STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
přednesené dne 26. října 2006 [1]

I – Úvod

1. Projednávaný spor se týká otázky, zda dvě ochranné známky pro léky, slovní ochranná známka TRAVATAN a starší italská slovní ochranná známka TRIVASTAN, mohou být zaměněny, což by mělo za následek, že TRAVATAN by nemohl být zapsán jako ochranná známka Společenství. Všechny dosavadní stupně, tzn. námitkové oddělení a odvolací senát Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM" nebo „Úřad") a Soud prvního stupně konstatovaly, že takové nebezpečí záměny existuje.

2. V řízení o kasačním opravném prostředku je třeba přezkoumat jednak, zda Soud právem zamítl tvrzení navrhovatele kasačního opravného prostředku jako opožděné, a jednak, zda Soud správně přezkoumal nebezpečí záměny, zejména s ohledem na relevantní veřejnost.

II – Právní rámec

3. Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [2] upravuje relativní důvody pro zamítnutí zápisu spočívající v nebezpečí záměny:

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

a) [...]

1 — Původní jazyk: němčina.

2 — Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou."

4. Sedmý bod odůvodnění objasňuje pojem „pravděpodobnost záměny" v případě podobnosti ochranné známky a výrobků nebo služeb: „[...] pravděpodobnost záměny, která závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, představuje pro tuto ochranu zvláštní podmínku".

5. Starší ochranná známka ovšem může bránit zápisu nové ochranné známky pouze v případě, je-li starší ochranná známka skutečně užívána. Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 tedy stanoví:

„(2) Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(3) Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany."

III – Skutečnosti předcházející sporu a rozsudek Soudu

6. Skutečnosti předcházející sporu popisuje Soud v bodech 1 až 11 napadeného rozsudku ze dne 22. září 2005 ve věci T-130/03 [3] takto:

„1 Dne 11. června 1998 předložila Alcon Inc. Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení TRAVATAN.

3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 5 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu ‚Oční farmaceutické přípravky'.

4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 23/99 ze dne 22. března 1999.

5 Dne 22. června 1999 podala Biofarma SA na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu této ochranné známky Společenství. Důvodem uvedeným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny na existenci národní slovní ochranné známky TRIVASTAN, zapsané v Itálii dne 27. ledna 1986 pod číslem 394980.

6 Námitky byly podány proti všem výrobkům, na které se vztahuje přihláška ochranné známky. Byly založeny na všech výrobcích, na které se vztahuje starší ochranná známka, a sice ‚farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky; dietní výrobky pro děti a nemocné; náplasti, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a pro

3 — Alcon v. OHIM, Sb. rozh. s. II-3859.

zubní otisky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení plevelů a škůdců', náležející do třídy 5.

7 Dopisem ze dne 5. května 2000 požádala žalobkyně vedlejšího účastníka, aby v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 předložil důkaz o tom, že starší ochranná známka byla pro všechny výrobky, na kterých byly založeny námitky, v průběhu pěti let předcházejících zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství předmětem skutečného užívání v členském státě, ve kterém je tato ochranná známka chráněna. Sdělením ze dne 29. května 2000 vyzvalo námitkové oddělení vedlejšího účastníka, aby předložil tento důkaz ve lhůtě dvou měsíců.

8 Dne 28. července 2000 předal vedlejší účastník OHIM doklady, jejichž cílem bylo prokázat skutečné užívání starší ochranné známky v Itálii. Mezi těmito doklady byly zejména faktury, vysvětlující zpráva týkající se léčiva vedlejšího účastníka, výpis z italského adresáře *L'Informatore Farmaceutico* a výpis z *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9 V rozhodnutí ze dne 26. září 2001 mělo námitkové oddělení za to, že užívání starší ochranné známky bylo prokázáno pro konkrétní farmaceutický výrobek, a sice ‚přípravek pro periferní vasodilataci určený pro léčbu periferních a mozkových cévních onemocnění a cévních poruch oka a ucha', a vyhovělo námitkám pro všechny požadované výrobky. V důsledku toho zamítlo zápis přihlašované ochranné známky s odůvodněním, že existuje nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace v Itálii, s ohledem na skutečnost, že ochranné známky jsou vzhledově a foneticky podobné a že existuje určitá podobnost výrobků.

