ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)
z 26. apríla 2007 *

Vo veci C-412/05 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 23. novembra 2005,

Alcon Inc., so sídlom v Hünenbergu (Švajčiarsko), v zastúpení: G. Breen, solicitor, a J. Gleeson, SC, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: angličtina.

Biofarma SA, so sídlom v Neuilly-sur-Seine (Francúzsko), v zastúpení: V. Gil Vega a A. Ruiz López, abogados,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský a A. Ó Caoimh (spravodajca),

generálna advokátka: J. Kokott,
tajomník: J. Swedenborg, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 27. septembra 2006,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 26. októbra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Alcon Inc. navrhuje zrušenie rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 22. septembra 2005, Alcon/ÚHVT — Biofarma (TRAVATAN) (T-130/03, Zb. s. II-3859, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jeho žalobu smerujúcu k zrušeniu rozhodnutia tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. januára 2003 (vec R 968/2001-3) o zamietnutí zápisu slovného označenia „TRAVATAN" ako ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „napadnuté rozhodnutie").

Právny rámec

2 Článok 48 ods. 2 prvý pododsek Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa stanovuje, že „uvádzanie nových dôvodov je prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania".

3 Podľa článku 135 ods. 4 predmetného rokovacieho poriadku, „účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom".

4 Článok 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

...

b) 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 výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou."

5 Článok 8 ods. 2 písm. a) bod ii) tohto nariadenia je formulovaný takto:

„Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky' rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

...

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte..."

6 Článok 43 ods. 2 a 3 toho istého nariadenia stanovuje:

„2. Ak si to prihlasovateľ tak želá, 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 uvedená v spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb [Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb — *neoficiálny preklad*].

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 (2) a) nahradením využívania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v spoločenstve."

7 Podľa článku 44 ods. 1 predmetného nariadenia prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo obmedziť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške.

8 Článok 63 ods. 1 až 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„1. Žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní [Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdny dvor — *neoficiálny preklad*].

2. Žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov [z dôvodu nedostatku právomoci — *neoficiálny preklad*], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [porušenia podstatných formálnych náležitostí — *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — *neoficiálny preklad*] týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3. Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — *neoficiálny preklad*] alebo zmeniť."

9 Nariadenie 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) uvádza v pravidle 13 ods. 1 vysvetlenia, čo musí obsahovať žiadosť o zmenu prihlášky podaná na základe článku 44 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva.

Okolnosti predchádzajúce sporu

10 Dňa 11. júna 1998 odvolateľ podal na ÚHVT prihlášku slovného označenia „TRAVATAN" ako ochrannej známky Spoločenstva pre „očné farmaceutické prípravky". Tovary, pre ktoré sa zápis požadoval, sú zaradené v triede 5 v zmysle

Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda") a zodpovedajú tomuto opisu: „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".

11 Biofarma SA (ďalej len „Biofarma") podala 22. júna 1999 na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu tejto ochrannej známky Spoločenstva. Námietky sa zakladali na existencii vnútroštátnej slovnej ochrannej známky TRIVASTAN (ďalej len „skoršia ochranná známka") zapísanej 27. januára 1986 v Taliansku a na súbore ňou označovaných tovarov, ktorý zahŕňa „farmaceutické, veterinárne a hygienické prípravky, dietetické výrobky pre deti alebo chorých, náplasti, materiály na obväzovanie, materiál na plombovanie zubov a zubné odtlačky, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie buriny a škodcov", patriace do triedy 5. Predmetné námietky smerovali proti všetkým tovarom uvádzaným v prihláške napadnutej ochrannej známky Spoločenstva.

12 Keďže Biofarma bola vyzvaná na predloženie dôkazov o riadnom používaní skoršej ochrannej známky v Taliansku, zaslala 28. júla 2000 určitý počet dokumentov na tento účel.

13 Námietkam podaným zo strany Biofarma bolo vyhovené rozhodnutím námietkového oddelenia ÚHVT z 26. septembra 2001, ktoré konštatovalo, že používanie

skoršej ochrannej známky bolo preukázané pre konkrétny farmaceutický tovar, a to „prípravok na periférnu vasodilatáciu určený na liečbu periférnych a mozgových cievnych chorôb a cievnych porúch oka a ucha". Následne uvedené námietkové oddelenie zamietlo zápis slovného označenia „TRAVATAN" ako ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu, že v Taliansku existuje pravdepodobnosť zámeny vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou vzhľadom na to, že predmetné ochranné známky sú podobné tak z vizuálneho, ako aj z fonetického hľadiska a existuje určitá podobnosť medzi predmetnými tovarmi.

14 Odvolateľ podal 13. novembra 2001 odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na treťom odvolacom senáte ÚHVT, ktorý napadnutým rozhodnutím zamietol toto odvolanie, potvrdiac tak rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorého odôvodnenie v podstate prebral.

Napadnutý rozsudok

15 Odvolateľ žalobou podanou do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. apríla 2003 podal žalobu smerujúcu k zrušeniu napadnutého rozhodnutia. Na tento účel uvádzal dva žalobné dôvody založené v uvedenom poradí na porušení článku 43 ods. 2 a 3, ako aj článku 8 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

16 Na úvod pred skúmaním týchto žalobných dôvodov Súd prvého stupňa konštatoval v bodoch 17 až 22 napadnutého rozsudku, že žalobný dôvod uvádzaný odvolateľom na pojednávaní, založený na rozsudku Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE

Marienfelde/ÚHVT — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Zb. s. II-2787), podľa ktorého podmienky požadované na to, aby sa skoršia ochranná známka považovala za predmet riadneho používania, neboli splnené najmä z dôvodu malého komerčného objemu tejto ochrannej známky, musí byť odmietnutý ako neprípustný. V tejto súvislosti po pripomenutí znenia článku 48 ods. 2 prvého pododseku svojho rokovacieho poriadku Súd prvého stupňa konštatoval, že na jednej strane, odvolateľ vo svojej žalobe vytýkal odvolaciemu senátu, že porušil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 nie v tom, že predmetné podmienky neboli splnené, ale výlučne v tom, že dôkaz o riadnom používaní, ktorý predložila Biofarma, nepreukazuje, že skoršia ochranná známka bola skutočne používaná pre oftalmologické prípravky, a na druhej strane, že odvolateľ vôbec nepreukázal existenciu novej skutkovej alebo právnej okolnosti v zmysle predmetného článku 48.

17 V bode 23 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa dodal, že „v každom prípade" aj keby sa tento žalobný dôvod mal vykladať ako tvrdenie spojené so žalobným dôvodom uvedeným v žalobe, preskúmanie, ktoré vykonáva v rámci skúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia, nemôže prekročiť skutkový a právny rámec sporu, ktorý bol predložený odvolaciemu senátu. Súd prvého stupňa konštatoval v bode 24 uvedeného rozsudku, že počas konania pred ÚHVT odvolateľ nespochybnil skutočnosť, že dôkaz, ktorý poskytla Biofarma, preukazuje riadne používanie skoršej ochrannej známky pre určitý tovar, a dokonca pred odvolacím senátom vyhlásil, že „dostatočne vzal na vedomie dokumentáciu predloženú na preukázanie používania ochrannej známky TRIVASTAN v Taliansku" a nezamýšľa „spochybniť túto otázku". Súd prvého stupňa teda v bode 25 predmetného rozsudku konštatoval, že argumenty odvolateľa musia byť odmietnuté.

