NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
prednesené 26. októbra 2006 [1]

I — Úvod

1. Predmetný spor sa týka otázky, či dve ochranné známky liekov, slovná ochranná známka TRAVATAN a skoršia talianska slovná ochranná známka TRIVASTAN, môžu byť zamenené, na základe čoho by označenie TRAVATAN nemohlo byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva. Všetky predchádzajúce inštancie, to znamená námietkové oddelenie a odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT" alebo „Úrad"), ako aj Súd prvého stupňa potvrdili existenciu pravdepodobnosti zámeny.

2. V odvolacom konaní treba overiť jednak to, či Súd prvého stupňa konal správne, keď zamietol žalobné dôvody odvolateľa ako oneskorené, ako aj to, či náležite posúdil pravdepodobnosť zámeny predovšetkým s ohľadom na príslušnú skupinu verejnosti.

II — Právny rámec

3. Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva [2] upravuje relatívny dôvod zamietnutia zápisu, ktorý spočíva v pravdepodobnosti zámeny:

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

a) ...

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

2 — Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

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."

4. Siedme odôvodnenie objasňuje pojem pravdepodobnosti zámeny v prípade podobnosti medzi ochrannými známkami a tovarmi alebo službami: „... pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*], ktorej určenie závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácia, ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami, vytvára osobitné podmienky pre takúto ochranu".

5. Skoršia ochranná známka však môže predstavovať dôvod zamietnutia zápisu novej ochrannej známky iba v prípade, že je skutočne používaná. Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 totiž 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."

III — Okolnosti predchádzajúce sporu a rozsudok Súdu prvého stupňa

6. Súd prvého stupňa opisuje okolnosti predchádzajúce sporu v bodoch 1 až 11 napadnutého rozsudku z 22. septembra 2005 vo veci T-130/03 [3] takto:

„1 Alcon Inc. podal 11. júna 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení zmien a doplnení.

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie TRAVATAN.

3 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 a zodpovedajú tomuto opisu: ‚Očné farmaceutické prípravky'.

4 Táto prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 23/99 z 22. marca 1999.

5 Biofarma SA podala 22. júna 1999 na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu tejto ochrannej známky Spoločenstva. Dôvodom uvedeným na podporu tejto námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietky sa zakladali na existencii vnútroštátnej slovnej ochrannej známky TRIVASTAN zapísanej 27. januára 1986 v Taliansku pod číslom 394980.

6 Námietky boli podané proti všetkým tovarom, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky. Boli založené na všetkých tovaroch, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, teda ‚farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky; diétne výrobky pre deti alebo chorých; náplasti, obväzový materiál; materiál na plombovanie zubov a na

3 — Rozsudok Alcon/ÚHVT, Zb. s. II-3859.

zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie buriny a škodcov', ktoré sú zaradené v triede 5.

7 Listom z 5. mája 2000 žalobca požiadal, aby vedľajší účastník konania v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 poskytol dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka bola pre všetky tovary, na ktorých sa zakladali námietky, predmetom skutočného používania v členskom štáte, kde je táto ochranná známka chránená počas piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky. Správou z 29. mája 2000 námietkové oddelenie vyzvalo vedľajšieho účastníka konania, aby predložil tento dôkaz v lehote dvoch mesiacov.

8 Dňa 28. júla 2000 vedľajší účastník konania zaslal ÚHVT dokumenty, ktorých účelom bolo preukázať skutočné používanie skoršej ochrannej známky v Taliansku. Medzi týmito dokumentmi boli predovšetkým faktúry, vysvetľovacia správa týkajúca sa lieku vedľajšieho účastníka konania, výťah z talianskeho registra *L'Informatore Farmaceutico* a výťah z *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

9 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 26. septembra 2001 vyslovilo, že používanie skoršej ochrannej známky bolo dokázané pre konkrétny farmaceutický tovar, a to ‚prípravok na periférnu vasodilatáciu určený na liečbu periférnych a mozgových cievnych chorôb a cievnych porúch oka a ucha', a vyhovelo námietkam pre všetky požadované tovary. Potom zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu, že v Taliansku existuje pravdepodobnosť zámeny vrátane pravdepodobnosti asociácie vzhľadom na to, že ochranné známky sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska a existuje určitá podobnosť medzi tovarmi.

