SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 17. oktobra 2006*

V zadevi T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., s sedežem v Bridgewaterju, New Jersey (Združene države Amerike), ki jo zastopa R. Gilbey, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa S. Pétrequin, zastopnica,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, s sedežem v Jeruzalemu (Izrael),

* Jezik postopka: francoščina.

zaradi tožbe proti odločbi četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. septembra 2004 (zadeva R 295/2003-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Armour Pharmaceutical Co. in Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, E. Martins Ribeiro in K. Jürimäe, sodnici,
sodna tajnica: K. Pocheć, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 8. decembra 2004,

na podlagi odgovora, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 2. maja 2005,

na podlagi obravnave z dne 31. januarja 2006

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Teva Pharmaceutical Industries Ltd je 12. aprila 2000 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11,

str. 1), kot je bila spremenjena, vložila prijavo znamke Skupnosti na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak GALZIN.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 5 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „farmacevtski proizvodi za zdravljenje wilsonove bolezni“.

4 Zahteva za registracijo znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2/2001 z dne 2. januarja 2001.

5 Družba Armour Pharmaceutical Co. je 28. marca 2001 vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo prijavljene znamke za vse označene proizvode s sklicevanjem na prejšnjo besedno znamko CALSYN, ki je bila registrirana v Franciji 3. februarja 1983 pod št. 1 226 303 za proizvode, ki spadajo v razred 5 Nicejskega aranžmaja in ustrezajo naslednjemu opisu: „farmacevtski proizvodi in zdravila in še posebej preparati na osnovi kalcija“.

6 Razlog, naveden v oporo ugovoru, je bila verjetnost zmede, določena v členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

7 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 28. februarja 2003 sprejel ugovor in zavrnil prijavo znamke v njeni celoti.

8 Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je 17. aprila 2003 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

9 Z odločbo z dne 7. septembra 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je četrti odbor za pritožbe UUNT ugodil ugovoru in razveljavil odločbo oddelka za ugovore ter naložil tožeči stranki plačilo stroškov. Odbor za pritožbe je v bistvu ugotovil, da je bila na podlagi člena 43(2), *in fine,* Uredbe št. 40/94 prejšnja znamka registrirana za „farmacevtske proizvode na kalcijevi osnovi“, da te ugotovitve oddelka za ugovore stranki nista izpodbijali in da se odbor za pritožbe s to ugotovitvijo strinja. Poleg tega, čeprav v skladu z izpodbijano odločbo obstaja določena podobnost med proizvodi in znamkama, ta ni dovolj za povzročitev verjetnosti zmede v francoski javnosti za proizvode, ki so dani na trg za vsako od teh znamk, če se upošteva, po eni strani, razlike med nasprotujočimi si znaki, zlasti glede slušne podobe, in, po drugi strani, dejstvo, da zadevni proizvodi niso namenjeni zdravljenju enakih bolezni. Končno je odbor za pritožbe glede na naravo proizvodov menil, da je javnost, v katero spadajo hkrati potrošniki zdravil in zdravstveno osebje, posebno pozorna na znake, ki označujejo proizvode.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— potrdi odločbo oddelka za ugovore;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT prepušča presoji Sodišča prve stopnje, da se ugotovi, ali obstaja verjetnost zmede med zadevnima znamkama ali ne. Če Sodišče prve stopnje presodi, da ne obstaja verjetnost zmede pri francoskih potrošnikih, UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj zavrne tožbo in naloži tožeči stranki plačilo stroškov. Če Sodišče prve stopnje meni, da obstaja verjetnost zmede pri francoskih potrošnikih, UUNT predlaga, naj Sodišče prve stopnje razveljavi izpodbijano odločbo in naloži plačilo stroškov drugi stranki pred odborom za pritožbe, če je v postopku udeležena, ali naloži vsaki stranki plačilo lastnih stroškov.

Dopustnost predlogov UUNT

12 Na podlagi člena 113 Poslovnika Sodišča prve stopnje lahko to kadarkoli po uradni dolžnosti preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke, ki so potrebne za obravnavanje.

