po prvýkrát v konaní pred ním.

96 V tejto súvislosti ÚHVT pripomína, že podľa článku 43 nariadenia č. 40/94 na žiadosť prihlasovateľa musí majiteľ skoršej ochrannej známky predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva uvedená v Spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo so službami, pre ktoré bola zapísaná a na ktorých sa zakladá námietka, pod hrozbou zamietnutia jeho námietky, pričom tento dôkaz má byť predložený v lehote, ktorú stanoví ÚHVT podľa pravidla 22 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189). Podľa ÚHVT na to, aby takýto účinok nastal, musí byť žiadosť formulovaná výslovne a včas. Nepredloženie dôkazu o riadnom používaní môže byť sankcionované zamietnutím námietok iba v prípade, ak bol takýto dôkaz požadovaný prihlasovateľom pred ÚHVT výslovne a včas.

97 Vedľajší účastník v podstate súhlasí so stanoviskom ÚHVT a spresňuje, že je dobre etablovaný na európskom trhu, na ktorom distribuuje všetky svoje výrobky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

98 Na úvod je potrebné poznamenať, že žalobca vo svojej žalobe nekritizuje špecificky napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej zamietlo jeho návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní z dôvodu, že nebol pred námietkovým oddelením predložený

včas, ale spochybňuje skôr riadne používanie ochranných známok vedľajšieho účastníka. Jeho argumentáciu treba považovať za smerujúcu voči analýze vykonanej odvolacím senátom, ktorá sa týkala momentu, v akom môže byť predložený dôkaz o riadnom používaní. Práve v tomto zmysle ÚHVT, ako aj vedľajší účastník skúmali druhý žalobný dôvod žalobcu vo svojich vyjadreniach a žalobca sa vyjadril v ústnej časti konania.

99 Za týchto okolností je potrebné určiť, či rozhodnutím, že návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní mal byť predložený včas pred námietkovým oddelením, odvolací senát porušil právo Spoločenstva.

100 Je potrebné pripomenúť, že článok 43 nariadenia č. 40/94 s nadpisom „Preskúmanie námietok“ vo svojom odseku 1 uvádza, že pri preskúmavaní námietok ÚHVT vyzve strany tak často, ako to bude potrebné, aby predložili v lehote, ktorú stanoví, pripomienky k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný ÚHVT. Ten istý článok v odseku 2 uvádza, že na žiadosť prihlasovateľa majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve riadne používaná. Odsek 3 tohto článku spresňuje, že odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) nahradením používania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v Spoločenstve.

101 Po prvé v prejednávanej veci je nesporné, že skoršia ochranná známka je národnou ochrannou známkou, v danom prípade ochrannou známkou zapísanou v Spojenom kráľovstve (pozri body 5 a 6 vyššie), a že námietkové oddelenie vo svojom rozhodnutí konštatovalo, že na území Spojeného kráľovstva existuje pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o výrobky zahrnuté do triedy 10.

102 Za týchto okolností je potrebné poopraviť odkaz na článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ktorý uviedol odvolací senát, lebo predmetný odsek sa týka iba dôsledkov nepoužívania skoršej ochrannej známky Spoločenstva, zatiaľ čo v prejednávanej veci je skoršia ochranná známka národnou ochrannou známkou. Relevantným je teda ustanovenie odseku 2 v spojení s odsekom 3 predmetného článku, keďže odsek 3 uvádza uplatniteľnosť odseku 2 na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v Spoločenstve je nahradené používaním v členskom štáte, v ktorom je národná ochranná známka chránená [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa MUNDICOR, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 33, a z 23. februára 2006, Ponte Finanziaria/ÚHVT — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Zb. s. II-445, bod 31].

103 Po druhé je potrebné poznamenať, že žalobca sa dovolával absencie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky po prvýkrát pred odvolacím senátom a že odvolací senát zamietol túto námietku podľa článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že mala a mohla byť podaná včas pred námietkovým oddelením.

104 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 43 nariadenia č. 40/94 je majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietky, povinný predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred uverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka na území, na ktorom je chránená, riadne používaná pre výrobky alebo služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú námietky, alebo že existujú riadne dôvody jej nepoužívania, iba na žiadosť prihlasovateľa (rozsudok MUNDICOR, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 37).

105 Podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 sa na účely preskúmania námietok podaných podľa článku 42 toho istého nariadenia skoršia ochranná známka považuje za používanú až do podania žiadosti prihlasovateľa o predloženie dôkazu o takomto používaní. Podanie takejto žiadosti má teda za účinok prenesenie dôkazného

bremena o riadnom používaní (alebo o existencii náležitých dôvodov nepoužívania) na namietateľa pod hrozbou zamietnutia jeho námietok. Aby takéto účinky nastali, musí byť žiadosť formulovaná pred ÚHVT výslovne a včas [rozsudky Súdu prvého stupňa MUNDICOR, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 38; zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 24, potvrdený uznesením Súdneho dvora z 27. apríla 2006, L'Oréal/ÚHVT, C-235/05 P, neuverejnené v Zbierke — Zb. 2006, s. I-57*, a zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 77].