10 Dňa 13. novembra 2001 žalobca na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 podal na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

11 Rozhodnutím z 30. januára 2003 (ďalej len ‚napadnuté rozhodnutie') tretí odvolací senát odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate usúdil, že vzhľadom na to, že tovary označované dotknutými ochrannými známkami sa vyznačujú vysokým stupňom podobnosti a že tieto ochranné známky sú z vizuálneho a fonetického hľadiska veľmi podobné, existuje pravdepodobnosť zámeny vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi dotknutými ochrannými známkami."

7. Súd prvého stupňa zamietol žalobu spoločnosti Alcon proti rozhodnutiu odvolacieho senátu.

8. Súd prvého stupňa na základe rozsudku MFE Marienfelde/ÚHVT (HIPOVITON) [4] (bod 19 a nasl.) považoval žalobný dôvod týkajúci sa neexistencie dôkazu o skutočnom používaní za neprípustný, keďže bol oneskorený a nebol uvedený pred odvolacím senátom.

9. Alcon ani nespochybnil tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania preukazujú skutočné používanie skoršej ochrannej známky pre „prípravok na periférnu vasodilatáciu určený na liečbu periférnych a mozgových cievnych chorôb a cievnych porúch oka a ucha“ (bod 29 a nasl.).

10. Nakoniec podľa názoru Súdu prvého stupňa odvolací senát správne konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi dvomi ochrannými známkami. Tak príslušné tovary (bod 55 a nasl.), ako aj porovnané označenia (bod 65 a nasl.) sú veľmi podobné. Predovšetkým talianski spotrebitelia by si obe označenia mohli zameniť (bod 72 a nasl.).

4 — Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, T-334/01, Zb. s. II-2787.

IV — Odvolanie

11. Alcon namieta proti tomu, že Súd prvého stupňa zamietol žalobný dôvod týkajúci sa skutočného používania ako neprípustný, a tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámeny, keďže náležite nezohľadnil predovšetkým úlohu odborných lekárov.

12. Alcon preto navrhuje Súdnemu dvoru, aby:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

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

— zaviazal ÚHVT a/alebo vedľajšiu účastníčku konania na náhradu trov konania.

V — Posúdenie

A — *O prvom odvolacom dôvode — prípustnosť tvrdení týkajúcich sa skutočného používania skoršej ochrannej známky*

13. ÚHVT sa domnieva, že odvolanie je v podstate nedôvodné a v niektorých častiach aj neprípustné, a preto navrhuje, aby Súdny dvor:

— vyhlásil odvolanie za sčasti neprípustné a sčasti nedôvodné a

— zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

14. Biofarma, ktorá sa konania zúčastnila po prvý raz na pojednávaní, sa pripája k návrhom ÚHVT.

15. Súd prvého stupňa v bode 20 napadnutého rozsudku uviedol, že „žalobca vo svojej žalobe odvolaciemu senátu nevyčítal porušenie článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v tom, že podmienky skutočného používania skoršej ochrannej známky neboli splnené, ale len v tom, že dôkaz o skutočnom používaní predložený vedľajším účastníkom konania nepreukazuje, že skoršia ochranná známka sa skutočne používala pre očné prípravky". Z toho usúdil, že tvrdenia týkajúce sa skutočného používania, ktoré uviedol Alcon na pojednávaní, predstavujú nový žalobný dôvod, ktorý je ako taký neprípustný.

16. Alcon naopak tvrdí, že tvrdenia týkajúce sa podmienok skutočného používania sú len novým argumentom na podporu samotného žalobného dôvodu, a to porušenia článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.

17. V zmysle článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa 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. Žalobný dôvod, ktorý predstavuje rozšírenie žalobného dôvodu uvedeného skôr, priamo alebo implicitne v žalobe, sa však musí považovať za prípustný. [5]