13 Treba je spomniti na sodno prakso, na podlagi katere nič ne nasprotuje temu, da se UUNT pridruži predlogu tožeče stranke ali še več, da se zadovolji s prepustitvijo razumni presoji Sodišča prve stopnje, pri čemer predloži vse trditve, ki jih presodi za ustrezne za pojasnitev Sodišču prve stopnje (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi GE Betz proti UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, ZOdl., str. II-1845, točka 36, in z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), T-379/03, ZOdl., str. II-4633, točka 22). Nasprotno pa ne more predlagati razveljavitve ali spremembe odločbe odbora za pritožbe glede vprašanja, ki v tožbi ni navedeno, ali predlagati tožbene razloge, ki

v tožbi niso navedeni (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točka 34, in zgoraj navedeno sodbo Cloppenburg, točka 22).

14 Iz te sodne prakse izhaja, da je treba v obravnavani zadevi preizkusiti zakonitost izpodbijane odločbe glede tožbenih razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri čemer se ravno tako upoštevajo trditve, ki jih je predložil UUNT.

Temelj

15 Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 43(2) in (3) ter člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

16 Tožeča stranka navaja, da je med postopkom z ugovorom predložila dokaz, da se je prejšnja znamka CALSYN uporabljala za farmacevtske proizvode na kalcijevi osnovi, čeprav razred 5 v smislu Nicejskega aranžmaja zajema farmacevtske in zdravstvene

proizvode na splošno. Odbor za pritožbe je kršil člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, s tem ko je upošteval samo farmacevtske proizvode na kalcijevi osnovi.

17 Tožeča stranka v bistvu meni, da je razumljivo – kadar prejšnja znamka označuje vse proizvode in storitve različne narave – da pravičnost zahteva, da se med postopkom z ugovorom v izogib zlorabam pri sklicevanju na znamke, ki označujejo enega ali več celotnih razredov, upošteva le področje, na katerem se je znamka uporabljala dlje kot pet let. Vendar pa, ko je uporaba specifičnega proizvoda dokazana v natančno označeni kategoriji v registraciji, bi imela omejitev zadevnih proizvodov na specifični proizvod nesorazmeren restriktiven učinek. Tak bi bil primer v obravnavani zadevi, ko so farmacevtski proizvodi na kalcijevi osnovi del farmacevtskih proizvodov.

18 Po mnenju tožeče stranke tako restriktivna razlaga člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 odbora za pritožbe ni v skladu z definicijo premoženjskih pravic v usklajeni zakonodaji na področju znamke in je diskriminatorna glede obsega postopka z ugovorom pri neuporabljenih registracijah v času, krajšem od petih let.

19 Najprej UUNT izpostavi načela, ki urejajo vprašanje dokazov o uporabi znamke. Glede tega navaja, da če je znamka registrirana za vse splošne označbe v naslovu danega razreda in če se je uporabljala za specifične proizvode ali storitve, ki so vključeni v isti razred, potem je treba šteti, da se je znamka načeloma uporabljala za te specifične proizvode ali storitve. Ravno tako je možno šteti, da se je znamka uporabljala za drugo podkategorijo, če jo je mogoče osnovati, ko imajo specifični proizvodi ali specifične storitve dovolj skupnih značilnosti. Vendar pa UUNT

dodaja, da je treba tako posploševanje opraviti z največjo pazljivostjo, ne da bi pozabili na to, da je varovanje prejšnje znamke upravičeno samo, če se je ta resnično uporabljala.

20 V obravnavani zadevi UUNT meni, da registracija prejšnje znamke zajema „farmacevtske in medicinske proizvode in še posebej preparate na kalcijevi osnovi“ in da je bila njena uporaba dokazana samo za farmacevtske proizvode na kalcijevi osnovi, kot je tožeča stranka tudi sama ločeno prikazala preparate na kalcijevi osnovi v besedilu proizvodov svoje znamke.

21 Tožeča stranka torej ne očita oddelku za ugovore in odboru za pritožbe, da sta med preizkusom ugovora obravnavala njeno znamko kot znamko, ki je registrirana samo za farmacevtske proizvode na osnovi kalcija. Obravnavati, da je prejšnja znamka uporabljena za vso kategorijo farmacevtskih proizvodov, medtem ko se uporablja samo za en specifičen proizvod, po mnenju UUNT podeljuje neupravičeno varstvo prejšnji znamki in nasprotuje načelom, določenim v členu 43(2) Uredbe št. 40/94.