18 Súd prvého stupňa následne v bodoch 29 až 33 napadnutého rozsudku zamietol prvý žalobný dôvod uvádzaný odvolateľom z dôvodu že odvolací senát správne prijal

záver, že dôkaz, ktorý predložila Biofarma, preukazoval riadne používanie skoršej ochrannej známky. V tejto súvislosti Súd prvého stupňa v podstate v bodoch 30 a 31 predmetného rozsudku konštatoval, že pokiaľ je jednou z liečebných indikácií lieku označovaného ochrannou známkou TRIVASTAN liečba cievnych porúch oka a je dokázané, že sa predával už niekoľko rokov, bolo by nadbytočné vyžadovať dôkaz o tom, že tento liek bol skutočne užívaný pacientmi trpiacimi cievnymi poruchami očí.

19 Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, Súd prvého stupňa po tom, čo v bodoch 45 až 47 napadnutého rozsudku pripomenul uplatniteľné ustanovenia a judikatúru v oblasti pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou, poznamenal v bodoch 48 a 49 predmetného rozsudku:

„48 V prejednávanej veci je skoršia ochranná známka TRIVASTAN zapísaná v Taliansku, ktoré tak predstavuje relevantné územie na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

49 Je nepochybné, že dotknuté tovary sú liekmi, ktoré musia byť predpísané lekárom pred ich predajom konečným spotrebiteľom v lekárňach. Príslušnú skupinu verejnosti teda tvoria nielen koneční spotrebitelia, ale aj odborníci, teda lekári, ktorí predpisujú tento liek, a lekárnici, ktorí predávajú predpísaný liek."

20 Súd prvého stupňa teda v bode 50 napadnutého rozsudku konštatoval, že vo svetle týchto úvah je potrebné porovnať jednak dotknuté tovary, jednak sporné označenia.

21 Pokiaľ ide v prvom rade o porovnanie tovarov, Súd prvého stupňa na úvod v bodoch 51 až 53 napadnutého rozsudku odmietol obmedzenie zoznamu prihlasovaných tovarov, o ktorom odvolateľ tvrdil, že ho vykonal, konštatujúc v bode 53 predmetného rozsudku, že odvolateľ nepredložil v tomto zmysle návrh na zmenu prihlášky ochrannej známky v súlade s článkom 44 nariadenia č. 40/94 a pravidlom 13 nariadenia č. 2868/95.

22 Súd prvého stupňa teda v bode 55 uvedeného rozsudku konštatoval, že tovarmi, ktoré je potrebné porovnať, sú „očné farmaceutické prípravky" a „prípravok na periférnu vasodilatáciu určený na liečbu periférnych a mozgových cievnych problémov a cievnych porúch oka a ucha".

23 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa najprv v bode 57 napadnutého rozsudku poznamenal, že tieto tovary majú rovnaký charakter (farmaceutické prípravky), rovnaký účel alebo určenie (liečba očných porúch cievneho alebo necievneho pôvodu), sú určené rovnakým spotrebiteľom (odborníci vrátane lekárov a lekárnikov, ako aj skutoční koneční užívatelia, teda pacienti trpiaci očnými problémami), používajú rovnaké distribučné kanály (v zásade lekárne) a vyznačujú sa potenciálne doplňujúcim charakterom. Z toho vyvodzoval, že neexistuje žiadna pochybnosť o tom, že môžu byť vyrábané alebo uvádzané na trh rovnakými podnikateľskými subjektmi.

24 Následne v bode 58 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa odmietol argument odvolateľa, podľa ktorého tovary nie sú podobné, pretože tovar spoločnosti Biofarma je ústne užívaná tabletka, zatiaľ čo tovar žalobcu má formu očných kvapiek. Podľa Súdu prvého stupňa tento rozdiel v spôsobe užívania lieku totiž v prejednávanej veci neprevláda nad charakterom a spoločným určením týchto dvoch tovarov.

25 Nakoniec v bodoch 59 a 60 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa odmietol ako irelevantné tvrdenie odvolateľa založené na skutočnosti, že jeho liek predpisovaný očným lekárom, zatiaľ čo liek spoločnosti Biofarma je predpisovaný odborníkom v odbore cievnych problémov.

26 Pokiaľ ide v druhom rade o porovnanie predmetných označení, Súd prvého stupňa prijal v bode 66 napadnutého rozsudku záver, že odvolací senát sa nedopustil chyby, keď konštatoval, že tieto označenia sú podobné z vizuálneho hľadiska. V tejto súvislosti Súd prvého stupňa poznamenal v bode 65 predmetného rozsudku:

„65 ... Odvolací senát správne konštatoval, že z vizuálneho hľadiska majú obe označenia skoro rovnakú dĺžku a majú sedem spoločných písmen, teda ‚t', ‚r', ‚v', ‚a', ‚t', ‚a' a ‚n', ktoré sú usporiadané v rovnakom poradí. Odvolací senát taktiež správne uviedol, že tieto označenia začínajú tými istými písmenami ‚t' a ‚r' a majú rovnakú koncovku ‚tan'. Je potrebné konštatovať, že skutočnosť, že prvé

dve písmená úplne netvoria prvú slabiku, nie je pri vizuálnom porovnaní v prejednávanej veci dôležitá. Z toho je potrebné vyvodiť, že celkový dojem vyvolaný touto vizuálnou podobnosťou je taký, že označenia sú podobné. Odvolací senát správne konštatoval, že rozdiely medzi dotknutými označeniami spôsobené skutočnosťou, že triete písmeno oboch označení je rôzne (samohlásky ‚i' a ‚a') a že v skoršej ochrannej známke existuje dodatočné písmeno (spoluhláska ‚s'), nie sú spôsobilé neutralizovať tento dojem, pretože tieto prvky sú slabo vnímateľné z vizuálneho hľadiska."

27 Následne v bode 70 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa prijal záver, že odvolací senát sa tiež nedopustil chyby, keď konštatoval, že medzi spornými označeniami existuje fonetická podobnosť. V tejto súvislosti Súd prvého stupňa uviedol v bode 69 predmetného rozsudku:

„69 ... obe označenia pozostávajú zo slov s rovnakou fonetickou dĺžkou, rovnakými začiatočnými písmenami (‚tr'), rovnakou koncovkou (slabika ‚tan'), takmer rovnakými prostrednými hláskami (‚va'/‚vas') a s rovnakým rytmom, pričom väčšina foném je rovnaká a objavuje sa v rovnakom poradí. Je potrebné konštatovať, že existencia množstva takých dôležitých spoločných prvkov bráni talianskemu spotrebiteľovi v tom, aby jasne vnímal malé rozdiely medzi týmito označeniami, čo u neho môže spôsobiť určitú zámenu."