18. Použitie tohto procesného ustanovenia možno objasniť príkladmi z iných oblastí práva, než je právo ochranných známok. Súdny dvor napríklad vo veci, v ktorej sa pôvodne uvedený žalobný dôvod týkal porušenia viacerých ustanovení článku 87 ods. 1 ES, uznal nový argument, podľa ktorého sporné opatrenie nezvýhodnilo iba podniky v zmysle práva štátnej pomoci, ale aj iné subjekty, za prípustné rozšírenie žalobného dôvodu. [6] Súdny dvor tiež považoval výhradu týkajúcu sa toho, že Komisia nedostatočne overila ovplyvňovanie obchodov, za rozšírenie žalobného dôvodu o neexistencii tohto ovplyvňovania. [7] Za prípustné rozšírenie žalobného dôvodu bola považovaná aj výhrada týkajúca sa vady konania, a to nevypočutia účastníkov konania, pričom pôvodne bolo namietané iba voči tomu, že hmotnoprávne podmienky pre prijatie sporného ochranného opatrenia neboli dostatočne objasnené. [8] Súdny dvor nakoniec uznal aj nové tvrdenie, podľa ktorého sa vo výberovom konaní úradníkov mala zverejniť veková hranica, za rozšírenie žalobného dôvodu, podľa ktorého použitiu vekovej hranice chýbal právny základ. [9]

19. V prejednávanej veci je situácia podobná. Alcon v žalobe uviedol výhrady týkajúce sa skutočného používania v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Biofarma nepreukázala používanie, na základe ktorého by sa ochranná známka stala známou u príslušnej skupiny talianskej verejnosti. Okrem toho nebolo dokázané ani oftalmologické požívanie lieku. Ako je uvedené v bode 17 napadnutého rozsudku, Alcon sa na pojednávaní následne odvolal „na rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Zb. s. II-2787), aby preukázal, že podmienky skutočného používania neboli splnené predovšetkým z dôvodu nízkeho objemu obchodov pod skoršou ochrannou známkou".

5 — K Rokovaciemu poriadku Súdneho dvora s rovnakým znením pozri rozsudky z 19. mája 1983, Verros/Parlament, 306/81, Zb. s. 1755, bod 9; z 22. novembra 2001, Holandsko/Rada, C-301/97, Zb. s. I-8853, body 166 a 169, ako aj z 15. decembra 2005, Taliansko/Komisia, C-66/02, Zb. s. I-10901, bod 85 a nasl.

6 — Rozsudok Taliansko/Komisia, už citovaný v poznámke pod čiarou 5, bod 87 a nasl.

7 — Rozsudok Taliansko/Komisia, už citovaný v poznámke pod čiarou 5, body 103 a 108.

8 — Rozsudok Holandsko/Rada, už citovaný v poznámke pod čiarou 5, bod 157 a nasl. a bod 169.

9 — Rozsudok Verros/Parlament, už citovaný v poznámke pod čiarou 5, body 7 a 10.

20. Toto tvrdenie jasne dopĺňa odôvodnenie žalobného dôvodu týkajúceho sa porušenia článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Nejde preto o nový, čiže neprípustný žalobný dôvod, ale o prípustné rozšírenie včas uvedeného žalobného dôvodu. Konštatovanie týkajúce sa oneskoreného vznesenia tohto žalobného dôvodu v konaní je preto postihnuté právnym omylom.

21. Súd prvého stupňa však v bode 23 napadnutého rozsudku oprel zamietnutie tohto žalobného dôvodu o ďalšie doplňujúce odôvodnenie. Jeho preskúmanie nemôže prekročiť skutkový a právny rámec sporu, ktorý bol predložený odvolaciemu senátu. Súd prvého stupňa ďalej správne uviedol, že podľa toho, čo vyplýva zo spisu, Alcon pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením nielenže nespochybnil skutočné používanie skoršej ochrannej známky, ale dokonca sa výslovne vzdal namietnutia proti dôkazu o tomto používaní.[10] Výhrady sa týkali výlučne skutočnosti, že ochranná známka bola používaná pre podobný tovar.[11] Súd prvého stupňa preto dospel k záveru, že výhrady týkajúce sa skutočného používania skoršej ochrannej známky boli neprípustné aj z dôvodu, že neboli predmetom konania pred odvolacím senátom.

22. Toto alternatívne odôvodnenie zamietnutia výhrad týkajúcich sa skutočného používania je v súlade s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, na základe ktorého účastníci konania nemôžu meniť predmet konania pred odvolacím senátom. Keďže sa Alcon vzdal možnosti spochybniť príslušný dôkaz, skutočné používanie nebolo predmetom konania pred odvolacím senátom. Súd prvého stupňa preto konal správne, keď zamietol tento žalobný dôvod.