22 V vsakem primeru UUNT potrjuje, da izpodbijana odločba ne predstavlja nikakršne praznine, saj se tožeča stranka v svoji pritožbi zoper odločbo oddelka za ugovore ni sklicevala na to točko in te trditve ni predložila pred odborom za pritožbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

23 Kot izhaja iz devete uvodne izjave Uredbe št. 40/94, zakonodajalec meni, da ni razloga za varstvo prejšnje znamke, razen če se ta dejansko uporablja. V skladu s to

uvodno izjavo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 predvideva, da lahko prijavitelj znamke Skupnosti zahteva dokaz, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, na katerem je varovana, v obdobju zadnjih petih let pred objavo zahteve za registracijo znamke, ki je predmet postopka z ugovorom (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 34, in z dne 6. oktobra 2004 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, ZOdl., str. II-3445, točka 25).

24 Pravilo 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1) določa, da dokazi o uporabi zajemajo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe prejšnje znamke (zgoraj navedena sodba VITAKRAFT, točka 27).

25 V obravnavani zadevi je ugotovljeno, da je bila prejšnja znamka registrirana za „farmacevtske in medicinske proizvode in še posebej za preparate na kalcijevi osnovi“, ki v smislu Nicejskega aranžmaja spadajo v razred 5. Ravno tako se ne izpodbija, da je na podlagi zahteve druge stranke pred odborom za pritožbe tožeča stranka predložila dokaz o resni uporabi prejšnje znamke z dokumenti, ki prikazujejo njeno dejansko uporabo pri trženju farmacevtskih proizvodov, zlasti tistih na kalcijevi osnovi.

26 Torej je treba zadnji stavek člena 43(2) Uredbe št. 40/94 in člen 43(3) iste uredbe, ki uporablja določbe člena 43(2) pri prejšnjih nacionalnih znamkah, razlagati tako, kot da se želi izogniti temu, da bi delno uporabljena znamka uživala obsežno varstvo zgolj zaradi tega, ker je bila registrirana za velik obseg proizvodov ali storitev. Pri uporabi teh določb je treba tako upoštevati tudi obseg kategorij proizvodov ali storitev, za katere je bila prejšnja znamka registrirana, predvsem splošnost izrazov,

uporabljenih za opis navedenih kategorij, in to glede na proizvode ali storitve, katerih resna in dejanska uporaba je bila pod predpostavko dejansko dokazana (sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. julija 2005 v zadevi Reckitt Benckiser (Španija) proti UUNT – Aladin (ALADIN), T-126/03, ZOdl., str. II-2861, točka 44).

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

28 Glede tega je treba opozoriti, da je bila prejšnja znamka registrirana za „farmacevtske in medicinske proizvode in še posebej za preparate na kalcijevi osnovi“. Ta opis, se pravi farmacevtski proizvodi na splošno, zajema kategorijo proizvodov, ki je dovolj široka, da se lahko v njej razporedi v več različnih podkategorij, ki bi se jih lahko upoštevalo samostojno. Opredelitev farmacevtskih proizvodov v smislu njihovega namena in končnih potrošnikov pravzaprav zajema dovolj različne proizvode glede na specifične terapevtske indikacije kot tudi distribucijske poti, v skladu s katerimi so izdani z zdravniškim receptom ali dani v prosto prodajo, da se lahko določi v njej različne podkategorije. Sicer pa je tožeča stranka sama v besedilu za proizvode svoje znamke opredelila podkategorijo, in sicer „preparati na kalcijevi osnovi“.

29 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je bil dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke naveden samo za del proizvodov ali storitev iz večje kategorije proizvodov, ki bi lahko vključevala različne samostojne podkategorije.

30 Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe med preizkusom ugovora, ker je upošteval samo „farmacevtske proizvode na kalcijevi osnovi“, pravilno uporabil člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.

31 Te ugotovitve se ne izpodbije s trditvami tožeče stranke.

32 Najprej tožeča stranka v bistvu meni, da – čeprav je v primeru, ko prejšnja znamka označuje vse proizvode in storitve različne narave, pravično, da se med postopkom z ugovorom v izogib zlorabam pri sklicevanju na znamke, ki označujejo enega ali več celotnih razredov, upošteva področje, na katerem se je znamka uporabljala dlje kot pet let, – je pa nesorazmerno, da se to upoštevanje omeji samo na specifični proizvod v kategoriji.

