

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

15. června 2005 \*

Ve věci T-186/04,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, se sídlem ve Spa (Belgie),  
zastoupená L. de Brouwerem, E. Cornuem, É. De Grysem a D. Moreauem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému G. Schneiderem, jako zmocněncem,

žalovanému,

\* Jednací jazyk: angličtina

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Soudem, je

**Spaform Ltd**, se sídlem v Southampton (Spojené království), zastoupená J. Gardnerem a A. Howard, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 25. února 2004 (věc R 827/2002-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV a Spaform Ltd,

**SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),**

ve složení J. Pirrung, předseda, N. J. Forwood a S. S. Papasavvas, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 25. května 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 13. října 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejšího účastníka došlému kanceláři Soudu dne 7. října 2004,

po jednání konaném dne 1. února 2005,

vydává tento

## **Rozsudek**

### **Skutečnosti předcházející sporu**

- 1 Dne 5. srpna 1997 podal vedlejší účastník u 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. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení SPAFORM.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 7, 9 a 11 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek

ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Tyto výrobky odpovídají tomuto popisu:

- „pumpy, regulátory tlaku, tlakové válce“, náležející do třídy 7;
- „přístroje a nástroje na měření tlaku“, náležející do třídy 9;
- „vany; lázeňské vany; bublinkové lázně; umyvadla; vanová zařízení vybavená tlakovými proudy vody; sprchy, vodovodní potrubí“, náležející do třídy 11.

4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 55/1998 dne 27. července 1998.

5 Dne 27. října 1998 podala žalobkyně námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky.

6 Námitky byly založeny zejména na ochranných známkách SPA THERMES a SPA, které jsou předmětem následujících zápisů:

- zápis ochranné známky SPA THERMES č. 555 229 ze dne 26. července 1994 ve státech Beneluxu pro následující výrobky a služby:

- „přípravky na bělení a další látky na praní; přípravky na čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty“, náležející do třídy 3;
  
- „osvětlovací zařízení, kamna, zařízení na výrobu páry, opékací přístroje, mrazicí přístroje, sušičky, ventilační zařízení, vodovodní a sanitární zařízení, včetně vodovodních, procesových, čistících a filtračních systémů“, náležející do třídy 11;
  
- „služby poskytované v rámci činností lázeňského zařízení, včetně poskytování zdravotních služeb; lázně, sprchy, masáže“, náležející do třídy 42;

— zápis ochranné známky SPA č. 389 230 ze dne 21. února 1983 ve státech Beneluxu pro výrobky „minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů“, náležející do třídy 32;

7 Co se týče této posledně uvedené ochranné známky, sdělení o námitce neobsahovalo její vyobrazení. Žalobkyně se navíc odvolávala na „dobré jméno těchto ochranných známek pro výrobky [náležející] do třídy 32 ve státech Beneluxu“.

8 Na podporu svých námitek žalobkyně uplatnila pro zápis č. 555 229 čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Mimoto uplatnila ohledně zápisu č. 389 230 čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.

- 9 Dne 4. října 2000 vyzvalo námitkové oddělení žalobkyni, aby předložila skutečnosti, důkazy a vyjádření na podporu svých námitek a informovalo ji, že důkladný průzkum sdělení o námitce odhalil, že není, co se týče čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, přípustné, jelikož označení, které je předmětem ochranné známky mající dobré jméno, nebylo uvedeno a rovněž nebylo přiloženo žádné osvědčení o zápisu umožňující jej identifikovat.
- 10 Dne 1. prosince 2000 předložila žalobkyně námitkovému oddělení kopii zápisu uvedeného na podporu námitek podaných na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 11 Rozhodnutím ze dne 31. července 2002 zamítlo námitkové oddělení námitky, když mělo za to, že návrh podaný na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 je nepřipustný. Opíralo se přitom o článek 42 nařízení č. 40/94, jakož i o pravidlo 18 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189, dále jen „prováděcí nařízení“). Námitkové oddělení mělo totiž za to, že informace, které měl OHIM v projednávaném případě v okamžiku uplynutí lhůty k podání námitek dne 27. října 1998 k dispozici, neumožnily identifikovat starší ochrannou známku mající dobré jméno. Námitkové oddělení mělo navíc za to, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou SPA THERMES neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 12 Dne 30. září 2002 podala žalobkyně proti tomuto rozhodnutí u OHIM odvolání podle článků 57 až 59 nařízení č. 40/94.
- 13 Rozhodnutím ze dne 25. února 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání podané žalobkyní. Odvolací senát měl za to, že důvod zamítnutí založený na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nebyl přezkoumán, jelikož