23. Alcon zastáva názor, že pri obmedzení predmetu konania pred Súdom prvého stupňa na to, čo bolo predmetom konania pred odvolacím senátom, by sa ponechali v platnosti rozhodnutia, ktoré sa vo svetle následnej judikatúry ukázali ako jasne nezákonné. Jeho názor je však chybný. Ak jeden účastník konania nepretržite namieta proti určitým aspektom uplatnenia právnej úpravy zo strany Úradu, je samozrejme možné, že jeho výhrade bude vyhovené, ak Súd prvého stupňa medzitým vyriešil právnu otázku v jeho prospech. Ale ak sa jeden účastník konania — tak ako v prejednávanej veci Alcon — vzdá vznesenia výhrad k určitej otázke, potom mu ani skoršie rozsudky neumožnia vzniesť tento žalobný dôvod po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa.

24. Na základe toho treba prvý odvolací dôvod zamietnuť.

10 — Pozri druhé vyjadrenie pred námietkovým oddelením, príloha 7 žaloby na prvom stupni, s. 70.

11 — Pozri odôvodnenie odvolania pred odvolacím senátom, príloha 3 žaloby na prvom stupni, s. 34.

B — *O druhom odvolacom dôvode — porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

25. V druhom odvolacom dôvode, rozdelenom na šesť častí, Alcon uvádza výhrady proti uplatneniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

1. O šiestej časti — obmedzenie zoznamu tovarov

26. V šiestej časti odvolacieho dôvodu, ktorú je potrebné preskúmať ako prvú, Alcon namieta voči tovarom, ktoré boli porovnané odvolacím senátom a Súdom prvého stupňa. Alcon tvrdí, že pred odvolacím senátom úmyselne obmedzil vymedzenie svojho tovaru na „očné farmaceutické výrobky na liečbu očného zákalu", čím ešte viac znížil akúkoľvek podobnosť medzi výrobkami.

27. V bodoch 51 až 55 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že toto obmedzenie nebolo v súlade s tým, čo stanovuje článok 44 nariadenia č. 40/94 a pravidlo 13 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 [12]. Obmedzenie zoznamu tovarov zahrnutých v prihláške ochrannej známky Spoločenstva musí byť vykonané výslovne a bezpodmienečne. Alcon nepredložil žiadny návrh na obmedzenie tovarov, ale iba potvrdil svoju ochotu vykonať toto obmedzenie. Na základe toho musia byť zohľadnené všetky očné farmaceutické výrobky, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky.

28. Alcon mal v podstate právo obmedziť pred odvolacím senátom vymedzenie tovaru, keďže článok 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 umožňuje kedykoľvek obmedziť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v prihláške ochrannej známky. Článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa zakazuje obmedzenie iba v priebehu súdneho konania, keďže by sa tým zmenil predmet konania. [13]

29. Súd prvého stupňa však v súlade s ustálenou judikatúrou správne vyžaduje,

12 — Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189.

13 — Rozsudok z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, bod 58.

aby obmedzenie zoznamu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky bolo vykonané výslovne a bezpodmienečne.[14] Toto obmedzenie totiž môže mať podstatný význam pre dosah práva na ochranu spojeného s ochrannou známkou, ako aj — ako jasne vyplýva v prejednávanej veci — pre možnosť zapísať ochrannú známku.

30. Keďže Alcon nevykonal toto obmedzenie, ale iba potvrdil ochotu vykonať ho, Súd prvého stupňa mohol dospieť k záveru, bez toho, aby nejakým spôsobom skreslil vyhlásenie spoločnosti Alcon, že zoznam nebol obmedzený.

31. Za vadu konania nemožno považovať ani postup odvolacieho senátu, keď nevyzval spoločnosť Alcon, aby objasnila svoje stanovisko. Toto objasnenie by pravdepodobne malo význam z hľadiska hospodárnosti konania, neexistuje však žiadne ustanovenie, ktoré by odvolaciemu senátu ukladalo povinnosť vyžadovať ho. Skôr pravidlo 13 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 uvádza iné (formálne) nedostatky, ktoré musí Úrad oznámiť žiadateľovi spolu so stanovením lehoty pre ich odstránenie v prípade, že nie sú splnené podmienky stanovené pre zmenu žiadosti o zápis. Táto povinnosť však vzniká až po tom, čo žiadateľ podal žiadosť o zmenu prihlášky.

14 — Pozri judikatúru citovanú v bode 51 napadnutého rozsudku.