33 Sodišče prve stopnje meni, prvič, da se člen 43(2) Uredbe št. 40/94 nanaša na proizvode in storitve in ne na kategorije ali razrede proizvodov, za katere se je registrirala znamka. Drugič, izraz „farmacevtski proizvodi na kalcijevi osnovi“, ki so se upoštevali med preizkusom ugovora, ne zajema samo specifičnega proizvoda, ampak zajema samostojno in dovolj široko podkategorijo, kar pa ni mogoče opredeliti kot nesorazmerno omejitev v obravnavani zadevi. Kot izhaja iz točk 29 in 30 zgoraj, je ta ugotovitev v skladu s sodno prakso Sodišča prve stopnje.

34 Dalje, glede trditve tožeče stranke, na podlagi katere je tako restriktivna razlaga člena 43(2) Uredbe št. 40/94 diskriminatorna glede obsega postopka z ugovorom pri neuporabljenih registracijah v času, krajšem od petih let, Sodišče prve stopnje meni, da zadostuje ugotovitev, da ni dokazana nikakršna diskriminacija, ker položaja nista primerljiva. Dokaz o resni in dejanski uporabi registrirane znamke v času, krajšem od petih let, se namreč ne zahteva prav zato, ker je to obdobje petih let namenjeno gospodarskemu izkoriščanju znamke. V skladu s členom 50 Uredbe št. 40/94 se samo ob poteku neprekinjenega obdobja petih let, v katerem se znamka ni resno uporabljala v Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, lahko razglasi izguba pravice zaradi odsotnosti resne in dejanske uporabe.

35 Ob upoštevanju ugotovljenega je treba prvi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

36 Prvič, tožeča stranka izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, da ne obstaja zadostna stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi.

37 Tožeča stranka meni, da gre pri obeh zadevnih oblikah proizvodov za podobna farmacevtska proizvoda, ki izhajata od enakih proizvajalcev in katerih proizvodnja in distribucija potekata po enakih poteh. Eden se opiše na podlagi aktivne sestavine in

drugi na podlagi terapevtske indikacije. Dolžnost druge stranke pred odborom za pritožbe je bila, ne glede na to *a priori* podobnost, da prikaže dejanske pogoje predpisovanja in porabe dveh proizvodov, ki izključijo vsako verjetnost, da bi bil potrošnik soočen z obema sočasno. V tem smislu ni bil predložen noben dokaz. Prav tako ni bilo dokazano, da način odmerjanja in predpisovanja proizvodov izključi vsako verjetnost zmede.

38 Tožeča stranka dodaja, da za izključitev verjetnosti zmede ni dovolj, da sta ta dva farmacevtska proizvoda namenjena zdravljenju različnih obolenj. Dolžnost druge stranke pred odborom za pritožbe je bila, da pokaže in zagotovi, da istemu bolniku ni mogoče predpisati – oziroma da isti bolnik ne more biti deležen – obeh zdravljenj hkrati, kar pa ni bilo storjeno.

39 Drugič, tožeča stranka navaja, da odbor za pritožbe ni opredelil upoštevne javnosti in glede na njo ni presodil verjetnosti zmede. Opozarja, da upoštevna javnost na področju zdravil predstavlja vso populacijo, ki vključuje, po eni strani, strokovno zdravstveno osebje, kot so zdravniki, farmacevti in medicinske sestre, in, po drugi strani, vse osebe, ki lahko zaužijejo farmacevtske proizvode, vključno s tistimi, ki že imajo zmanjšane vidne, kognitivne in umske sposobnosti in ki lahko z boleznijo oslabijo.

40 Poleg tega tožeča stranka trdi, da verjetnost zmede v javnosti ne obstaja samo ob nakupu, ampak tudi po prodaji, kar se že dolgo časa upošteva v Združenih državah Amerike. Zdravilo se običajno jemlje v določenem obdobju in bolnika, ko izbira zdravilo iz svoje farmacevtske omarice, ne bo več vodil zdravstveni strokovnjak.

41 Tretjič, tožeča stranka izvaja primerjavo nasprotujočih si znakov.

42 Najprej trdi, kot je to potrdil odbor za pritožbe, da sta znaka CALSYN in GALZIN za povprečnega potrošnika brez slehernega pojmovnega pomena, tako da sta nasprotujoči si znamki zelo različni. Tožeča stranka se sklicuje na sodno prakso Sodišča in Sodišča prve stopnje, na podlagi katere bo verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji je razlikovalni učinek prejšnje znamke. S tem ko je odbor za pritožbe potrdil, da je znamka CALSYN poljubna in različna, bi moral pripisati večjo pomembnost podobnosti v celoti kot pa razlikam v podrobnostih. Vendar je storil ravno nasprotno.