byl nepřípustný. V tomto ohledu uvedl, že „označení, které je předmětem sporného zápisu, nebylo vyobrazeno“. Čtvrtý odvolací senát měl krom toho za to, že mezi ochrannou známkou SPAFORM a starší ochrannou známkou SPA THERMES neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

### Návrhy účastníků řízení

14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 OHIM navrhuje, aby Soud:

- vyhověl návrhu žalobkyně na zrušení napadeného rozhodnutí;
  
- uložil každému účastníku řízení, aby nesl vlastní náklady řízení.

16 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- potvrdil napadené rozhodnutí;
- zamítl žalobu v celém rozsahu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

17 Na jednání vedlejší účastník navrhoval, aby OHIM byla uložena náhrada nákladů souvisejících s jednáním, jelikož by se jej neúčastnil, kdyby OHIM navrhl zamítnutí žaloby.

## **Právní otázky**

### *K návrhům OHIM*

18 OHIM navrhuje, aby návrhu žalobkyně na zrušení napadeného rozhodnutí bylo vyhověno. Odkazuje na rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 2004, *Vedial v. OHIM* (C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, body 26 a 27). V tomto rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že OHIM je podle čl. 133 odst. 2 jednacího řádu Soudu označený jako žalovaný před Soudem a nemá v řízení u Soudu pravomoc změnit podmínky sporu tak, jak vyplývají z návrhů a tvrzení přihlašovatele a osoby, která podává námítky.



OHIM nicméně upřesňuje, že není povinen systematicky hájit napadená rozhodnutí odvolacích senátů. V tomto ohledu OHIM odkazuje na rozsudek Soudu ze dne 30. června 2004, *GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE)* (T-107/02, Sb. rozh. s. II-1845, bod 29 a následující).

- 19 Soud připomíná, že v řízení týkajícím se žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu, který rozhodl v rámci námitkového řízení, nemá OHIM pravomoc změnit svým postojem, který zaujme před Soudem, podmínky sporu tak, jak vyplývají z návrhů a tvrzení přihlašovatele a osoby, která podává námitky [výše uvedený rozsudek *Vedial v. OHIM*, bod 26, který potvrzuje na základě opravného prostředku rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Recueil, s. II-5275].
- 20 Z této judikatury však nevyplývá, že je OHIM povinen navrhnout zamítnutí žaloby podané proti rozhodnutí jednoho z jeho odvolacích senátů. I když totiž OHIM nemá aktivní legitimaci požadovanou pro podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu, není opačně povinen systematicky hájit všechna napadená rozhodnutí odvolacího senátu nebo povinně navrhnout zamítnutí všech žalob podaných proti takovému rozhodnutí (výše uvedený rozsudek *BIOMATE*, bod 34).
- 21 OHIM tedy může navrhnout, jako v projednávaném případě, aniž by změnil podmínky sporu, aby bylo návrhu žalobkyně na zrušení napadeného rozhodnutí vyhověno.

*K věci samé*

- 22 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení.