106 Aby bol takýto návrh považovaný za podaný včas na ÚHVT, musí byť formulovaný pred námietkovým oddelením, keďže riadne používanie skoršej ochrannej známky je otázkou, ktorú je v prípade jej nastolenia prihlasovateľom ochrannej známky potrebné vyriešiť pred samotným rozhodnutím o námietke (rozsudok FLEXI AIR, už citovaný v bode 105 vyššie, bod 26).

107 Z výkladu článku 43 nariadenia č. 40/94 v spojení s pravidlom 22 nariadenia č. 2868/95 totiž vyplýva, že ÚHVT po prijatí námietok voči prihláške ochrannej známky Spoločenstva postúpi tieto námietky prihlasovateľovi uvedenej ochrannej známky a v tejto súvislosti mu uloží lehotu na predloženie jeho vyjadrenia. Keďže žiadosť o dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky predstavuje podľa článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 podanie, ktoré môže podať iba prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva, musí byť formulované výslovne pred námietkovým oddelením, pričom účelom tohto podania je zmeniť povahu konania tým, že na namietateľa je prenesená povinnosť, ktorou nebol nevyhnutne viazaný.

108 V prípade neexistencie takéhoto podania formulovaného pred námietkovým oddelením a neprijatia prijatia rozhodnutia námietkového oddelenia o otázke riadneho používania skoršej ochrannej známky by odvolací senát, ktorému by bol návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní predmetnej ochrannej známky predlo-

žený po prvýkrát, musel preskúmať rozhodnutie na základe nového návrhu, ktorý nastoľuje otázku, ktorú námietkové oddelenie teda nemohlo skúmať a ku ktorej sa vo svojom rozhodnutí nevyslovilo.

109 Z vyššie uvedeného vyplýva, že návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky môže byť formulovaný iba pred námietkovým oddelením.

110 Takýto výklad nie je v rozpore so zásadou funkčnej kontinuity medzi rozličnými inštanciami ÚHVT, ktorej sa žalobca dovolával v ústnej časti konania, tak ako sa uvádza v judikatúre Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa KLEEN-CARE, už citovaný v bode 19 vyššie, body 25 a 26; HOOLIGAN, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 18, a z 10. júla 2006, La Baronia de Turis/ÚHVT — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Zb. s. II-2085, body 57 a 58].

111 V prejednávanej veci totiž v nijakom prípade nejde o skutkové ani o právne okolnosti, ktoré žalobca neuplatnil pred námietkovým oddelením, ale o žiadosť o predloženie dôkazov o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, čiže o nový procesný návrh, ktorý mení obsah námietok, a ktorý je teda otázkou, ktorá musí nevyhnutne predchádzať skúmaniu námietok, z dôvodu čoho mal byť formulovaný včas pred námietkovým oddelením.

112 Žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní teda dodáva k námietkovému konaniu túto predbežnú otázku a mení v tomto smere jeho obsah. Podanie tejto žiadosti po prvýkrát pred odvolacím senátom predpokladá, že odvolací senát bude skúmať nové a osobitné podanie spojené so skutkovými a s právnymi okolnosťami odlišnými od skutkových a právnych okolností, za ktorých boli podané námietky proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

113 Hoci funkčná kontinuita medzi námietkovým oddelením a odvolacím senátom uvádzaná v judikatúre spomenutej v bode 110 vyššie predvída preskúmanie veci odvolacím senátom, v nijakom prípade nemôže odôvodňovať podanie takejto žiadosti po prvýkrát pred odvolacím senátom, keďže vôbec nepredpokladá, že by odvolací senát mal skúmať vec odlišnú od tej, ktorá bola predložená námietkovému oddeleniu, čiže vec, ktorej dosah bol rozšírený doplnením tejto predbežnej otázky riadneho používania skoršej ochrannej známky.

114 Za týchto okolností odvolací senát v bode 14 napadnutého rozhodnutia správne rozhodol, že „žiadosť [AMS Advanced Medical Services GmbH] o predloženie dôkazov o používaní musí byť zamietnutá, pretože bola podaná po prvýkrát v priebehu tohto konania, hoci mohla a mala byť podaná včas pred námietkovým oddelením“.

115 Druhý žalobný dôvod je preto potrebné zamietnuť.

116 Zo súhrnu vyššie uvedeného vyplýva, že žaloba musí byť zamietnutá.

O trovách

117 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania, ktoré vznikli ÚHVT a vedľajšiemu účastníkovi konania v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. AMS Advanced Medical Services GmbH je povinný nahradiť trovy konania.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 18. októbra 2007.

Tajomník Predseda komory

E. Coulon M. Vilaras