43 V tem pogledu tožeča stranka očita, da je odbor za pritožbe svojo analizo nepravilno osredotočil na razlike med vidnimi in slišnimi podrobnostmi med dvema znamkama, medtem ko bi moral primerjati vidni, slušni ter pojmovni učinek dveh znamk v njuni celoti.

44 Glede vidne podobnosti tožeča stranka meni, da imata dva znaka enako število črk in razkrivata očitno podobnost, ker so skupne črke „a“, „l“ in „n“ v enakem zaporedju. V tem pogledu očita odboru za pritožbe, da ni upošteval vidne podobnosti med velikima začetnicama „C“ in „G“, ki se razlikujeta samo v majhni črtici, ki se jo zlahka spregleda, ko se črko „G“ napiše. Prav tako sta črki „s“ in „z“ vidno zelo podobni, samo njuna geometrična oblika je obrnjena.

45 Glede slušne primerjave tožeča stranka očita odboru za pritožbe, da je opravil natančno analizo podrobnosti, ki se razlikujejo med dvema znakoma, in ki jih

upoštevna javnost ne more razlikovati. Meni, da črki „c“ in „g“ zvenita podobno in ju zlasti javnost z oslabljenimi glasovnimi sposobnostmi ali starejša ali tuja javnost nujno ne zazna razlike med njima. Enako velja za črki „s“ in „z“.

46 Dalje tožeča stranka očita odboru za pritožbe samovoljno ugotovitev, da se glasova „yn“ in „in“ izgovarjata različno. Meni, da je sestava „yn“ malo znana v francoskem jeziku, kjer se črko „y“ glasovno povezuje s črko „i“, tako da javnost, izključujoč manjšino, ki pozna angleški jezik ali glasovna pravila, na katera se sklicuje UUNT, brez premišljevanja izgovarja „yn“ kot „in“. Edine razlike v „potisku zraka“ med črkami „c“ in „g“ ter „z“ in „s“ in morebitno izgovorjavo med „yn“ in „in“ slišno ne zmanjšajo celovite podobnosti med dvema znamkama.

47 Končno tožeča stranka trdi, da je treba pri celoviti podobnosti upoštevati dejstvo, da ni možno preveriti vidne in slušne podobe ločeno ene od druge, če si človeški um pri izgovorjavi besede, zlasti izmišljene besede, prizadeva, da si jo vidno zamišlja, in obratno. Tako njuna velika slušna podobnost pripelje potrošnika, ki znamk nima pred sabo, do tega, da si vidno zapomni in tako podobno pisno obnovi dve znamki. Ravno tako velika vidna podobnost vodi do izgovorjave, ki si je zelo blizu, ko jo potrošnik prikliče v vidni spomin.

48 V zaključku tožeča stranka trdi, da bi moral odbor za pritožbe ugotoviti, da so podobnosti med dvema znakoma prevladale nad razlikami, in da bi bilo treba proizvode obravnavati kot podobne ne glede na različne terapevtske indikacije.

49 Prvič, UUNT nakaže, da se strinja z mnenjem tožeče stranke in odbora za pritožbe glede določitve ciljne javnosti, ki je torej strokovno zdravstveno osebje in javnost na splošno v Franciji.

50 Drugič, UUNT analizira podobnost proizvodov. V tem pogledu poudarja, skladno s smernicami o postopku z ugovorom, da se farmacevtske proizvode običajno obravnava kot zelo podobne drugim farmacevtskim proizvodom, čeprav je lahko podobnost manjša, če se zdravstvene indikacije jasno razlikujejo.

51 V obravnavani zadevi so proizvodi, označeni s prejšnjo znamko CALSYN, katerih uporaba je bila prikazana, farmacevtski proizvodi na kalcijevi osnovi. Iz dokazov uporabe izhaja, da je proizvod CALSYN vbrizgalna tekočina na osnovi kalcitonina, ki se prodaja samo na recept („Liste II“) in se jo da bolnikom v primerih hipokalcimije (pomanjkanje kalcija in pomanjkanje kalcija v kosteh) in za zdravljenje bolezni kosti (zlasti pagetove bolezni, bolezni človeškega skeleta, ki povzroča deformacijo kosti).