10 Dne 13. listopadu 2001 podala žalobkyně na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání.

11 Rozhodnutím ze dne 30. ledna 2003 (dále jen ‚napadené rozhodnutí') zamítl třetí odvolací senát odvolání. Měl v podstatě za to, že vzhledem k tomu, že se výrobky označované dotčenými ochrannými známkami vyznačují vysokým stupněm podobnosti a že uvedené ochranné známky jsou značně vzhledově a foneticky podobné, existuje mezi dotčenými ochrannými známkami nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace."

7. Soud žalobu společnosti Alcon proti rozhodnutí odvolacího senátu zamítl.

8. Tvrzení, že podmínky požadované pro skutečné užívání starší ochranné známky na základě rozsudku MFE Marienfelde v. OHIM [HIPOVITON] [4] nebyly splněny, je nepřípustné, jelikož je opožděné a mimoto nebylo uvedeno u odvolacího senátu (body 19 a následující).

9. Alcon nevyvrátila ani konstatování odvolacího senátu, že důkazy předložené vedlejší účastnicí řízení dokládají skutečné užívání starší známky pro „přípravek pro periferní vasodilataci určený pro léčbu periferních a mozkových cévních onemocnění a cévních poruch oka a ucha“ (body 29 a následující).

10. Konečně podle názoru Soudu odvolací senát rovněž právem konstatoval nebezpečí záměny mezi oběma ochrannými známkami. Jak příslušné výrobky (body 55 a následující), tak i srovnávaná označení (body 65 a následující) si jsou navzájem velmi podobné. Zejména italští spotřebitelé by mohli obě označení zaměnit (bod 72 a následující).

4 — Rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004 (T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787).

IV – Kasační opravný prostředek

11. Alcon nesouhlasí s tím, že Soud zamítl jeho argumentaci v otázce podmínek skutečného užívání jako nepřípustnou, a zastává názor, že Soud se při posuzování nebezpečí záměny dopustil nesprávného posouzení tím, že nedostatečně zohlednil zejména roli odborníků ve zdravotnictví.

12. Alcon tedy navrhuje, aby Soudní dvůr

1. zrušil napadený rozsudek;

2. v případě potřeby vrátil věc Soudu prvního stupně;

3. uložil Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a/nebo vedlejší účastnici řízení náhradu nákladů řízení.

V – Posouzení

A – *K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku – přípustnost argumentace o skutečném užívání starší známky*

13. OHIM považuje kasační opravný prostředek v zásadě za neopodstatněný, v některých částech rovněž za nepřípustný, a navrhuje tedy, aby Soudní dvůr

1. zamítl kasační opravný prostředek jako zčásti nepřípustný a zčásti neopodstatněný a

2. uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

14. Biofarma se poprvé účastnila řízení ve fázi ústního jednání a připojuje se k návrhovým žádáním OHIM.

15. Soud v bodě 20 napadeného rozsudku konstatoval, že „žalobkyně ve své žalobě nevytýkala odvolacímu senátu, že porušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 z důvodu, že podmínky skutečného užívání starší ochranné známky nebyly splněny, ale pouze z toho důvodu, že důkaz o skutečném užívání předložený vedlejším účastníkem neprokazoval, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro oční přípravky". Z toho usoudil, že argumentace společnosti Alcon během jednání týkající se podmínek skutečného užívání byla novým důvodem, a tedy nepřípustná.

16. Alcon namítá, že její argumentace k podmínkám skutečného užívání je jen novým argumentem odůvodňujícím vlastní důvod, tedy porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94.

17. Podle čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Soudu nelze předkládat v průběhu řízení nové důvody, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení. Nicméně žalobní důvod, který představuje rozšíření přímo nebo implicitně dříve v žalobě uvedeného žalobního důvodu, musí být považován za přípustný [5].