32. V prejednávanej veci neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by ÚHVT mali byť uložené ďalšie oznamovacie povinnosti, ktoré nie sú výslovne stanovené. Ako väčšina účastníkov konaní pred ÚHVT, Alcon je veľkou spoločnosťou pôsobiacou na medzinárodnej úrovni, ktorá musí byť nevyhnutne vybavená dostatočnými odbornými znalosťami pre priamu účasť na konaní týkajúcom sa práva ochranných známok, alebo — ako v tomto prípade — pre využitie kvalifikovaných zástupcov. Samotný Alcon mal preto pochopiť, že vyhlásenie ochoty obmedziť zoznam neznamená obmedzenie tohto zoznamu.

33. Súd prvého stupňa sa preto nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď tak ako odvolací senát použil na porovnanie tovary na zozname, ktorý bol uvedený v žiadosti o zápis ochrannej známky, to znamená očné farmaceutické výrobky. Táto časť odvolacieho dôvodu je preto nedôvodná.

2. O druhej časti odvolacieho dôvodu — porovnanie tovarov

34. Z posúdení vykonaných vo vzťahu k šiestej časti odvolacieho dôvodu tiež vyplýva, že aj jeho druhá časť — ak nie je neprípustná — je v každom prípade nedôvodná.

35. V tejto časti Alcon namieta, že Súd prvého stupňa si nevyžiadal od Biofarmy dôkaz o podobnosti medzi oboma tovarmi. Travatan je podávaný vo forme očných kvapiek, zatiaľ čo Trivastan vo forme tabletiek. Už len z tohto dôvodu nie sú uvedené dva tovary podobné.

36. V rozsahu, v akom sa táto časť odvolacieho dôvodu zdanlivo týka skutočného porovnania tovarov, je neprípustná. Ako vyplýva z článku 225 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora, odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Súd prvého stupňa je výlučne príslušný na zistenie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov nezakladá, s výnimkou prípadu ich zjavného skreslenia, právnu otázku podliehajúcu ako takú preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolania. [15]

37. Touto časťou odvolacieho dôvodu však Alcon namieta aj proti určeniu porovnávaných tovarov. Otázka, či sa má porovnanie obmedziť na dva farmaceutické výrobky určené podľa ich spôsobu užívania, je právnou otázkou, ktorá musí byť preskúmaná v rámci odvolania.

38. Alcon sa však dopustil chyby pri tvrdení, že rozhodujúcou je skutočnosť, že Travatan je užívaný vo forme očných kvapiek. Ako sme videli, žiadosť o zápis ochrannej známky zahŕňa celú skupinu očných farmaceutických výrobkov. To zahŕňa aj lieky, ktoré sú uvádzané na trh s inými spôsobmi užívania, a teda aj lieky, ktoré sú rovnako ako porovnávaný liek ponúkané vo forme tabletiek.

39. Aj táto časť odvolacieho dôvodu preto musí byť zamietnutá.

3. O prvej časti odvolacieho dôvodu — príslušná skupina verejnosti

40. V prvej časti odvolacieho dôvodu Alcon uvádza, že ÚHVT nesprávne vymedzil príslušnú skupinu verejnosti.

15 — Konkrétne pre právo ochranných známok pozri rozsudky zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb. s. I-9165, bod 39, a z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 43; pozri v tomto zmysle tiež rozsudok z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22, ako aj všeobecnejšie rozsudky z 11. februára 1999, Antillean Rice Mills a i./Komisia, C-390/95 P, Zb. s. I-769, bod 29; z 15. júna 2000, Dorsch Consult, C-237/98 P, Zb. s. I-4549, bod 35 a nasl., ako aj rozsudok zo 7. januára 2004, Aalborg Portland a i./Komisia, 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, Zb. s. I-123, bod 49.

41. Súd prvého stupňa v bode 49 napadnutého rozsudku konštatoval:

„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.“ [16]

42. V posúdeniach týkajúcich sa pravdepodobnosti zámeny Súd prvého stupňa v bode 68 a nasl. a v bode 72 potvrdil úvahy odvolacieho senátu, pokiaľ ide o vnímanie spotrebiteľov. Až v bode 73 sú uvedení odborníci ako potenciálna zložka príslušnej skupiny verejnosti, ale aj tieto konštatovania sa zakladajú na vnímaní spotrebiteľov.