52 Označeni farmacevtski proizvodi v izpodbijani prijavi za zdravljenje wilsonove bolezni so namenjeni zdravljenju redke dedne genetske bolezni, ki povzroča nabiranje bakra v organizmu. Te proizvode predpišejo zdravniki in so izdani na podlagi recepta ob upoštevanju zelo posebnih terapevtskih indikacij.

53 UUNT v zaključku trdi, da so zadevni proizvodi podobni zaradi svoje narave farmacevtskih proizvodov, vendar v omejenem obsegu zaradi njihovih različnih terapevtskih indikacij. Presoja odbora za pritožbe je glede tega torej pravilna.

54 Tretjič, UUNT izvaja primerjavo znakov na vidni, slušni in pojmovni ravni.

55 Glede vidne primerjave je treba ugotoviti, da obstajajo vidne podobnosti med nasprotujočima si znakoma zaradi enakega števila črk (šest), izmed katerih so tri enake črke postavljene v enakem zaporedju in na enakem položaju („a“, „l“ in „n“), in ker sta si veliki začetnici „G“ in „C“, kot tudi črki „z“ in „s“, medsebojno podobni. Črka „y“ prejšnje znamke ima razlikovalni učinek med znakoma, kot je to nakazal odbor za pritožbe.

56 Na slušni ravni UUNT navaja, da sta oba znaka dvozložna in da sta si zloga „cal“ in „gal“, kot tudi „zin“ in „syn“, zelo blizu. Končnici „in“ in „yn“ se lahko izgovori na enak način v francoščini kot [in] (kot v *sinistre, sinusite*, ali *synonyme, synergie*) ali kot [ë] (kot v *sincère, singe, lapin* ali *synthèse, syndicat*), saj za soglasnik „y“ veljajo enaka pravila kot za soglasnik „i“. UUNT prepušča Sodišču prve stopnje, da se izreče o slušni analizi odbora za pritožbe.

57 Glede pojmovne primerjave znakov UUNT trdi, kot je to nakazal odbor za pritožbe, da znamke za upoštevno javnost nimajo pomena, tako da ni možen nikakršen zaključek v tem pogledu.

58 Zaradi prikazane vidne in slušne podobnosti UUNT ugotavlja celovito podobnost znakov.

59 Četrtič, UUNT izvaja celovito presojo verjetnosti zmede. V tem pogledu se najprej sklicuje na sodno prakso, na podlagi katere se lahko nizka stopnja podobnosti med označenimi proizvodi in storitvami izravna z visoko stopnjo podobnosti med znamkami in obratno. Glede presoje verjetnosti zmede je po mnenju UUNT povprečen potrošnik, ki se upošteva, normalno osveščen ter razumno pozoren in preudaren. Vendar pa je treba upoštevati dejstvo, da se lahko stopnja pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev.

60 Dalje, UUNT trdi, da je na splošno povprečni potrošnik pozornejši glede farmacevtskih proizvodov, ki se izdajajo na recept, kot glede tistih v prosti prodaji, pri čemer je njegova pozornost odvisna med drugim od terapevtskih indikacij proizvoda. V obravnavani zadevi UUNT navaja, da se zadevne farmacevtske proizvode izdaja na recept, tako da se lahko predvideva, kot je storil odbor za pritožbe, da je potrošnikova stopnja pozornosti višja.

61 V zaključku UUNT prepušča Sodišču prve stopnje presojo, ali lahko podobnost med znaki in proizvodi povzroči verjetnost zmede med potrošniki v Franciji.

Presoja Sodišča prve stopnje

62 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, „če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“. Dalje, na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 so prejšnje znamke znamke, ki so registrirane v eni državi članici z datumom zahtev za registracijo, ki je predhoden datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

63 Verjetnost, da bo javnost menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij, je treba presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavani zadevi (sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točki 16 in 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točki 17 in 18, ter sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točki 25 in 26).

64 Ta celovita presoja implicira določeno medsebojno odvisnost med upoštevnimi dejavniki in predvsem podobnost znamk in označenih proizvodov ali storitev. Tako je lahko šibka stopnja podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami izravnana z višjo stopnjo podobnosti med znamkami in obratno (zgoraj navedene sodbe Canon, točka 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 19, in Fifties, točka 27).