28 Nakoniec Súd prvého stupňa v bode 74 napadnutého rozsudku prijal záver, že medzi dotknutými označeniami neexistuje koncepčná podobnosť.

29 Za týchto okolností Súd prvého stupňa v bodoch 75, 76 a 80 predmetného rozsudku konštatoval, že berúc do úvahy významnú podobnosť predmetných tovarov, ako aj vizuálnu a fonetickú podobnosť predmetných označení, existuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito označeniami, keďže verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté tovary pochádzajú z toho istého podniku, alebo prípadne ekonomicky prepojených podnikov. V dôsledku toho Súd prvého stupňa zamietol druhý žalobný dôvod odvolateľa, a teda aj žalobu v celom jej rozsahu.

Návrhy účastníkov konania

30 Svojím odvolaním odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— v prípade potreby vrátil vec na konanie pred Súdom prvého stupňa a

— zaviazal ÚHVT a/alebo spoločnosť Biofarma na náhradu trov konania.

31 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

32 Biofarma, ktorá nepodala vyjadrenie k odvolaniu, ale bola vypočutá na pojednávaní, sa pripája k argumentácii uvádzanej zo strany ÚHVT.

Odvolanie

33 Na podporu svojich návrhov smerujúcich k zrušeniu napadnutého rozsudku odvolateľ uvádza odvolací dôvod týkajúci sa prípustnosti žalobného dôvodu založeného na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a odvolací dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

O prvom odvolacom dôvode týkajúcom sa prípustnosti žalobného dôvodu založeného na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94

Argumentácia účastníkov konania

34 Odvolateľ uvádza, že Súd prvého stupňa sa dopustil chyby, keď prijal záver, že žalobný dôvod založený na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, pokiaľ

ide o rešpektovanie podmienok požadovaných na to, aby sa skoršia ochranná známka považovala za predmet skutočného používania, je neprípustný, pretože je nový. Keďže pred ÚHVT spochybnil kontext, v ktorom bola skoršia ochranná známka používaná, a to skutočnosť, že táto ochranná známka bola v Taliansku skutočne používaná pre oftalmologický prípravok, odvolateľ uvádza, že mu malo byť umožnené predložiť pred Súdom prvého stupňa dodatočné návrhy v rámci tohto žalobného dôvodu.

35 V každom prípade odvolateľ zastáva názor, že predmetný žalobný dôvod je založený na právnych otázkach ktoré vznikli v priebehu konania, ktoré predchádzalo vyhláseniu už citovaného rozsudku MFE Marienfelde/ÚHVT — Vétoquinol (HIPOVITON). V bode 35 uvedeného rozsudku, ktorý bol vyhlásený po podaní žaloby, ktorej sa týka napadnutý rozsudok, Súd prvého stupňa, domnievajúc sa, že pre rozsah používania skoršej ochrannej známky treba zohľadniť najmä obchodný objem všetkých úkonov používania a tiež trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, ako aj frekventovanosť týchto úkonov, pristúpil k novému výkladu uplatniteľného práva, než aké vyplývalo z rozsudku z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, Zb. s. I-2439).

36 Odvolateľ v nadväznosti na to uvádza, že Súd prvého stupňa sa tiež dopustil právneho omylu v bodoch 23 až 25 napadnutého rozsudku, keď usúdil, že aj keď bol žalobný dôvod prípustný, bol povinný obmedziť sa na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu na základe skutkovej a právnej situácie, tak ako bola známa odvolaciemu senátu. Ak by toto odôvodnenie bolo presné, napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu by nemohlo byť zrušené, hoci by bolo zjavne nesprávne vo svetle najnovšieho výkladu práva Súdom prvého stupňa alebo Súdnym dvorom.

37 Podľa ÚHVT predstavuje tvrdenie odvolateľa, že ochranná známka nebola používaná riadne, nový žalobný dôvod, pretože v pôvodne uvádzanom dôvode pred odvolacím senátom odvolateľ tvrdil výlučne to, že nebolo preukázané, že skoršia ochranná známka bola používaná pre prípravok so špecifickými terapeutickými použitiami, a síce oftalmologickými, a nespochybnil jej riadne používanie. Toto nové tvrdenie mení v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa predmet konania, ako bol predložený odvolaciemu senátu, pretože smeruje k preskúmaniu napadnutého rozhodnutia v otázkach, ktorých sa toto rozhodnutie nedotklo.

Posúdenie Súdnym dvorom

38 K tomu, že prvou časťou argumentov uvádzaných v rámci tohto odvolacieho dôvodu odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že nerešpektoval dosah článku 48 ods. 2 prvého pododseku Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, je potrebné pripomenúť, že podľa tohto ustanovenia je uvádzanie nových dôvodov prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania.

39 V prejednávanej veci z bodov 17 až 22 napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa zastával názor, že pri absencii nových právnych alebo skutkových okolností musel byť žalobný dôvod uvádzaný odvolateľom na pojednávaní, podľa ktorého podmienky požadované na to, aby sa skoršia ochranná známka považovala

za predmet riadneho používania, neboli splnené najmä z dôvodu malého komerčného objemu tejto ochrannej známky, odmietnutý ako neprípustný, keďže predstavoval v zmysle predmetného ustanovenia Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa nový žalobný dôvod. Vo svojej žalobe odvolateľ nevytýkal odvolaciemu senátu porušenie článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v tom, že predmetné podmienky neboli splnené, ale výlučne v tom, že dôkaz o riadnom používaní, ktorý predložila Biofarma, nepreukazuje že skoršia ochranná známka bola skutočne používaná pre oftalmologické výrobky.

40 Je nutné konštatovať, ako poznamenal generálny advokát v bode 20 svojich návrhov, že posúdenie, ku ktorému pristúpil Súd prvého stupňa, je postihnuté právnym omylom. Argumentácia, podľa ktorej podmienky požadované na to, aby sa skoršia ochranná známka považovala za predmet riadneho používania, neboli splnené, zapadá logicky do rámca žalobného dôvodu založeného na absencii dôkazu o takomto riadnom používaní vo vzťahu k oftalmologickým výrobkom. Táto argumentácia, okrem toho, že sa zakladá na porušení toho istého ustanovenia nariadenia č. 40/94, aké je uplatňované v tomto žalobnom dôvode, smeruje podľa vzoru predmetného žalobného dôvodu k spochybneniu reálnosti obchodného používania skoršej ochrannej známky v obchode. Preto predstavuje rozšírenie žalobného dôvodu, ktoré musí byť považované za prípustné (rozsudky z 19. mája 1983, Verros/Parlament, 306/81, Zb. s. 1755, bod 9, a z 15. decembra 2005, Taliansko/Komisia, C-66/02, Zb. s. I-10901, bod 86).