43. Alcon namieta proti zahrnutiu konečných spotrebiteľov do príslušnej skupiny verejnosti. Keďže sa pre tovary vyžaduje lekársky predpis, iba lekár rozhoduje o jeho kúpe, a relevantné je teda iba vnímanie odborných lekárov. Takto už rozhodol aj iný odvolací senát ÚHVT [17], Súd prvého stupňa [18] a Súdny dvor [19].

44. Úrad a Biofarma naopak zastávajú názor, že aj vnímanie pacientov má význam. Úrad uvádza, že pacient konfrontovaný s ochrannou známkou si nesmie mýliť pôvod označeného tovaru. Jeho vnímanie je irelevantné iba v prípade, keď je vylúčená konfrontácia s ochrannou známkou. [20] Biofarma dopĺňa túto úvahu praktickým príkladom zámeny dvoch liekov, ktoré sa nachádzajú v domácej lekárničke.

45. Táto časť odvolacieho dôvodu sa na jednej strane vzťahuje na skutkovú okolnosť,

16 — Analogický je rozsudok prvej komory Súdu prvého stupňa zo 17. novembra 2005, Biofarma/ÚHVT-Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-154/03, Zb. s. II-4743, bod 45; odvolanie bolo zapísané do registra pod číslom C-95/06 P a bolo medzičasom vzaté späť.

17 — Alcon sa odvoláva na rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z 12. mája 2004 v konaní Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL), R 304/2003-1.

18 — Alcon sa odvoláva na rozsudok druhej komory Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, bod 42.

19 — Alcon sa odvoláva na uznesenie Súdneho dvora z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), C-192/03 P, Zb. s. I-8993, bod 30.

20 — Zdá sa, že to je prípad ochrannej známky BSS označujúcej výrobok používaný v očnej chirurgii, pre ktorej rozlišovaciu spôsobilosť je rozhodujúce vnímanie odborných lekárov (pozri uznesenie BSS, už citované v poznámke pod čiarou 19, bod 30).

a to na zistenie, ktorej verejnosti sú určené predmetné tovary, a ako taká je neprípustná. [21]

46. Na druhej strane sa však zároveň týka výkladu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vo vzťahu k vymedzeniu príslušnej skupiny verejnosti. Okrem toho naznačuje nedostatočné odôvodnenie posúdení Súdu prvého stupňa, keďže zaradenie konečných spotrebiteľov nebolo odôvodnené napriek vyjadreniam uvedeným v opačnom zmysle. Obidva aspekty sa týkajú právnych otázok a v tomto smere je daná časť odvolacieho dôvodu prípustná.

47. Súdny dvor vychádza z celkového pôsobenia, ktoré má ochranná známka na priemerného spotrebiteľa určitého druhu tovarov alebo služieb. [22] Vnímanie spotrebiteľov alebo konečných užívateľov je vo všeobecnosti určujúce, keďže celý postup uvádzania tovarov na trh má za cieľ ich nadobudnutie týmito spotrebiteľmi. [23] To však platí iba vtedy, ak je konečným spotrebiteľom ten, kto rozhoduje o nadobudnutí tovaru.

48. V prípade liekov vydávaných na lekársky predpis nie je výber medzi jednotlivými tovarmi vykonaný pri nadobudnutí lieku, ale už pri konzultácii s lekárom. Lieky na predpis sú z dôvodu rizík s nimi spojených podriadené špeciálnej kontrole zo strany lekára a aj lekárnika. To odôvodňuje dokonca obmedzenia obchodu v rámci Spoločenstva [24] stanovené sekundárnym právom. Podľa článku 88 ods. 1 prvej zarážky smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch [25] totiž členské štáty zakážu reklamu pre širokú verejnosť na lieky, ktoré sú dostupné len s lekárskym predpisom. V sektore liekov na lekársky predpis sú to teda vo všeobecnosti odborní lekári, a nie koneční spotrebitelia, ktorí rozhodujú o ich nákupe.

49. Aj keď sa napriek tomu berie pacient v zásade do úvahy, keďže je subjektom

21 — Pozri bod 36 vyššie.

22 — Rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25, týkajúce sa článku 4 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorý zodpovedá článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

23 — Rozsudok z 29. apríla 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Zb. s. I-5791, bod 24.