18. Použití tohoto procesního ustanovení lze ilustrovat případy z jiných právních oblastí, než je právo ochranných známek. Soudní dvůr tak u původního žalobního důvodu, vycházejícího z porušení více podmínek čl. 87 odst. 1 ES uznal novou argumentaci, že sporné opatření zvýhodňuje nejen podniky ve smyslu práva podpor, nýbrž i jiné osoby, za přípustné rozšíření žalobního důvodu [6]. Rovněž výtku, že Komise nedostatečně ověřila možné ovlivnění obchodu, považoval za rozšíření žalobního důvodu, že k žádnému ovlivnění obchodu nedochází [7]. Za přípustné rozšíření žalobního důvodu byla uznána rovněž výtka vycházející z vad řízení, tzn. nevyslechnutí účastníků řízení, poté, co původní výtka se týkala pouze toho, že hmotněprávní podmínky pro vydání sporného ochranného opatření nebyly dostatečně objasněny [8]. Konečně rovněž nově uvedený argument, že ve výběrovém řízení úředníků měla být veřejně známa věková hranice, Soudní dvůr uznal za přípustné rozšíření žalobního důvodu, že pro použití věkové hranice chybí právní základ [9].

19. Podobně je tomu v projednávaném případě. Alcon v žalobě zpochybňovala konstatování týkající se podmínek skutečného užívání podle čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94. Biofarma neprokázala žádné užívání, které by bývalo mohlo ochranné známce zjednat dostačující pověst u příslušné italské veřejnosti. Nebylo prokázáno ani užívání léku pro oční účely. Podle informací Soudu v bodě 17 napadeného rozsudku se Alcon při jednání „odvolávala na rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787), za účelem uplatnění, že podmínky skutečného užívání nebyly splněny, zejména z důvodu nízkého objemu obchodu starší ochranné známky“.

5 — K jednacímu řádu Soudního dvora stejného znění viz rozsudky ze dne 19. května 1983, Verros v. Parlament (306/81, Recueil, s. 1755, bod 9); ze dne 22. listopadu 2001, Nizozemsko v. Rada (C-301/97, Recueil, s. I-8853, body 166 a 169), a ze dne 15. prosince 2005, Itálie v. Komise (C-66/02, Sb. rozh. s. I-10901, bod 85 a násl.).

6 — Rozsudek Itálie v. Komise (uvedený v poznámce pod čarou 5, bod 87 a násl.).

7 — Rozsudek Itálie v. Komise (uvedený v poznámce pod čarou 5, body 103 a 108).

8 — Rozsudek Nizozemsko v. Rada (uvedený v poznámce pod čarou 5, body 157, 158 a 169).

9 — Rozsudek Verros v. Parlament (uvedený v poznámce pod čarou 5, body 7 a 10).

20. Tato argumentace zjevně doplňuje odůvodnění pro žalobní důvod, že byl porušen čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94. Nejedná se tedy o nepřípustný nový důvod, nýbrž o přípustné rozšíření včas uplatňovaného žalobního důvodu. Konstatování, že toto předložení bylo v soudním řízení opožděné, je z hlediska práva nesprávné.

21. Zamítnutí tohoto důvodu ovšem Soud v bodě 23 napadeného rozsudku dodatečně opřel o druhé odůvodnění. Kontrola provedená Soudem nemůže jít nad právní a skutkový rámec sporu, který byl předložen odvolacímu senátu. Soud dále správně konstatoval, že Alcon podle spisu před odvolacím senátem a námitkovým oddělením ve skutečnosti nezpochybňovala skutečné užívání starší ochranné známky, a dokonce se výslovně vzdala zpochybňování důkazu o skutečném užívání [10]. Námitky se týkají jen toho, že ochranná známka byla užívána pro srovnatelný produkt [11]. Soud tedy dospěl k závěru, že námitky proti skutečnému užívání starší ochranné známky jsou nepřípustné i z toho důvodu, že nebyly předmětem řízení před odvolacím senátem.

22. Toto alternativní odůvodnění zamítnutí námitek proti skutečnému užívání je v souladu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu. Podle něj účastníci řízení nesmějí změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Otázka, zda se jednalo o skutečné užívání, nebyla předmětem řízení před odvolacím senátem z toho důvodu, že Alcon se vzdala zpochybňování příslušného důkazu. Soud tedy právem zamítl tento žalobní důvod jako nepřípustný.