Argumenty účastníků řízení

- 23 Žalobkyně tvrdí, že v projednávaném případě se nedostatek, který byl nejprve zjištěn námitkovým oddělením a následně odvolacím senátem OHIM, týkal pouze použití pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení. Otázkou podle ní bylo, zda sdělení o námitce určuje jasně, či nikoli starší ochrannou známku mající dobré jméno, na které byly založeny námitky.
- 24 Připouští, že sdělení o námitce „neobsahovalo vyobrazení označení, které je předmětem zápisu ochranné známky mající dobré jméno, na které byly námitky založeny. Tento zápis byl však přesně určen uvedením států Beneluxu jako zemí zápisu, čísla zápisu, jakož i data a údaje o výrobcích, na které se ochranná známka vztahuje.
- 25 Žalobkyně zdůrazňuje, že sdělení o námitce zasláné dne 27. října 1998 jejím zástupcem námitkovému oddělení OHIM uvedlo na straně 5 v kolonkách 69, 70 a 71 formuláře, které se vztahují na „starší zapsanou ochrannou známku mající dobré jméno“, následující údaje:

— „dobré jméno: v členském státě“;

— „členský stát: státy Beneluxu (zápis č. 389 230 ze dne 21. února 1983)“;

— „námitky jsou založeny na: třída 32: minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů“.

- 26 Krom toho další kolonky sdělení o námitce, zejména kolonky týkající se „důvodů námitek“ na straně 6, uvádějí, že „existuje nebezpečí záměny, které zahrnuje nebezpečí asociace mezi ochrannou známkou Společenství SPAFORM a ochrannými známkami SPA [zapsanými] jménem [žalobkyně], na kterých jsou založeny námitky“, zatímco bod 3 na straně 6 sdělení o námitce upřesňuje, že žalobkyně „požívá dobrého jména svých ochranných známek pro výrobky [náležející] do třídy 32 ve státech Beneluxu“.
- 27 Žalobkyně má za to, že pravidlo 18 odst. 1 prováděcího nařízení nevyžaduje, aby ochranná známka, na které jsou založeny námitky, byla „vyobrazena“. Odvolací senát překročil požadavky stanovené tímto ustanovením tím, že vyžadoval „vyobrazení“ ochranné známky uplatněné na podporu námitek, zatímco uvedené pravidlo pouze vyžaduje, aby tato ochranná známka byla „jasně určena“.
- 28 Žalobkyně má za to, že požadavky pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení byly v projednávaném případě splněny. Podle ní je prvořadým cílem pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení umožnit přihlašovatelům ochranné známky Společenství, odpůrci v rámci námitkového řízení, aby mohli vykonávat svá práva obhajoby tím, že se mu umožní identifikovat práva, na kterých se zakládají námitky.

- 29 Tvrdí, že v projednávaném případě bylo tohoto cíle dosaženo. Jelikož ochranná známka mající dobré jméno, na které se zakládají námitky, byla uvedením úplných údajů o jejím zápise jasně identifikována, mohl totiž přihlašovatel ochranné známky Společenství, odpůrce v rámci námitkového řízení, snadno pochopit a ověřit základ pro podání námitek.
- 30 Žalobkyně rovněž uplatňuje, že požadavky stanovené v napadeném rozhodnutí nejsou v souladu s dřívější praxí odvolacích senátů OHIM ohledně použití pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení, zejména s rozhodnutím třetího odvolacího senátu ze dne 6. března 2002 (věc R 870/2001-3, Bridgewater v. Bridgewater).
- 31 Podle OHIM je jasná identifikace staršího práva stanovená v pravidlu 18 odst. 1 prováděcího nařízení absolutní podmínkou přípustnosti námitek. Vadu spočívající v neprovedení identifikace starší ochranné známky není možné odstranit a námitkové oddělení nemá povinnost požadovat po osobě, která podává námitky, aby ji odstranila. OHIM rovněž odkazuje na směrnice vztahující se na námitkové řízení přijaté dne 10. května 2004, jejichž část I, hlava 1, písm. A, bod VI, rozlišuje prvky „absolutní“ a „relativní“ identifikace. Jestliže tedy ve sdělení o námitce chybí absolutní prvek identifikace, nemůže být starší ochranná známka identifikována, a tedy nemůže sloužit jako základ pro námitky. Za absolutní prvky identifikace jsou považována čísla zápisu nebo přihlášky starší ochranné známky. Co se týče relativních prvků identifikace, tyto prvky se týkají vyobrazení ochranné známky, typu ochranné známky, výrobků a služeb a ostatních údajů, jako je datum podání přihlášky nebo zápisu. V souvislosti s posledně uvedenými prvky, musí osobě, která podává námitky, náležet lhůta dvou měsíců pro odstranění případných nedostatků.
- 32 OHIM má za to, že s ohledem na dotčené zájmy byl postoj čtvrtého odvolacího senátu ve vztahu k minimálním prvkům umožňujícím identifikovat starší ochrannou známku, v projednávaném případě slovní ochrannou známku, příliš striktní. OHIM