24 — Rozsudok z 11. decembra 2003, Deutscher Apothekerverband, C-322/01, Zb. s. I-14887, bod 119.

25 — Ú. v. ES L 311, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69.

spôsobilým ovplyvniť predpis lekára — ako preukázal Úrad na pojednávaní —, v prípade liekov na predpis má pacient veľmi malý vplyv v porovnaní so zodpovednosťou lekára za výber lieku. [26]

50. Predovšetkým možný vplyv pacienta nemôže mať za následok, že tento pacient bude považovaný za priemerného spotrebiteľa týchto tovarov, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Priemerný spotrebiteľ musí byť skôr určený podľa príslušnosti k skupine, ktorá rozhoduje o kúpe lieku na lekársky predpis, to znamená lekárov, ktorí liek predpisujú.

51. Napriek zdôrazneniam ÚHVT a Biofarmy aj pravdepodobnosť zámeny u pacienta, ktorý je konfrontovaný s ochrannou známkou nezávisle na lekárskom predpise, hrá sekundárnu úlohu prinajmenšom z pohľadu práva ochranných známok. Súdny dvor totiž v rozsudku Picasso považoval na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny za rozhodujúci moment, kedy dochádza k výberu medzi tovarmi a ochrannými známkami. [27] Iné momenty, kedy by spotrebiteľ mohol byť viac náchylný k zámene z dôvodu menšej pozornosti, majú podľa Súdneho dvora sekundárny význam. [28]

52. Preto je správna úvaha spoločnosti Alcon, podľa ktorej musí príslušná časť verejnosti v prípade liekov na lekársky predpis zahŕňať odborných lekárov, ale nie pacientov. Napriek tomuto tvrdeniu sa Súd prvého stupňa nezaoberal právnou otázkou, ktorá sa týka vymedzenia verejnosti v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ani neuviedol dôvody, pre ktoré v rozpore s tvrdením spoločnosti Alcon zahrnul do tejto verejnosti konečných spotrebiteľov.

53. Na základe toho je prinajmenšom odôvodnenie napadnutého rozsudku nedostatočné jednak v súvislosti s výkladom článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako aj vo vzťahu ku konkrétnemu zohľadneniu konečných spotrebiteľov. Ak by sa Súd prvého stupňa skutočne domnieval, že nezávisle na

26 — Pozri rozsudky Bundesgerichtshof (Nemecko) z 15. októbra 1992, CORVATON/CORVASAL, I ZR 259/90, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119; z 2. februára 1989, Herzsymbol, I ZR 150/86, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428, a z 25. januára 1990, L-THYROXIN, I ZR 83/88, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455. Podobné je rozhodnutie Hearings Officer S. J. Probert UK Patent Office z 29. januára 1998; prihlášku č. 1582474 podala spoločnosť Dallas Burston Ashbourne Limited a námietku č. 42375 podala spoločnosť Warner-Lambert Company (DICLOTARD), http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, s. 13, riadok 12 a nasl.

27 — Rozsudok z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 40.

28 — Tamže, bod 41 a nasl.

tovare je vždy rozhodujúci priemerný konečný spotrebiteľ, tak okrem nedostatočného odôvodnenia by išlo aj o nesprávny výklad článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

54. V prejednávanej veci však možno zahrnutie konečného spotrebiteľa ponechať, no z iného dôvodu. V predmetnej veci sa nemajú porovnávať dva lieky na lekársky predpis, ale na jednej strane skupina tovarov uvedená v prihláške ochrannej známky — očné farmaceutické výrobky — a na druhej strane liek na lekársky predpis uvádzaný na trh s ochrannou známkou TRIVASTAN. Ako Alcon pripustil v odpovedi na doplňujúcu otázku na pojednávaní, nie všetky očné farmaceutické výrobky, ktoré sa nachádzajú na talianskom trhu, sú vydávané na lekársky predpis.

55. V prípade ochranných známok liekov určených na voľný predaj nadobúda vnímanie konečného spotrebiteľa oveľa väčší význam. Hoci tieto lieky možno kúpiť na podnet lekára, v mnohých prípadoch sú to koneční spotrebitelia, ktorí samostatne rozhodnú o ich kúpe. Preto je reklama na tieto lieky adresovaná konečným spotrebiteľom. [29]

29 — Pozri článok 88 ods. 2 smernice 2001/83.