41 Právny omyl postihujúci body 17 až 22 napadnutého rozsudku však nemôže byť dôvodom zrušenia tohto rozsudku, a preto argumenty uvádzané odvolateľom v tomto bode musia byť odmietnuté ako irelevantné. V skutočnosti odmietnutie argumentácie týkajúcej sa podmienok požadovaných na to, aby sa skoršia ochranná známka považovala za predmet riadneho používania, sa zo strany Súdu prvého stupňa dostatočne zakladá na iných dôvodoch uvádzaných v predmetnom rozsudku (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. apríla 2004, Komisia/CAS Succhi di Frutta,

C-496/99 P, Zb. s. I-3801, bod 68, a z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, body 46 až 51).

42 V tejto súvislosti z bodov 23 až 25 napadnutého rozsudku uvedených formuláciou „v každom prípade", ktoré sú predmetom druhej časti argumentov uvádzaných odvolateľom v rámci tohto odvolacieho dôvodu, vyplýva, že Súd prvého stupňa zastával názor, že aj keby sa argumentácia týkajúca sa podmienok požadovaných na to, aby sa skoršia ochranná známka považovala za predmet riadneho používania, mala vykladať ako spojená so žalobným dôvodom uvádzaným v žalobe, musela by byť v každom prípade zamietnutá z iného dôvodu, založeného na tom, že žaloba, ktorá mu bola predložená, smeruje k preskúmaniu zákonnosti napadnutého rozhodnutia, hoci preskúmanie, ktoré vykonáva, nemôže prekročiť skutkový a právny rámec sporu, ktorý bol predložený odvolaciemu senátu. V bode 24 predmetného rozsudku teda Súd prvého stupňa v rámci svojho nezávislého posúdenia skutočností a bez toho, aby to bolo spochybňované v rámci tohto odvolania, konštatoval, že počas konania pred ÚHVT odvolateľ výslovne uviedol, že nespochybňuje skutočnosť, že dôkaz, ktorý poskytla Biofarma, preukazuje riadne používanie skoršej ochrannej známky pre určitý tovar.

43 V protiklade s tým, čo uvádza odvolateľ, Súd prvého stupňa dôvodne odmietol spornú argumentáciu k tomuto druhému dôvodu. Odvolateľ nemohol pred Súdom prvého stupňa zmeniť rámec sporu, tak ako vyplýva z návrhov a tvrdení, ktoré uvádzal on sám a osoba, ktorá podala námietky pred ÚHVT (pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 26, a KWS Saat/ÚHVT, už citovaný, bod 58).

44 Na jednej strane z článku 63 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zrušenie, ako aj zmena rozhodnutia odvolacích senátov sú možné len v prípade nedostatku právomoci,

porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia Zmluvy ES, nariadenia č. 40/94 alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatnenia, alebo v prípade zneužitia právomocí. Preto preskúmanie tohto rozhodnutia, ktoré vykonáva súd Spoločenstva, nejde nad rámec preskúmania jeho zákonnosti, a teda jeho predmetom nie je opätovné preskúmavanie skutkových okolností, ktoré posúdili orgány ÚHVT, čo by vyžadovalo zohľadnenie skutkových okolností, ktoré sú pred ním novo uvádzané (pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. júla 2006, Rossi/ÚHVT, C-214/05 P, Zb. s. I-7057, bod 50, a z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 54).

45 Na druhej strane z článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vyplýva, že účastníci konania pred týmto súdom nemôžu meniť predmet konania, tak ako bol definovaný pred odvolacím senátom.

46 V dôsledku toho, keďže Súd prvého stupňa nezávisle konštatoval, že odvolateľ sa pred ÚHVT výslovne vzdal možnosti napadnúť skutočnosť, že skoršia ochranná známka spĺňa podmienky požadované na to, aby bola považovaná za predmet riadneho používania, mohol bez toho, aby sa dopustil právneho omylu, prijať záver o neprípustnosti spornej argumentácie použitej po prvýkrát na pojednávaní pred ním.

47 Z toho vyplýva, že prvý odvolací dôvod musí byť zamietnutý ako čiastočne irelevantný a čiastočne nedôvodný.

O druhom odvolacom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

O prvej časti týkajúcej sa definovania príslušnej skupiny verejnosti

— Argumentácia účastníkov konania

48 V prvej časti svojho druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ uvádza, že Súd prvého stupňa sa v bode 49 napadnutého rozsudku dopustil právneho omylu vo výklade pojmu „verejnosť" v tom že opomenul konštatovať, že koneční spotrebitelia nevykonávajú výber pri nákupe tovaru vydávaného na lekársky predpis. Táto okolnosť predpokladá, že pri predaji konečnému spotrebiteľovi nezabezpečuje ochranná známka uvedená na tovare funkciu spočívajúcu v zabezpečení identity tohto tovaru, umožňujúc spotrebiteľovi rozlíšiť predmetný tovar od tovarov, ktoré majú iný pôvod. Preto sa konečný spotrebiteľ nevystavuje žiadnemu nebezpečenstvu zámeny. Tento prístup si osvojil tak odvolací senát, ako aj súdy Spoločenstva (rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, bod 42, potvrdený v tomto bode Súdnym dvorom v uznesení z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993, bod 30).

49 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa obmedzil definíciu verejnosti na samotných zdravotníckych odborníkov, teda lekárov a lekárnikov, a že koneční spotrebitelia neboli braní do úvahy pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny.

50 ÚHVT uvádza, že pravdepodobnosť zámeny sa neobmedzuje na prípad priamej zámeny, v ktorom je tovar označený určitou ochrannou známkou zamenený s iným tovarom, na ktorom je uvedená ochranná známka konkurenta. V konečnom dôsledku, keďže základná funkcia ochrannej známky Spoločenstva spočíva v poskytnutí údaja o pôvode tovaru, postačovalo by, ak by príslušná skupina verejnosti prisúdila dvom tovarom označeným zhodnými alebo podobnými ochrannými zámkami rovnaký pôvod. Pacienti by mohli prisúdiť predmetným tovarom rovnaký pôvod, hoci ich výber je pri akte kúpy vedený a hoci ku kontaktu s obomi ochrannými známkami dochádza v rozličných momentoch, počas rozličných aktov kúpy. Odlišné rozhodnutia prijaté odvolacími senátmi nie sú pre súdy Spoločenstva záväzné. Pokiaľ ide o rozsudky citované odvolateľom, týkajú sa iných ustanovení nariadenia č. 40/94, a to článku 7 ods. 1 písm. d) a článku 50 ods. 1 písm. a).