23. Alcon sice zastává názor, že takto chápané omezení přípustného předmětu řízení před Soudem na předmět odvolání u odvolacího senátu by zachovávalo rozhodnutí, která jsou ve světle pozdější judikatury zjevně protiprávní. Tento názor je však chybný. Nesouhlasí-li účastník řízení zcela s určitým aspektem uplatnění práva ze strany Úřadu, může toto uplatnění práva samozřejmě úspěšně vytýkat, pokud Soud tuto právní otázku mezitím rozhodl v jeho prospěch. Pokud se však účastník řízení – jako v tomto případě Alcon – vzdá toho, že ohledně určité otázky podá námitky, ani nové rozsudky mu neposkytnou možnost předložit takový žalobní důvod poprvé před Soudem.

24. První důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout.

10 — V tomto smyslu druhé vyjádření před námitkovým oddělením, příloha 7 žaloby v prvním stupni, s. 70.

11 — Viz odůvodnění odvolání, příloha 3 žaloby v prvním stupni, s. 34.

B – *Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku – porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94*

25. Druhým důvodem kasačního opravného prostředku Alcon uvádí námitky proti použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, které se dělí na šest částí.

1. K šesté části – omezení seznamu výrobků

26. Šestou částí důvodu kasačního opravného prostředku, kterou je třeba projednat nejdříve, vznáší Alcon námitky proti výrobkům, které srovnával odvolací senát a Soud. Alcon před odvolacím senátem výslovně omezila vymezení svého výrobku na „oční farmaceutické přípravky pro léčbu glaukomu", čímž ještě snížila podobnost mezi výrobky.

27. Soud v bodech 51 až 55 napadeného rozsudku uvedl, že toto omezení nebylo provedeno v souladu s požadavky článku 44 nařízení č. 40/94 a pravidla 13 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství [12]. Omezení seznamu výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství musí být provedeno výslovně a bezpodmínečně. Alcon nepodala žádost o omezení výrobků, nýbrž pouze potvrdila ochotu k tomuto omezení. Podle přihlášky ochranné známky je tedy třeba zohlednit všechny oční farmaceutické přípravky.

28. Alcon byla v zásadě oprávněna u odvolacího senátu omezit vymezení výrobku, jelikož čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 povoluje kdykoli omezit seznam výrobků nebo služeb, který je obsažen v přihlášce ochranné známky. Pouze v soudním řízení brání tomuto omezení čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, jelikož toto omezení by změnilo předmět sporu [13].

29. V ustálené judikatuře ovšem Soud právem vyžaduje, aby omezení seznamu

12 — Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189.

13 — Rozsudek ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM (C-447/02 P, Sb. rozh. s. I-10107, bod 58).

výrobků obsažených v přihlášce ochranné známky Společenství bylo provedeno výslovně a bezpodmínečně [14]. Toto omezení totiž může mít značný význam pro rozsah práva na ochranu spojeného s ochrannou známkou, jakož i – jak je zjevné v projednávaném případě – pro způsobilost ochranné známky k zápisu.

30. Vzhledem k tomu, že Alcon neprovedla toto omezení, nýbrž pouze potvrdila, že je ochotna k tomuto omezení přistoupit, Soud mohl, aniž by zkreslil prohlášení společnosti Alcon, dospět k závěru, že seznam výrobků nebyl omezen.

31. Ostatně za procesní pochybení odvolacího senátu nelze považovat ani to, že nevyzval Alcon, aby objasnila své prohlášení. Takové objasnění by sice pravděpodobně bývalo bylo užitečné z pohledu hospodárnosti řízení, avšak neexistuje ustanovení, které by stanovilo odvolacímu senátu povinnost, aby takové objasnění zajistil. Pravidlo 13 odst. 3 nařízení č. 2868/95 se spíše vztahuje na některé jiné (formální) nedostatky, které musí Úřad sdělit přihlašovateli společně se lhůtou k odstranění nedostatků, nejsou-li splněny náležitosti týkající se změny přihlášky. Tato povinnost však vzniká teprve poté, co přihlašovatel takovou žádost o změnu přihlášky podal.

14 — Viz odkazy v bodě 51 napadeného rozsudku.