tímto tvrdí, že rozhodnutí odvolacího senátu není s ohledem na pravidlo 18 odst. 1 prováděcího nařízení odůvodněno. Námitkové oddělení a odvolací senát měly podle něj shledat, že údaj o čísle zápisu a údaje o dotčeném členském státě byly pro identifikaci starší ochranné známky dostatečné. Bývalo by tedy postačilo, aby námitkové oddělení požádalo o dodatečné informace podle pravidla 18 odst. 2 prováděcího nařízení.

- 33 Podle OHIM nezastávala původně námitková oddělení a odvolací senáty vždy stejný přístup, pokud jde o prvky nezbytné pro jasnou identifikaci staršího práva uplatňovaného na podporu námitek. Uznává, že určité odvolací senáty přijaly restriktivní přístup [rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 25. února 2002, (věc R 1184/2000-2, P-51 Mustang v. Ford Mustang) a výše uvedené rozhodnutí Bridgewater v. Bridgewater]. Zdůrazňuje však, že tato rozhodnutí se týkají starších práv, která nebyla zapsána, a že existují protichůdná rozhodnutí odvolacích senátů [rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 19. prosince 2003 (věc R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR v. cefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia)]. Konečně uvádí, že směrnice týkající se námitkového řízení jsou formulovány ve smyslu, který doporučuje.

- 34 Vedlejší účastník připomíná podmínky týkající se obsahu sdělení o námitce, které jsou uvedeny v pravidle 15 odst. 2 prováděcího nařízení, podle kterého „sdělení o námitce obsahuje [...] vyobrazení a případně také popis starší známky nebo staršího práva“. Podle vedlejšího účastníka tedy pravidlo 15 odst. 2 prováděcího nařízení výslovně vyžaduje, aby sdělení o námitce obsahovalo vyobrazení starší ochranné známky, to jest více než její pouhý popis. V důsledku toho žalobkyně nemůže vytýkat OHIM, že zavedl dodatečnou podmínku přípustnosti námitek, jelikož tento požadavek vyplývá výslovně z prováděcího nařízení.