— Posúdenie Súdnym dvorom

51 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 existencia pravdepodobnosti zámeny vyplývajúca z podobnosti, na jednej strane, medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou a, na druhej strane, medzi tovarmi alebo službami, ktoré tieto ochranné známky označujú, musí byť posudzovaná vo vzťahu k verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

52 V prejednávanej veci Súd prvého stupňa najprv v bode 48 napadnutého rozsudku konštatoval, že skoršia ochranná známka bola zapísaná v Taliansku, a teda územie tohto členského štátu predstavuje relevantné územie na účely uplatnenia

ustanovenia predmetného článku 8, a potom v bode 49 konštatoval, že keďže je nesporné, že predmetné tovary sú lieky, ktoré si vyžadujú lekársky predpis pred ich predajom konečným spotrebiteľom v lekárňach, príslušná skupina verejnosti je tvorená tak konečnými spotrebiteľmi, ako aj zdravotníckymi odborníkmi, teda lekármi, ktorí predpisujú liek, aj lekárnikmi, ktorí predávajú predpísaný liek.

53 Podľa judikatúry je základnou funkciou ochrannej známky zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu ňou označeného tovaru alebo služby tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšiť výrobok alebo službu od výrobkov a služieb, ktoré majú odlišný pôvod (pozri najmä rozsudky z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 30, a z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 27).

54 Nato, aby ochranná známka mohla plniť svoju úlohu základného prvku systému neskreslenej hospodárskej súťaže, ktorý Zmluva zamýšľa zaviesť, musí predstavovať záruku, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené pod kontrolou jediného podniku, ktorému je možné pripísať zodpovednosť za ich kvalitu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28).

55 Preto v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pravdepodobnosťou zámeny je nebezpečenstvo, že verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté tovary pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z ekonomicky prepojených podnikov (pozri v tomto rozsudky Canon, už citovaný, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17).

56 Berúc do úvahy túto judikatúru, Súd prvého stupňa v prejednávanej veci dôvodne konštatoval — čo navyše nespochybnil žiadny účastník konania v štádiu tohto odvolania —, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musia byť predmetní zdravotnícki odborníci zahrnutí medzi príslušnú skupinu verejnosti, keďže funkcia pôvodu ochrannej známky je rovnako dôležitá pre sprostredkovateľov, ktorí vstupujú do uvádzania tovaru na trh, v tom, že prispieva k určeniu ich správania na trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. apríla 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Zb. s. I-5791, body 23 a 25).

57 Napriek tomu, v rozpore s tým, čo uvádza odvolateľ, skutočnosť, že sprostredkovatelia, ako napríklad títo zdravotnícki odborníci, sú schopní ovplyvniť, ba dokonca určiť voľbu konečných spotrebiteľov, nevylučuje sama osebe akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny na strane predmetných spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod predmetných tovarov.

58 V rozsahu, v akom Súd prvého stupňa v bode 49 napadnutého rozsudku v rámci svojho nezávislého posúdenia skutkového stavu konštatoval, že predmetné tovary sú konečným spotrebiteľom predávané v lekárňach, mohol z toho dôvodne vyvodzovať, že hoci je výber tovarov ovplyvnený alebo určovaný sprostredkovateľmi, takáto pravdepodobnosť zámeny existuje aj pre uvedených spotrebiteľov, pretože títo môžu byť konfrontovaní s týmito výrobkami, napríklad pri aktoch kúpy, ku ktorým došlo pri každom z predmetných tovarov individuálne v rozličných momentoch.

59 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že vnímanie ochranných známok priemerným spotrebiteľom daného druhu výrobkov alebo služieb je určujúce pri celkovom

posúdení pravdepodobnosti zámeny (rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25, a z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 38).

60 Okrem toho Súdny dvor už rozhodol, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť priamo porovnať rôzne označenia a musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti (rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26, a z 23. septembra 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-107/03 P, neuverejnený v Zbierke, bod 44).

61 Okrem toho, keďže je nesporné, že akýkoľvek postup uvádzania predmetných tovarov na trh má za cieľ nadobudnutie týchto tovarov konečným spotrebiteľom, Súd prvého stupňa sa mohol dôvodne domnievať, že úloha zabezpečovaná sprostredkovateľmi, aj keď sú nimi zdravotnícki odborníci, ktorých predchádzajúci zásah sa vyžaduje pre predaj predmetných tovarov konečným spotrebiteľom, musí byť čiastočne vyvážená zvýšenou mierou pozornosti, ktorú sú títo spotrebitelia schopní vynaložiť pri ich predpisovaní vzhľadom na to, že predmetné tovary sú farmaceutickými výrobkami, a teda aj schopnosťou týchto spotrebiteľov viesť uvedených odborníkov k tomu, aby zohľadnili ich vnímanie predmetných ochranných známok, a najmä ich požiadavky alebo preferencie.

62 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor už rozhodol, že ak sú tovary alebo služby uvedené v prihláške určené pre všetkých spotrebiteľov, potom je príslušná skupina verejnosti tvorená priemerným, primerane informovaným,

pozorným a obozretným spotrebiteľom (rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 33, a zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 24).

63 Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa sa nedopustil právneho omylu, keď konečných spotrebiteľov zahrnul do príslušnej skupiny verejnosti na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

64 Tento záver nemôže byť spochybňovaný argumentmi odvolateľa založenými na niektorých rozhodnutiach odvolacích senátov alebo súdov Spoločenstva.

65 Rozhodnutia, ktoré majú odvolacie senáty prijímať v zmysle nariadenia č. 40/94 týkajúceho sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, patria k výkonu vymedzenej právomoci a nie právomoci správnej úvahy. Preto sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí posudzovať výlučne na základe tohto nariadenia, tak ako je vykladané súdom Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe, ktorá im predchádzala (rozsudky BioID/ÚHVT, už citovaný, bod 47, a z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 48).

66 Pokiaľ ide o vec, ktorej sa týkal už citovaný rozsudok Súdu prvého stupňa Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) a už citované uznesenie Súdneho dvora Alcon/ÚHVT uvádzané odvolateľom na podporu jeho argumentácie, postačuje konštatovať, že toto konanie sa týkalo prihlášky ochrannej známky vzťahujúcej sa nie na tovary predávané konečným spotrebiteľom v lekárňach, ale na „farmaceutické oftalmologické prípravky; sterilné roztoky pre oftalmochirurgiu", o ktorých Súd prvého stupňa mohol bez dopustenia sa právneho omylu konštatovať, že obvyklosť predmetnej ochrannej známky sa musí posudzovať z pohľadu verejnosti špecializovanej v zdravotníckej oblasti, ktorej je určený, a to oftalmológov a oftalmochirurgov vykonávajúcich svoju činnosť v Európskej únii.

67 Preto musí byť prvá časť druhého odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

O druhej časti týkajúcej sa podobnosti tovarov

— Argumentácia účastníkov konania

68 Odvolateľ uvádza, že Súd prvého stupňa sa dopustil právneho omylu, keď nepožadoval, aby Biofarma predložila dôkazy o údajnej podobnosti existujúcej medzi predmetnými tovarmi. Súd prvého stupňa tiež nezohľadnil, alebo aspoň nezobral dostatočne do úvahy relevantné faktory týkajúce sa výrobkov, najmä ich povahu a formu, ako aj úlohu zdravotníckych odborníkov, ktorí predpisujú a vydávajú predmetné tovary.