32. V projednávaném případě neexistuje žádný důvod, aby byly OHIM uloženy další informační povinnosti, které nejsou výslovně stanoveny. Jako většina účastníků řízení u OHIM je Alcon velkým podnikem s mezinárodním působením, který musí mít dostatečné odborné znalosti, aby se účastnil řízení o ochranné známce na vlastní zodpovědnost nebo aby se – jako v tomto případě – obrátil na kvalifikované zástupce. Alcon tedy měla sama rozpoznat, že prohlášení o ochotě omezit seznam výrobků není totéž jako omezení tohoto seznamu.

33. Soud se tak nedopustil nesprávného právního posouzení, když stejně jako odvolací senát použil pro srovnání výrobků seznam výrobků obsažených v přihlášce ochranné známky Společenství, a to oční farmaceutické přípravky. Tato část důvodu kasačního opravného prostředku je tedy neopodstatněná.

2. Ke druhé části – srovnání výrobků

34. Z konstatování týkajících se šesté části druhého důvodu kasačního opravného prostředku rovněž vyplývá, že také druhá část – není-li již nepřípustná – je v každém případě neopodstatněná.

35. Touto částí důvodu kasačního opravného prostředku Alcon Soudu vytýká, že od společnosti Biofarma nevyžadoval důkaz o podobnosti obou výrobků. Travatan se podává formou očních kapek, Trivastan naproti tomu jako tableta. Již z tohoto důvodu si výrobky nejsou navzájem podobné.

36. V rozsahu, v němž tato část důvodu kasačního opravného prostředku zdánlivě představuje výtku skutečného srovnání výrobků, je nepřípustná. Jak vyplývá z článku 225 ES a čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora, opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku [15]. Zkreslení důkazů zde není patrné a ani ho Alcon neuvádí.

37. Touto částí důvodu kasačního opravného prostředku Alcon ovšem zpochybňuje rovněž určení výrobků, které jsou srovnávány. Zda se srovnání musí omezit na dva určité léky podle jejich příslušného způsobu užívání, je právní otázkou, kterou je třeba přezkoumat v rámci kasačního opravného prostředku.

38. Alcon se však mýlí ve své argumentaci, že je nutno vycházet ze způsobu užívání léku Travatan jakožto očních kapek. Jak již bylo uvedeno, za základ srovnání přihlášené ochranné známky musí být v projednávaném případě vzata skupina výrobků tvořená očními farmaceutickými přípravky. Zahrnuje léky, které jsou uváděny na trh s různými způsoby užívání, tedy rovněž léky, které jsou stejně jako srovnávaný lék nabízeny ve formě tablet.

39. Rovněž tuto část důvodu kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout.

3. K první části – relevantní veřejnost

40. První částí důvodu kasačního opravného prostředku Alcon tvrdí, že OHIM chybně vymezil relevantní veřejnost.

15 — Pokud jde o právo ochranných známek, viz rozsudky ze dne 7. října 2004 Mag Instrument v. OHIM (C-136/02 P, Sb. rozh. s. I-9165, bod 39), a ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM (C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 43), v tomto smyslu rovněž rozsudek ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM (C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 22), jakož i obecněji rozsudky ze dne 11. února 1999, Antillean Rice Mills a další v. Komise (C-390/95 P, Recueil, s. I-769, bod 29); ze dne 15. června 2000, Dorsch Consult v. Rada a Komise (C-237/98 P, Recueil, s. I-4549, bod 35 a násl.), a ze dne 7. ledna 2004, Aalborg Portland a další v. Komise (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Recueil, s. I-123, bod 49).

41. V bodě 49 napadeného rozsudku Soud konstatoval:

„Je nepochybné, že dotčenými výrobky jsou léčiva, pro jejichž prodej konečnému spotřebiteli v lékárně je nezbytný lékařský předpis. Relevantní veřejnost není tedy tvořena pouze konečnými spotřebiteli, ale rovněž odborníky, a sice lékaři, kteří léčivo předepisují, jakož i lékárníky, kteří předepsané léčivo prodávají“ [16].

42. V úvahách týkajících se nebezpečí záměny v bodech 68 a následujících a 72 a následujících Soud potvrzuje úvahy odvolacího senátu na základě vnímání spotřebitelů. Pouze v bodě 73 jsou zmíněni odborníci jako možná součást relevantní veřejnosti, přičemž tato konstatování opět vycházejí z vnímání spotřebitelů.