65 V obravnavani zadevi je prejšnja znamka registrirana v Franciji. Tako se je treba pri uporabi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 sklicevati na dojemanje francoske javnosti.

66 Dalje, če so zadevni proizvodi farmacevtski proizvodi, upoštevno javnost sestavljajo po eni strani strokovno zdravstveno osebje in po drugi strani tako bolniki kot končni potrošniki (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 22. septembra 2005 v zadevi Alcon proti UUNT – Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, ZOdl., str. II-3859, točka 49, in z dne 17. novembra 2005 v zadevi Biofarma proti UUNT – Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-154/03, ZOdl., str. II-4743, točka 46).

67 V tem pogledu je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni določil ciljne javnosti. Iz točke 10 izpodbijane odločbe namreč jasno izhaja, da je odbor za pritožbe, potem ko se je skliceval na francoskega potrošnika, izjavil, da javnost zajema hkrati potrošnike zdravil in zdravstveno osebje. Sodišče prve stopnje torej meni, da je odbor za pritožbe pravilno opredelil upoštevno javnost.

68 Glede podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev je treba upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med proizvodi, in sicer ti dejavniki vključujejo zlasti naravo, namen, uporabo in konkurenčni oziroma dopolnilni značaj proizvodov (zgoraj navedena sodba Canon, točka 23).

69 V obravnavani zadevi je treba poudariti, da je odbor za pritožbe v bistvu menil, da sta bila nasprotujoča si proizvoda farmacevtska proizvoda, torej da sta si bila podobna, razlika med njima pa se je navezovala na njune različne terapevtske indikacije. Ravno to priznava tožeča stranka, ko navaja, po eni strani, da je treba farmacevtska proizvoda *a priori* obravnavati kot podobna in, po drugi strani, da sta

namenjena za zdravljenje različnih obolenj. Iz predlogov tožeče stranke izhaja, da ta glede obstoječe stopnje podobnosti ne izpodbija presoje odbora za pritožbe.

70 V tem pogledu zadostuje poudariti, da sta zadevna proizvoda enake narave (farmacevtska proizvoda), imata enak cilj ali namen (odpravljanje zdravstvenih težav ljudi), sta namenjena istim potrošnikom (strokovnjakom z zdravstvenega področja in pacientom), uporabljata iste distribucijske poti (ponavadi lekarne) in sta lahko dopolnilnega značaja. Razlika med njima pa se nanaša na različne terapevtske indikacije.

71 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da elementi podobnosti med proizvodoma prevladajo nad elementi različnosti in da obstaja, kot je to pravilno ugotovil odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, določena stopnja podobnosti med zadevnima proizvodoma.

72 Glede vidne, slušne ali pojmovne podobnosti med nasprotujočima si znakoma mora celovita presoja glede verjetnosti zmede temeljiti na njunem celovitem vtisu, upoštevajoč zlasti njune razlikovalne in prevladujoče elemente (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47, in navedena sodna praksa).

73 Glede pojmovne primerjave je treba najprej poudariti, da je odbor za pritožbe menil, da sta bili nasprotujoči si znamki brez slehernega pomena za povprečnega potrošnika in da te trditve tožeča stranka ni izpodbijala. V tem pogledu Sodišče

prve stopnje meni, da je analiza odbora za pritožbe pravilna, ker nasprotujoča si znaka nimata nikakršnega pomena.

74 Dalje, na vidni ravni Sodišče prve stopnje poudarja, da sta znaka izključno govorna in imata enako število črk (šest), izmed katerih so enake tri postavljene v enakem zaporedju in na enakem položaju („a“, „l“ in „n“). Sodišče prve stopnje ravno tako meni, da sta veliki začetnici „G“ in „C“ podobni, da pa ni dokazano, da lahko prva črka vsakega znaka pritegne pogled potrošnika. Dalje – in nasprotno, kot trdi odbor za pritožbe – Sodišče prve stopnje ugotavlja, da sta črki „z“ in „s“ ravno tako podobni. Res je, kot to sklepa odbor za pritožbe, da črka „y“ prejšnje znamke pritegne pozornost, ker je to bolj neobičajna črka v francoskem jeziku. Vendar pa ta posebnost sama po sebi ne dopušča pomembnega razlikovanja med znakoma. Sodišče prve stopnje presoja, da sta znaka na vidni ravni celovito podobna.