69 ÚHVT poznamenal, že pojem podobnosti tovarov predstavuje právnu otázku, ktorá musí byť skúmaná z úradnej povinnosti jeho inštanciami. Pokiaľ ide o potrebu zohľadnenia formy tovarov, ÚHVT zastáva názor, že tento prvok nie je relevantný, ibaže by označenie tovarov v prihláške upresňovalo túto formu používania, o čo v danom prípade nešlo. V konečnom dôsledku forma je výlučne faktor komercionalizácie, cudzí ochrannej známke, o zápis ktorej sa žiada, a môže sa v čase vyvíjať. Rovnaký záver sa uplatňuje na skutočnosť, že tovary sú predávané na recept, keďže táto skutočnosť tiež predstavuje faktor cudzí tovarom, ktoré sa nachádzajú na zozname uvedenom v prihláške predmetnej ochrannej známky Spoločenstva.

— Posúdenie Súdnym dvorom

70 Hneď na úvod je potrebné odmietnuť ako neprípustný argument, ktorým odvolateľ, odkazujúc na úroveň dôkazu, ktorá mala byť požadovaná od Biofarmy, v skutočnosti smeruje k spochybneniu čisto faktických posúdení vykonaných Súdom prvého stupňa v bodoch 57 až 60 napadnutého rozsudku, ktoré Súd prvého stupňa viedli k tomu, že v bode 61 predmetného rozsudku konštatoval, že medzi dotknutými tovarmi existuje zvýšený stupeň podobnosti.

71 V skutočnosti odvolateľ nemôže od Súdneho dvora žiadať, aby v tejto súvislosti nahradil svojím vlastným posúdením posúdenie Súdu prvého stupňa. Podľa ustálenej judikatúry totiž z článku 225 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu

Súdneho dvora vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je preto výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov s výnimkou prípadu ich skreslenia teda nezakladá právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdneho dvora v rámci odvolania (pozri rozsudky z 23. marca 2006, Mülhens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 41, a Rossi/ÚHVT, už citovaný, bod 26).

72 Pokiaľ ide o argument, podľa ktorého Súd prvého stupňa nebral do úvahy kritériá relevantné pre posúdenie podobnosti predmetných tovarov, je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry je pri posudzovaní tejto podobnosti potrebné zobrať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi týmito tovarmi. Tieto faktory zahŕňajú najmä charakter, určenie, použitie, ako aj konkurenčnú alebo komplementárnu povahu týchto tovarov (pozri v tomto zmysle rozsudok Canon, už citovaný, bod 23).

73 V súlade s touto judikatúrou je v prejednávanej veci potrebné konštatovať, že Súd prvého stupňa s cieľom prijatia záveru v bode 61 napadnutého rozsudku o tom, že odvolací senát sa nedopustil chyby, keď vyslovil, že medzi dotknutými tovarmi existuje zvýšený stupeň podobnosti, správne v bode 57 napadnutého rozsudku skúmal ich povahu účel, určenie, spôsob uvádzania na trh, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter. Odvolateľ teda neprávom vytýka Súdu prvého stupňa, že nezobral do úvahy faktory relevantné pre posúdenie podobnosti týchto tovarov.

74 Okrem toho v rozsahu, v akom odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že nezobral riadne do úvahy kritérium založené na forme predmetných tovarov, je potrebné

konštatovať, že Súd prvého stupňa v bode 58 napadnutého rozsudku skúmal uplatnenie tohto kritéria s cieľom posúdenia podobnosti týchto tovarov. Napriek tomu sa domnieval, že existujúci rozdiel v spôsobe užívania predmetných liekov nemôže v danom prípade prevládať nad charakterom a spoločným určením týchto dvoch tovarov.

75 Keď odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že nezobral správne do úvahy kritérium formy predmetného tovaru, v skutočnosti sa snaží doviesť Súdny dvor k tomu, aby nahradil svojím vlastným posúdením skutkového stavu posúdenie Súdu prvého stupňa v tomto bode. V dôsledku toho, keďže odvolateľ sa nedovoláva žiadneho skreslenia skutkového stavu alebo dôkazných prostriedkov predložených Súdu prvého stupňa, argument uvádzaný v tomto zmysle musí byť v súlade s ustálenou judikatúrou citovanou v bode 71 tohto rozsudku zamietnutý ako neprípustný.

76 Nakoniec pokiaľ ide o to, že odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že nezobral do úvahy skutočnosť že predmetné tovary sú zdravotníckymi odborníkmi vydávané iba na predpis, tento argument musí byť zamietnutý ako nedôvodný z rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvádzané v bodoch 51 až 63 tohto rozsudku, pretože vedie k spochybneniu definície príslušnej skupiny verejnosti uplatnenej v napadnutom rozsudku.

77 V dôsledku toho druhá časť tohto odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako čiastočne neprípustná a čiastočne nedôvodná.

O tretej časti týkajúcej sa podobnosti označení

— Argumentácia účastníkov konania

78 Odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že vec nesprávne právne posúdil, keď porovnával predmetné označenia bez správneho identifikovania príslušnej skupiny verejnosti, u ktorej je potrebné hodnotiť pravdepodobnosť zámeny.

79 Pokiaľ ide o vizuálnu podobnosť, odvolateľ uvádza, že Súd prvého stupňa pochybil, keď prijal záver, že celkový dojem vytváraný vizuálnymi podobnosťami preukazuje, že predmetné ochranné známky sú podobné. V rámci celkového posúdenia, hoci by podobnosti existovali, neboli by dostačujúce na to, aby bol prijatý záver, že ochranné známky sú vizuálne podobné. Vizuálne porovnanie malo byť vykonané vzhľadom na osobu patriacu k príslušnej skupine verejnosti.

80 Pokiaľ ide o fonetickú podobnosť, odvolateľ uvádza, že Súd prvého stupňa sa mylne domnieval, že predmetné ochranné známky sú z tohto hľadiska podobné. V skutočnosti dominantné predpony každej ochrannej známky je možné jasne odlíšiť a vyslovujú sa skutočne odlišne. Navyše skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedkavo možnosť priamo porovnať rozličné ochranné známky, je v prejednávanej veci irelevantná, pretože predmetné tovary sú predpisované

odbornými lekármi. V každom prípade eventuálny účinok podoby by nemal byť preceňovaný, najmä ak sa vezme do úvahy odlišnosť formy oboch predmetných tovarov a špecifický zdravotnícky kontext, v ktorom je každý z nich predávaný.

81 ÚHVT uvádza, že tieto rôzne tvrdenia sú neprípustné, keďže odvolateľ sa obmedzuje na kritizovanie skutkových zistení Súdu prvého stupňa.