43. Alcon zpochybňuje to, že do relevantní veřejnosti jsou zahrnuti rovněž konečný spotřebitelé. Vzhledem k tomu, že výrobky jsou prodávány na předpis, přijímá rozhodnutí o jejich zakoupení výhradně lékař. Proto má význam pouze vnímání odborníků ve zdravotnictví. Takto již rozhodly rovněž jiný odvolací senát OHIM [17], Soud [18] a Soudní dvůr [19].

44. Úřad a Biofarma mají naproti tomu názor, že záleží i na vnímání pacientů. Úřad zdůrazňuje, že pokud by se pacient setkal s touto ochrannou známkou, nesmí být klamán ohledně původu výrobku označeného ochrannou známkou. Jeho vnímání není relevantní pouze v případě, kdy je setkání s ochrannou známkou vyloučeno [20]. Biofarma toto doplňuje o praktický příklad záměny dvou léků, které se nacházejí v domácí lékárničce.

45. Tato část důvodu kasačního opravného prostředku se vztahuje na jedné straně

16 — Podobně rozsudek prvního senátu Soudu ze dne 17. listopadu 2005, Biofarma v. OHIM – Bausch & Lomb Pharmaceuticals [ALREX] (T-154/03, Sb. rozh. s. II-4743, bod 45), opravný prostředek s číslem věci C-95/06 P byl mezitím vzat zpět.

17 — Alcon se odvolává na rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 12. května 2004, Pierre Fabre Medicament, SA v. Fujisawa Deutschland GmbH [RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL] (R 304/2003-1).

18 — Alcon se odvolává na rozsudek druhého senátu Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma [BSS] (T-237/01, Recueil, s. II-411, bod 42).

19 — Alcon se odvolává na usnesení Soudního dvora ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma [BSS] (C-192/03, Sb. rozh. s. I-8993, bod 30).

20 — Zdá se, že tak je tomu v případě ochranné známky BSS, která se používá pro výrobek v oblasti oční chirurgie a pro jejíž rozlišovací způsobilost je rozhodující vnímání odborníků ve zdravotnictví (viz usnesení BSS, uvedené v poznámce pod čarou 19, bod 30).

na skutkovou okolnost, a to zjištění, jaké veřejnosti jsou dotčené výrobky určeny, a v tomto ohledu je nepřípustná [21].

46. Na druhé straně zároveň zpochybňuje výklad čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 s ohledem na vymezení relevantní veřejnosti. Mimoto poukazuje na nedostatečné odůvodnění konstatování Soudu, jelikož navzdory protikladnému vyjádření není zahrnutí konečných spotřebitelů odůvodněno. Oba aspekty se týkají právních otázek, takže tato část důvodu kasačního opravného prostředku je v tomto ohledu přípustná.

47. Soudní dvůr vychází z toho, jak vnímá ochrannou známku průměrný spotřebitel této kategorie výrobků nebo služeb [22]. Obecně hraje vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů rozhodující roli, neboť celý postup uvádění dotčených výrobků na trh má za cíl jejich nabytí touto veřejností [23]. To ovšem platí pouze v případě, rozhoduje-li o nabytí konečný uživatel.

48. U léčiv na lékařský předpis neprobíhá volba mezi různými výrobky při jejich nákupu, nýbrž již během konzultace u lékaře. Z důvodu rizik spojených s léky na lékařský předpis podléhají zvláštní kontrole lékařem, avšak i lékárníkem. Toto dokonce odůvodňuje omezení obchodu uvnitř Společenství [24] a je vyjádřeno v relevantních předpisech sekundárního práva. Podle čl. 88 odst. 1 první odrážky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků [25] členské státy zakážou reklamu určenou široké veřejnosti na léčivé přípravky, které mohou být vydány pouze na lékařský předpis. V oblasti léčiv na lékařský předpis tak o jejich nákupu mají v zásadě rozhodovat odborníci ve zdravotnictví, a nikoliv koneční uživatelé.

49. I když je pacient přesto v zásadě také zohledněn, jelikož – jak při jednání tvrdil

21 — Viz výše, bod 36.