- 35 Vedlejší účastník poukazuje na dřívější praxi OHIM a konkrétněji na rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 4. března 2002 (věc R 662/2001-1, ORANGEX v. Orange X-PRESS, bod 21), podle kterého každé sdělení o námitce „musí být dostatečně jasné a přesné, aby ohledně jeho významu a rozsahu nedošlo k nedorozumění“. Uvádí rovněž rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 6. července 2004 (věc č. 2218/2004, Atlas Copco AB v. The Black & Decker Corp.), podle kterého „minimální požadavky pro to, aby byly starší ochranné známky nebo práva považovány za jasně identifikované, jsou vyobrazení ochranné známky nebo označení, údaj o členském státě, ve kterém je ochranná známka zapsána nebo v němž byla podána přihláška nebo ve kterém existuje starší právo, jakož i číslo podací nebo číslo zápisu (týkající se zapsané obchodní ochranné známky nebo přihlášky k zápisu obchodní ochranné známky)“.
- 36 Krom toho vedlejší účastník zdůrazňuje, že v rozporu s tím, co vyplývá z pravidla 18 odst. 2 prováděcího nařízení, nestanoví odstavec 1 tohoto pravidla povinnost OHIM vyžadovat po osobě, která podává námítky, aby odstranila vady upravené v tomto odstavci [rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 9. ledna 2004 (věc R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft v. Gregor Kohlruss, bod 24)].
- 37 Dodává, že tyto nedostatky je možné odstranit pouze před uplynutím lhůty k podání námitek. OHIM tedy není povinen zohlednit informace, které jsou předloženy po tomto datu. V tomto ohledu zmiňuje rozsudek Soudu ze dne 13. června 2002, Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Recueil, s. II-2749, body 34 a 36), podle kterého „jestliže sdělení o námitce nesplňuje podmínky přípustnosti uvedené v pravidle 18 odst. 1 [prováděcího] nařízení, jsou námítky z důvodu nepřipustnosti zamítnuty, nejsou-li shledané nedostatky před uplynutím lhůty k podání námitek odstraněny“.
- 38 Podle vedlejšího účastníka žalobkyně přehnaně zjednodušila odůvodnění odvolacího senátu. V tomto ohledu uvádí, že z druhého, třetího a třináctého bodu odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že zaprvé žalobkyně nezahrnula do sdělení

o námitce ani vyobrazení ochranné známky SPA THERMES, ani osvědčení o zápisu této ochranné známky, zadruhé, že předložila informace týkající se pouze jedné ze starších ochranných známek, zatímco sdělení o námitce odkazuje na několik ochranných známek týkajících se výrobků náležejících do třídy 32, a zatřetí, že lhůta k podání námitek uplynula dne 27. října 1998. Žalobkyně přitom nepředložila požadované informace před tímto datem tak, jak stanoví pravidlo 18 odst. 1 prováděcího nařízení. Žalobkyně totiž nepředložila osvědčení o zápisu před 1. prosincem 2000 a nepředložila rovněž vyobrazení dotyčné starší ochranné známky.

- 39 Vedlejší účastník krom toho připomíná, že žalobkyně před čtvrtým odvolacím senátem OHIM uznala, že jasná identifikace dotčené starší ochranné známky se liší od prosté identifikace. Nebylo by přiměřené, aby osoba, která podává námitky, očekávala od OHIM, že prozkoumá rejstřík dotyčného členského státu za účelem identifikace této ochranné známky, zatímco osoba, která podává námitky, tuto informaci má k dispozici. Identifikace ochranné známky totiž musí umožnit odvolacímu senátu OHIM vyřešit spory, které jsou mu předloženy. Úkolem OHIM je určit na základě jasné identifikace staršího práva uplatněného na podporu námitek, zda musí být přihláška k zápisu, *prima facie* přípustná, zamítnuta. Sdělení o námitce by mělo tento úkol usnadnit.
- 40 Vedlejší účastník zdůrazňuje, že cílem uvedeným v pravidle 18 odst. 1 prováděcího nařízení není pouze informovat přihlašovatele ochranné známky, proti které jsou námitky podány, ale rovněž informovat OHIM o skutkových okolnostech týkajících se námitek, a tím mu umožnit rozhodnout spor. Podle vedlejšího účastníka žalobkyně nesplnila tento cíl stanovený pravidlem 18 odst. 1 prováděcího nařízení.
- 41 Konečně vedlejší účastník připomíná, že námitkové oddělení zamítlo námitky jako nepřípustné, jelikož „spis neobsahoval dostatečně jasný údaj o podobě nezapsané ochranné známky“.