75 Končno, glede slušne podobe Sodišče prve stopnje poudarja, da sta znaka dvozložna in da se bosta prva zloga „cal“ in „gal“ obeh znakov izgovarjala na podoben način glede na to, da sta si zvočni podobi nezvočnikov „c“ in „g“ zelo podobni. V nasprotju z izjavami odbora za pritožbe je Sodišče prve stopnje poleg tega poudarilo, da se bosta fonema „yn“ in „in“ običajno izgovorila brez razlike v francoskem jeziku. Torej Sodišče prve stopnje meni, da je odbor za pritožbe kršil pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, s tem ko je zaključil, da se slušna podoba nasprotujočih si znakov razlikuje.

76 Glede na ugotovljeno Sodišče prve stopnje meni, da sta znaka celovito podobna, in posledično, da je odbor za pritožbe kršil pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, s tem ko je ugotovil, da se nasprotujoča si znaka razlikujeta, zlasti v slušni podobi.

77 Glede celovite presoje verjetnosti zmede Sodišče prve stopnje presoja, da je odbor za pritožbe menil, da čeprav obstaja določena stopnja podobnosti med proizvodi in med znamkama, ta ni bila dovolj za povzročitev verjetnosti zmede med proizvodi, ki so dani na trg za vsako od teh znamk. Do tega zaključka je odbor za pritožbe pripeljalo dejstvo, da je glede na naravo proizvodov menil, da je javnost, ki zajema hkrati potrošnike zdravil in medicinsko osebje, posebno pozorna na znake, ki označujejo proizvode.

78 V tem pogledu je treba opomniti, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se za namene celovite presoje povprečni potrošnik zadevne kategorije proizvodov obravnava kot normalno osveščen ter razumno pozoren in preudaren. Na podlagi enake sodne prakse je ravno tako treba upoštevati dejstvo, da se lahko stopnja pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26).

79 Sodišče prve stopnje meni, da je treba stopnjo pozornosti povprečnega potrošnika farmacevtskih proizvodov določiti od primera do primera, odvisno od okoliščin v spisu in zlasti od terapevtskih indikacij teh proizvodov. Sodišče prve stopnje ravno tako meni, da bo v primeru zdravil, ki jih je možno dobiti z zdravniškim receptom, kot so ta v obravnavani zadevi, ta stopnja pozornosti običajno višja, glede na to, da zdravila predpiše zdravnik in jih pozneje preveri farmacevt, ki jih potrošniku izda.

80 Vendar pa okoliščina, da upoštevno javnost sestavljajo osebe, katerih stopnja pozornosti bi naj bila višja, ni dovolj – glede na podobnost med nasprotujočimi si

proizvodi in znakoma – da bi se izključilo to, da bi javnost menila, da ti proizvodi izvirajo iz istega podjetja, ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij. Sodišče prve stopnje poudarja, da je ugotovitev o neobstoju verjetnosti zmede, do katere je prišel odbor za pritožbe, temeljila na zmotni predpostavki, da sta znaka imela pomembne razlike, zlasti z vidika slušne podobe, in da so lahko te razlike odtehtale stopnjo podobnosti, ki obstaja med proizvodi. Kot je prikazano v točkah 74 in 75 zgoraj, pa taka presoja ni mogoča, saj imata nasprotujoča si znaka velike vidne in slušne podobnosti.

81 V teh okoliščinah Sodišče prve stopnje meni, v nasprotju z rešitvijo v izpodbijani odločbi, da glede na celovit vtis in ob upoštevanju podobnosti med zadevnimi proizvodi in vidne in slušne podobnosti med dvema znamkama, razlike, ki se pojavijo med njima, niso dovolj velike za izključitev verjetnosti zmede pri zaznavi upoštevne javnosti.

82 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba drugemu tožbenemu razlogu tožeče stranke, ki meri na ugotovitev, da je odbor za pritožbe kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ugoditi. Posledično je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.

Stroški

83 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se stranki, ki s svojim zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker UUNT s svojim zahtevkom ni uspel, se mu naloži plačilo stroškov, kot jih je priglasila tožeča stranka.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

1. Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 7. septembra 2004 (zadeva R 295/2003-4) se razveljavi.

2. UUNT nosi svoje stroške ter stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 17. oktobra 2006.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon M. Vilaras