22 — Rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, Sabel (C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23), a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25) týkající se čl. 4 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), který odpovídá čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

23 — Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Recueil, s. I-5791, bod 24).

24 — Rozsudek ze dne 11. prosince 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Recueil, s. I-14887, bod 119).

25 — Úř. věst. L 311, s. 67.

zejména Úřad – může ovlivnit předepsání léčiva lékařem, jeho vliv má u léčiva na lékařský předpis velmi malý význam ve srovnání se zodpovědností lékaře učinit rozhodnutí [26].

50. Možný vliv pacienta nemůže vést zejména k tomu, že pacient bude považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele těchto výrobků. Průměrný spotřebitel musí být naopak určen na základě příslušnosti ke skupině, která je převážně určující pro rozhodnutí o nákupu léčiva na lékařský předpis, tzn. lékařů, kteří léčiva předepisují.

51. Rovněž OHIM a společností Biofarma zdůrazňované nebezpečí záměny ze strany pacienta, který se setkává s ochrannou známkou nezávisle na předepsání léčiv, má přinejmenším z hlediska práva ochranných známek malý význam. Soudní dvůr totiž v rozsudku Picasso považoval za rozhodující pro posouzení nebezpečí záměny okamžik, kdy dochází k výběru mezi těmito výrobky a mezi těmito ochrannými známkami [27]. Jiné okamžiky, ve kterých by mohlo u spotřebitele spíše dojít k záměně na základě nižší úrovně pozornosti, jsou oproti tomu druhořadé [28].

52. Tvrzení společnosti Alcon, že při určení relevantní veřejnosti je pro léčiva na lékařský předpis nutné vzít v potaz odborníky ve zdravotnictví, avšak nikoliv pacienty, je tudíž správné. Navzdory tomuto tvrzení se Soud nezabývá ani právní otázkou, jak je třeba vymezit veřejnost podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, ani neodůvodňuje, proč na rozdíl od tvrzení společnosti Alcon zařazuje do této veřejnosti konečné spotřebitele.

53. V důsledku toho je minimálně odůvodnění napadeného rozsudku nedostačující, jak co se týče výkladu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, tak i s ohledem na konkrétní zahrnutí konečných spotřebitelů. Pokud by měl Soud vycházet skutečně z toho, že nezávisle na příslušném výrobku

26 — Viz rozsudky německého Bundesgerichtshof (Spolkového soudního dvora) ze dne 15. října 1992, CORVATON v. CORVASAL (I ZR 259/90, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, s. 118, 119), ze dne 2. února 1989, Herzsymbol (I ZR 150/86, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, s. 425, 428) a ze dne 25. ledna 1990, L-THYROXIN (I ZR 83/88, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, s. 453, 455). Podobně rozhodnutí Hearings Officer S. J. Probert z UK Patent Office ze dne 29. ledna 1998 (přihláška č. 1582474 podaná Dallas Burston Ashbourne Limited a námitky č. 42375 podané Warner-Lambert Company [DICLOTARD], http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, s. 13, řádky 12 a násl.).

27 — Rozsudek ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, Sb. rozh. s. I-643, bod 40).

28 — Rozsudek Picasso (uvedený v poznámce pod čarou 27, body 41 a násl.).

je vždy rozhodující průměrný spotřebitel, kromě nedostatku odůvodnění by se jednalo o chybný výklad čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

54. Zahrnutí konečného spotřebitele v projednávaném případě lze zachovat ovšem alespoň s jiným odůvodněním. Zde se musejí srovnávat nikoliv dva léky na lékařský předpis, nýbrž na jedné straně skupina výrobků očních farmaceutických přípravků uvedených v přihlášce, a na druhé straně lék na lékařský předpis, který byl distribuován pod ochrannou známkou TRIVASTAN. Jak Alcon připustila v odpovědi na otázku během jednání, na italském trhu však nevyžadují všechny oční farmaceutické přípravky lékařský předpis.

55. Vnímání konečného spotřebitele má mnohem větší význam ve vztahu k ochranným známkám pro léky ve volném prodeji. Tato léčiva sice mohou být pořízena rovněž na podnět lékařů, přesto v mnoha případech o jejich koupi rozhodují výhradně konečí spotřebitelé. Tyto léky jsou tedy předmětem reklamy určené konečným spotřebitelům [29].