— Posúdenie Súdnym dvorom

82 Argument, podľa ktorého Súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, keď porovnával predmetné označenia bez správneho identifikovania príslušnej skupiny verejnosti, musí byť hneď na úvod odmietnutý ako nedôvodný z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v bodoch 51 až 63 tohto rozsudku, pretože tento argument v skutočnosti spochybňuje definíciu príslušnej skupiny verejnosti uplatnenú v napadnutom rozsudku.

83 K tomu, že odvolateľ namieta, že predmetné označenia si nie je možné zameniť z vizuálneho a fonetického hľadiska, najmä vzhľadom na formu predmetných tovarov a špecifický zdravotnícky kontext, v ktorom sú predávané, je potrebné poznamenať, že Súd prvého stupňa v tomto smere pristúpil v bodoch 64 až 70 napadnutého rozsudku k posúdeniu čisto faktickej povahy, aby v bodoch 75 a 76 predmetného rozsudku prijal záver o existencii vizuálnej a fonetickej podobnosti predmetných označení.

84 V dôsledku toho, v súlade s judikatúrou citovanou v bode 71 tohto rozsudku, keďže sa v prejednávanej veci nenamieta žiadne skreslenie skutkového stavu alebo dôkazných prostriedkov predložených Súdu prvého stupňa, tretia časť druhého odvolacieho dôvodu musí byť v týchto bodoch zamietnutá ako neprípustná.

85 Okrem toho, v rozsahu, v akom odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že pri posúdení vizuálnej a fonetickej podobnosti predmetných označení nezohľadnil skutočnosť, že príslušná skupina verejnosti zahŕňa okrem konečných spotrebiteľov aj zdravotníckych odborníkov, sa jeho argumenty v tomto bode prelínajú so štvrtou časťou tohto odvolacieho dôvodu. Budú preto skúmané v rámci jeho štvrtej časti.

O štvrtej časti týkajúcej sa pravdepodobnosti zámeny

— Argumentácia účastníkov konania

86 Odvolateľ uvádza, že hoci Súd prvého stupňa poznamenal, že príslušná skupina verejnosti zahŕňa okrem konečných spotrebiteľov aj lekárnikov a lekárov, nebral to v skutočnosti do úvahy a posudzoval existenciu pravdepodobnosti zámeny iba na základe toho, čo vníma priemerný spotrebiteľ. Vo svojom rozhodnutí námietkové oddelenie konštatovalo, že pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými výrobkami zo strany lekárov a lekárnikov je malá.

87 ÚHVT uvádza, že argumenty uvádzané k tomuto bodu sú neprípustné, pretože nepredstavujú právne argumenty, ktorými by odvolateľ tvrdil, že Súd prvého stupňa nesprávne vyložil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 alebo skreslil skutkový stav.

— Posúdenie Súdnym dvorom

88 Touto časťou druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ smeruje k preukázaniu toho, že Súd prvého stupňa sa dopustil právneho omylu v tom, že neskúmal pravdepodobnosť zámeny predmetných označení v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 u príslušnej skupiny verejnosti uvádzanej v napadnutom rozsudku.

89 V protiklade s tým, čo uvádza ÚHVT, odvolateľ takýmto spochybnením koherencie úvah Súdu prvého stupňa v rámci uplatnenia tohto ustanovenia nastoľuje právnu otázku týkajúcu sa uplatnenia práva Spoločenstva Súdom prvého stupňa. Preto je táto časť druhého odvolacieho dôvodu prípustná.

90 Pokiaľ ide o dôvodnosť tejto časti, je potrebné pripomenúť, že v bode 48 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že Taliansko predstavuje v prejednávanej veci relevantné územie. Okrem toho z bodov 51 až 63 tohto

rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa sa dôvodne v bode 49 napadnutého rozsudku domnieval, že príslušná skupina verejnosti je tvorená zároveň konečnými spotrebiteľmi a určitými zdravotníckymi odborníkmi. Z toho vyplýva, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť existencia pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými tovarmi posudzovaná, ako to Súd prvého stupňa konštatoval v bode 50 napadnutého rozsudku, vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, tak ako je definovaná.

91 Preto v bodoch 62 až 76 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa dôvodne posudzoval existenciu pravdepodobnosti zámeny predmetných označení zo strany konečných spotrebiteľov.

92 Naopak, z napadnutého rozsudku právne dostatočne nevyplýva, že Súd prvého stupňa systematicky posúdil existenciu takejto pravdepodobnosti zámeny na strane predmetných zdravotníckych odborníkov.

93 V skutočnosti v bode 65 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa posudzoval vizuálnu podobnosť medzi predmetnými označeniami všeobecným spôsobom, bez upresnenia, v akom rozsahu sa toto posúdenie uplatňuje na konečných spotrebiteľov a zdravotníckych odborníkov, tým, že by prípadne rozlíšil alebo odstupňoval analýzu podľa dotknutej časti príslušnej skupiny verejnosti.

94 Rovnako pokiaľ ide o fonetickú podobnosť medzi predmetnými označeniami, hoci Súd prvého stupňa v bode 69 napadnutého rozsudku založil svoje posúdenia v tomto zmysle na ich vnímaní „talianskymi spotrebiteľmi", neuviedol v tomto bode, v akom rozsahu sa tieto posúdenia uplatňujú zároveň na konečných spotrebiteľov a zdravotníckych odborníkov. Iste, v bode 57 predmetného rozsudku, týkajúcom sa posúdenia podobnosti predmetných tovarov má Súd prvého stupňa pod pojmom „spotrebitelia" na mysli tak konečných spotrebiteľov, ako aj zdravotníckych odborníkov. Tento pojem použitý v inej časti toho istého rozsudku iba s upresnením príslušnej národnosti však pri absencii iného údaju odkazuje skôr na prvých menovaných, než na druhých menovaných, a to o to viac, že zo spisu pred Súdnym dvorom vyplýva, že napadnuté rozhodnutie, ktoré bolo predmetom preskúmania zákonnosti v napadnutom rozsudku, zahŕňalo do príslušnej verejnosti výlučne konečných spotrebiteľov.

95 Otázka vnímania predmetných označení zdravotníckymi odborníkmi je v centre argumentácie týkajúcej sa dosahu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, rozvinutej odvolateľom pred Súdom prvého stupňa a tiež pred Súdnym dvorom v štádiu odvolania.

96 Za týchto podmienok je potrebné konštatovať, že keďže napadnutý rozsudok je postihnutý v týchto bodoch vadou odôvodnenia, Súdny dvor nedisponuje v tomto smere údajmi postačujúcimi na vykonanie preskúmania.

97 Otázka, či odôvodnenie rozsudku Súdu prvého stupňa je protirečivé alebo nedostatočné, je podľa judikatúry právnou otázkou, ktorej sa ako takej možno

dovolávať v rámci odvolania (rozsudky zo 7. mája 1998, Somaco/Komisia, C-401/96 P, Zb. s. I-2587, bod 53, a z 13. decembra 2001, Cubero Vermurie/Komisia, C-446/00 P, Zb. s. I-10315, bod 20).