## Závěry Soudu

## — K výkladu pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení

- 42 Podle pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení, „jestliže [...] sdělení o námitce neurčuje jasně přihlášku, proti které se námitka podává, nebo starší známku či starší právo, na základě kterých se námitka podává, zamítne úřad námitku jako nepřipustnou, nejsou-li tyto nedostatky odstraněny před uplynutím lhůty pro podání námitek“.
- 43 V projednávaném případě je nesporné, že žalobkyně ve sdělení o námitce nevyobrazila slovní ochrannou známku SPA, zapsanou pod č. 389 230 ve státech Beneluxu, jejíž dobré jméno uplatňuje na podporu svých námitek založených na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Je tedy třeba určit, zda jasné určení vyžadované pravidlem 18 odst. 1 prováděcího nařízení vyžaduje vyobrazení této ochranné známky.
- 44 Úvodem je třeba zdůraznit, že francouzské znění pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení hovoří o jasném určení („l'acte d'opposition n'indique pas clairement“), zatímco anglické znění tohoto pravidla odkazuje na jasnou identifikaci („the notice of opposition does not clearly identify“). Nezbytnost jednotného výkladu jednotlivých jazykových znění ustanovení práva Společenství přitom v případě rozdílů mezi nimi vyžaduje, aby dotčené ustanovení bylo vykládáno podle obecné struktury a účelu nařízení, jehož je součástí (rozsudky Soudního dvora ze dne 7. prosince 1995, *Rockfon*, C-449/93, Recueil, s. I-4291, bod 28, a ze dne 24. října 1996, *Kraaijeveld* a další, C-72/95, Recueil, s. I-5403, bod 28). V projednávaném případě je cílem



pravidla 18 prováděcího nařízení, aby určení starší ochranné známky, na které jsou námitky založeny, bylo dostatečně jasné, aby ji OHIM a druhý účastník řízení mohli identifikovat. S ohledem na tento cíl nepředstavuje terminologický rozdíl mezi dvěma výše uvedenými jazykovými zněními žádný rozpor.

45 Dále je namístě podotknout, že podle pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení nemá námitkové oddělení povinnost vyzvat osobu, která podává námitky, aby napravila nedostatek jasného určení starší ochranné známky.

46 Krom toho v rozporu s tím, co tvrdí vedlejší účastník, v případě neexistence jakéhokoli výslovného odkazu, nemůže být z pravidla 15 odst. 2 písm. b) bod vi) prováděcího nařízení vyvozena povinnost uplatnitelná v rámci pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení vyobrazit starší ochrannou známku.

47 Z výše uvedeného vyplývá, že pravidlo 18 odst. 1 prováděcího nařízení je třeba vykládat v tom smyslu, že ukládá povinnost určit dostatečně jasným způsobem starší ochrannou známku, na které se zakládají námitky, za účelem identifikace, a to před uplynutím lhůty k podání námitek.

— K jasnému určení ochranné známky SPA

48 Je tedy namístě ověřit, zda v projednávaném případě sdělení o námitce obsahovalo soubor dostatečně jasných údajů, které umožní jasnou identifikaci ochranné známky SPA, zapsané ve státech Beneluxu pod č. 389 230.

49 V tomto ohledu má Soud za to, že údaje o číslu zápisu ochranné známky, na které jsou založeny námitky, a o členském státě, ve kterém je zapsána, představují jasné určení ve smyslu pravidla 18 odst. 1 prováděcího nařízení.

50 V projednávaném případě je nesporné, že sdělení o námitce obsahovalo následující údaje:

— „dobré jméno: v členském státě“;

— „členský stát: státy Beneluxu (zápis č. 389 230 ze dne 21. února 1983)“;

— „námitky jsou založeny na: třída 32: minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů“.

51 Krom toho Soud poukazuje na to, že ostatní kolonky sdělení o námitce, zejména kolonky týkající se důvodů námitek, uváděly, že „existuje nebezpečí záměny, které zahrnuje nebezpečí asociace mezi ochrannou známkou Společenství SPAFORM a ochrannými známkami SPA [...], na kterých jsou založeny námitky“, a že „SPA Monopole [...] požív[á] dobrého jména těchto ochranných známek pro výrobky třídy 32 ve státech Beneluxu“.