29 — Viz čl. 88 odst. 2 směrnice 2001/83.

56. Vnímání konečných spotřebitelů má význam rovněž a právě pro přezkoumání nebezpečí záměny skupiny výrobků zahrnující jak léky ve volném prodeji, tak i léky na lékařský předpis na jedné straně s lékem na lékařský předpis na druhé straně, jaké je třeba provést zde. Chce-li si konečný spotřebitel koupit lék ve volném prodeji, avšak na základě záměny požaduje lék na lékařský předpis, lékárna mu ho odmítne prodat. Bude-li naproti tomu žádat lék ve volném prodeji, ačkoliv z důvodu svých potíží ve skutečnosti chtěl lék na lékařský předpis, možná obdrží lék, který mu nepomůže.

57. Omezení relevantní veřejnosti na lékaře, které požaduje Alcon, by bylo v projednávaném případě přípustné pouze v případě, pokud by nebezpečí záměny bylo možné přezkoumat u očních farmaceutických přípravků zvlášť. To by předpokládalo, že by mohl být seznam zboží rozdělen.

58. V zásadě je možné připustit, respektive zamítnout přihlášku ochranné známky Společenství pouze pro určité prvky seznamu výrobků. Podle čl. 43 odst. 5 první věty nařízení č. 40/94 se přihláška ochranné

známky Společenství zamítne pouze pro výrobky nebo služby, u kterých nelze zápis ochranné známky provést na základě námitek.

59. Toto však zde nehraje žádnou roli, jelikož Alcon nijak blíže nerozčlenila obsáhlý obecný pojem „oční farmaceutické přípravky" a ani Úřad, ani soudy samy od sebe nemohou odpovídajícím způsobem seznam výrobků opravit. Je sice možné zamítnout zápis u jednotlivých, výslovně uvedených výrobků nebo skupin výrobků, avšak další rozčlenění skupin výrobků by zasahovalo do dispozičního oprávnění přihlašovatele. Krom toho by byly obejity formální požadavky na omezení seznamu výrobků a – v případě, že k rozčlenění by došlo v soudním řízení – by byly změněny skutkové okolnosti, o nichž Úřad rozhodoval [30].

60. V důsledku toho mohl Soud konstatovat nebezpečí záměny výhradně na základě vnímání konečného spotřebitele. První část druhého důvodu kasačního opravného prostředku tedy navzdory nesprávnému právnímu posouzení napadeného rozsudku nevede k jeho zrušení.

4. Ke třetí a čtvrté části – srovnání označení

61. Třetí a čtvrtou částí důvodu kasačního opravného prostředku Alcon napadá vzhledové a fonetické srovnání daných označení. Alcon tím ovšem zpochybňuje výlučně skutková zjištění Soudu. Kasační opravný prostředek je tudíž v tomto ohledu nepřípustný [31].

5. K páté části – nebezpečí záměny

62. V rozsahu, v němž napadá posouzení nebezpečí záměny, se Alcon opírá v zásadě o to, že nebyli dostatečně zohledněni lékaři a lékárníci. Ovšem jak již bylo uvedeno, postačuje nebezpečí záměny u konečných spotřebitelů, jelikož seznam výrobků pro ochrannou známku TRAVATAN zahrnoval rovněž léky ve volném prodeji [32]. V tomto ohledu je tedy kasační opravný prostředek neopodstatněný.

30 — Podobné závěry obsahují rozsudky německého Bundespatentgericht (spolkového patentového soudu) ze dne 20. listopadu 1997, „Plantapret" (30 W [pat] 123/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, s. 725 [727]), a německého Bundesgerichtshof ze dne 12. února 1998 („salvent v. Salventerol", I ZB 32/95, BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, s. 924 [925]).

31 — Viz výše, bod 36.

32 — Viz výše, bod 54.

VI – K nákladům řízení

63. Podle článku 122 ve spojení se článkem 118 a čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Alcon neměla ve věci úspěch, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení.

VII – Závěry

64. Navrhuji Soudnímu dvoru, aby rozhodl takto:

1. Kasační opravný prostředek se zamítá.

2. Alcon Inc. ponese náklady řízení.