56. Vnímanie konečných spotrebiteľov je relevantné tiež a predovšetkým na účely preverenia pravdepodobnosti zámeny medzi skupinou tovarov zloženou z liekov vydávaných na lekársky predpis i bez lekárskeho predpisu na jednej strane s liekom na lekársky predpis na strane druhej, akým je aj preverenie, ktoré je potrebné vykonať v tejto veci. Ak chce konečný spotrebiteľ kúpiť liek určený na voľný predaj, ale v dôsledku zámeny žiada liek vydávaný na lekársky predpis, v lekárni mu ho odmietnu predať. Ak však v dôsledku zámeny žiada liek určený na voľný predaj, hoci v skutočnosti chce z dôvodu svojej choroby kúpiť liek vydávaný na lekársky predpis, je možné, že získa liek, ktorý mu nepomôže.

57. Z tohto dôvodu obmedzenie príslušnej skupiny verejnosti na lekárov, požadované spoločnosťou Alcon, by v prejednávanej veci bolo prijateľné iba vtedy, ak by sa pravdepodobnosť zámeny v prípade očných farmaceutických výrobkov vydávaných na lekársky predpis mohla posúdiť oddelene. To by predpokladalo, že zoznam tovarov možno rozdeliť.

58. V zásade je možné zapísať alebo zamietnuť prihlášku ochrannej známky iba pre určité prvky zoznamu tovarov. Podľa článku 43 ods. 5 prvej vety nariadenia č. 40/94 sa totiž prihláška ochrannej známky

zamietne iba pre tovary alebo služby, pre ktoré je zápis vylúčený z dôvodu námietky.

59. V prejednávanej veci to však nemá žiaden význam, keďže Alcon podrobnejšie nerozčlenil všeobecnú skupinu očných farmaceutických výrobkov, a ani Úrad, ani súdne orgány nemôžu z vlastnej iniciatívy opraviť v tomto zmysle zoznam tovarov. Je samozrejme možné zamietnuť prihlášku pre jednotlivé výslovne určené tovary alebo skupiny tovarov, avšak ďalšie rozdelenie skupín tovarov by predstavovalo zásah do dispozičného práva žiadateľa. Okrem toho by sa obišli formálne požiadavky pre obmedzenie zoznamu tovarov a — v prípade rozdelenia v priebehu súdneho konania — by došlo k zmene skutkových okolností, o ktorých rozhodoval ÚHVT. [30]

60. V dôsledku toho mohol Súd prvého stupňa pripustiť pravdepodobnosť zámeny iba na základe vnímania konečného spotrebiteľa. Napriek nesprávnemu právnemu posúdeniu v napadnutom rozsudku nevedie prvá časť druhého odvolacieho dôvodu k jeho zrušeniu.

4. O tretej a štvrtej časti odvolacieho dôvodu — porovnanie označení

61. V tretej a štvrtej časti odvolacieho dôvodu Alcon napáda vizuálne a fonetické porovnanie označení. Napáda však výlučne skutkové posúdenia Súdu prvého stupňa. Preto sú obe výhrady neprípustné. [31]

5. O piatej časti odvolacieho dôvodu — pravdepodobnosť zámeny

62. Pri napádaní posúdenia pravdepodobnosti zámeny Alcon v podstate vytýka, že nedošlo k náležitému zohľadneniu lekárov a lekárnikov. Ako však už bolo uvedené, postačuje pravdepodobnosť zámeny u konečných spotrebiteľov, keďže zoznam tovarov týkajúcich sa ochrannej známky TRAVATAN zahŕňal aj lieky, ktoré boli vydávané bez lekárskeho predpisu. [32] Táto výhrada je preto nedôvodná.

30 — K podobnému záveru dospeli rozsudky Bundespatentgericht z 20. novembra 1997, „Plantapret", 30 W (pat) 123/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 (727), a Bundesgerichtshof z 12. februára 1998, „salvent/Salventerol", I ZB 32/95, BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, s. 924 (925).

31 — Pozri bod 36 vyššie.

32 — Pozri bod 54 vyššie.

VI — O trovách

63. V súlade s ustanoveniami článkov 122 a 118 v spojení s článkom 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora je účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinný nahradiť trovy konania. Keďže Alcon nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

VII — Návrh

64. Preto navrhujem, aby Súdny dvor rozhodol takto:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Alcon Inc. je povinný nahradiť trovy konania.