98 Je preto potrebné konštatovať, že Súd prvého stupňa v bodoch 65 a 69 napadnutého rozsudku nedostatočne odôvodnil svoje posúdenia týkajúce sa existencie vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi predmetnými označeniami pre príslušnú skupinu verejnosti, ktorá zahŕňa aj určitých zdravotníckych odborníkov.

99 Táto nedostatočnosť odôvodnenia však nemôže spôsobiť neplatnosť napadnutého rozsudku. Pretože v rámci svojho nezávislého posúdenia skutočností, v bodoch 56 až 75 napadnutého rozsudku, Súd prvého stupňa prijal záver o existencii významnej podobnosti predmetných tovarov, ako aj o existencii vizuálnej a fonetickej podobnosti predmetných označení pre časť príslušnej skupiny verejnosti tvorenej konečnými spotrebiteľmi, Súd prvého stupňa z toho mohol bez porušenia dosahu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, v bodoch 76 a 80 predmetného rozsudku vyvodiť, že existovala pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými označeniami v zmysle tohto ustanovenia.

100 Vzhľadom na tieto úvahy, napriek nedostatočnosti odôvodnenia, ktorá postihuje body 65 a 69 napadnutého rozsudku, nie je namieste zrušiť predmetný rozsudok, pretože v každom prípade jeho odôvodnenie postačuje na zdôvodnenie výroku, to znamená na zamietnutie žaloby smerujúcej proti napadnutému rozhodnutiu Súdom prvého stupňa (pozri v tomto zmysle rozsudky Komisia/CAS Succhi di Frutta, už citovaný, bod 68, a KWS Saat/ÚHVT, už citovaný, body 46 až 51).

101 V dôsledku toho štvrtá časť druhého odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako irelevantná.

O piatej časti týkajúcej sa obmedzenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva

— Argumentácia účastníkov konania

102 Podľa odvolateľa sa Súd prvého stupňa dopustil chyby, keď prijal záver, že odvolaciemu senátu ÚHVT nebolo možné vytýkať, že nepovažoval vyhlásenie, ktoré odvolateľ uviedol vo svojom vyjadrení pred predmetným senátom, že je ochotný obmedziť zoznam tovarov, ktoré boli predmetom prihlášky, na farmaceutické očné prípravky určené na liečbu glaukómov, za výslovný návrh na zmenu pre prípad, ak by odvolací senát bol naklonený vyhovieť námietkam. Pri absencii ústneho konania odvolateľ v konečnom dôsledku nemal možnosť predvídať pravdepodobné stanovisko uvedeného senátu pred tým, než bolo rozhodnutie prijaté. Navrhovaná zmena zoznamu tovarov by umožnila viac vyjasniť rozdiel medzi jeho tovarmi a tovarmi Biofarma.

103 ÚHVT sa domnieva, že posúdenia, ku ktorým pristúpil odvolací senát, nemôžu byť v tomto štádiu konania napádané. Okrem toho odvolateľ neuviedol žiadny právny

dôvod alebo dôvod založený na skreslení skutkového stavu, ktorý by umožňoval spochybniť úvahy, na základe ktorých v bode 53 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa konštatoval, že podmienky obmedzenia neboli rešpektované. Otázka, či obmedzenie navrhované odvolateľom rešpektovalo článok 44 nariadenia č. 40/94 a pravidlo 13 nariadenia č. 2868/95, je skutkovou otázkou, ktorá nepatrí do právomoci Súdneho dvora. Druhý odvolací dôvod je teda v tomto bode neprípustný.

— Posúdenie Súdnym dvorom

104 Pokiaľ ide o prípustnosť tejto časti druhého odvolacieho dôvodu, je potrebné konštatovať, že odvolateľ v nej na rozdiel od tvrdení ÚHVT neuvádza, že vyhlásenie podané v jeho vyjadrení pred odvolacím senátom rešpektovalo podmienky stanovené nariadeniami č. 40/94 a č. 2868/95, ale vytýka Súdu prvému stupňa, že predmetné vyhlásenie nezohľadnil, aj napriek tomu, že nerešpektovalo predmetné podmienky.

105 Je nutné konštatovať, že odvolateľ takto vytýka Súdu prvého stupňa, že sa dopustil chyby vo výklade práva Spoločenstva, a že teda nastoľuje právnu otázku. Z tohto dôvodu je táto časť druhého odvolacieho dôvodu prípustná.

106 Pokiaľ ide o dôvodnosť tejto časti, je potrebné pripomenúť, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi tovarmi týkať všetkých tovarov, ktoré označuje prihláška ochrannej známky Spoločenstva.

107 Podľa článku 44 ods. 1 predmetného nariadenia prihlasovateľ môže kedykoľvek obmedziť zoznam tovarov nachádzajúcich sa v jeho prihláške. Návrh na zmenu prihlášky podaný na základe tohto ustanovenia musí rešpektovať podmienky definované pravidlom 13 nariadenia č. 2868/95.

108 Touto časťou druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ nespochybňuje skutočnosť, že takýto návrh nepodal. Uvádza však, že pri absencii ústneho konania pred odvolacím senátom mal byť taký výslovný návrh na obmedzenie, aký v danom prípade formuloval vo svojom vyjadrení pred uvedeným senátom, zohľadnený, ak odvolací senát zamýšľal vyhovieť námietkam.

109 Je však nevyhnutné konštatovať, že ani nariadenie č. 40/94, ani nariadenie č. 2868/95 nestanovujú takúto povinnosť. Ako vyplýva z bodu 107 tohto rozsudku, akýkoľvek návrh na obmedzenie musí byť podaný v zmysle týchto nariadení, vo forme návrhu na zmenu prihlášky rešpektujúceho určité podmienky. Súd prvého stupňa teda v bode 51 napadnutého rozsudku dôvodne konštatoval, že takýto návrh musí byť prednesený výslovne a nepodmienečne.

110 Preto, keďže je v prejednávanej veci nesporné, že návrh formulovaný odvolateľom v jeho vyjadrení pred odvolacím senátom nerešpektuje tieto požiadavky, Súd prvého stupňa dôvodne v bodoch 53 a 54 napadnutého rozsudku konštatoval, že odvolaciemu senátu nemôže byť vytýkané to, že tento návrh nebral do úvahy.

111 V dôsledku toho piata časť druhého odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako nedôvodná.

112 Keďže odvolateľ nemal úspech v žiadnom zo svojich odvolacích dôvodov, odvolanie je potrebné zamietnuť.

O trovách

113 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania ÚHVT. Keďže Biofarma nenavrhla zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania, je opodstatnené zaviazať ju, aby znášala svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol a vyhlásil:

1. **Odvolanie sa zamieta.**

2. **Alcon Inc. znáša okrem svojich vlastných trov konania tiež trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).**

3. **Biofarma SA znáša svoje vlastné trovy konania.**

Podpisy