52 S ohledem na tyto skutečnosti je namístě konstatovat, že dotčená starší ochranná známka byla ve sdělení o námitce jasně určena. Tento závěr nemůže být zpochybněn argumenty předloženými vedlejším účastníkem.

- 53 Co se týče nejprve argumentů vycházejících ze záměny mezi ochrannými známkami, na kterých jsou založeny námitky, Soud zdůrazňuje, že ze spisu vyplývá, že žalobkyně neuplatnila v rámci čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 ochrannou známku SPA THERMES, zapsanou pod č. 555 229 ve státech Beneluxu, ale ochrannou známku SPA, zapsanou ve státech Beneluxu pod č. 389 230. Krom toho, odkaz na několik ochranných známek ve sdělení o námitce není matoucí, jelikož i když se toto sdělení skutečně zmiňuje o několika ochranných známkách SPA, má každá z nich odlišné číslo zápisu.
- 54 Co se týče dále argumentu vycházejícího ze skutečnosti, že žalobkyně nepředložila osvědčení o zápisu ochranné známky SPA, postačí připomenout, že pravidlo 18 odst. 1 prováděcího nařízení pro účely jasného určení starší ochranné známky nevyžaduje předložení osvědčení o zápisu (viz bod 49 výše). Tento závěr je potvrzen pravidlem 16 odst. 2 prováděcího nařízení, který stanoví, že „je-li námitka podána na základě starší známky, která není ochrannou známkou Společenství, je třeba sdělení o námitce pokud možno doložit důkazem o zápisu nebo podání přihlášky starší známky, jako je osvědčení o zápisu.“ Nedodržení tohoto pravidla může být přitom napraveno, jako v projednávaném případě, v souladu s odst. 3 tohoto pravidla, ve lhůtě následující po zahájení námitkového řízení.
- 55 Co se krom toho týče argumentu vycházejícího z dřívější praxe odvolacích senátů, Soud připomíná, že rozhodovací praxe OHIM nezavazuje soudy Společenství [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 20. listopadu 2002, Bosch v. OHIM (Kit Pro et Kit Super Pro), T-79/01 a T-86/01, Recueil, s. II-4881, bod 32]. V každém případě se rozhodnutí uvedená vedlejším účastníkem týkají ochranných známek, které nebyly předmětem staršího zápisu, a jejichž vyobrazení bylo tudíž nezbytné pro zajištění jejich jasného určení. V projednávané věci však tomu tak není, jelikož starší ochrannou známkou je zapsaná slovní ochranná známka, jejíž číslo zápisu, jakož i členský stát zápisu jsou jasně určeny (viz bod 49 výše).

- 56 Z výše uvedeného vyplývá, že žalobní důvod vznesený žalobkyní je opodstatněný. V důsledku toho musí být napadené rozhodnutí zrušeno v rozsahu, v němž prohlašuje za nepřijatelné námitky založené na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 ohledně ochranné známky SPA, zapsané ve státech Beneluxu pod č. 389 230.

### **K nákladům řízení**

- 57 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM byl v rozsahu, v němž je rozhodnutí odvolacího senátu částečně zrušeno, ve sporu neúspěšný, je namíste mu uložit náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní v souladu s jejími návrhy. Jelikož byl vedlejší účastník ve sporu neúspěšný, ponese vlastní náklady.

Z těchto důvodů

SOUK (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 25. února 2004 (věc R 827/2002-4) se částečně zrušuje v rozsahu, v němž prohlašuje za**

**nepřípustné námitky založené na čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství ohledně ochranné známky SPA, zapsané ve státech Beneluxu pod č. 389 230.**

- 2) **Žaloba se ve zbývající části zamítá.**
  
- 3) **OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady vynaložené žalobkyní.**
  
- 4) **Vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. června 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung