

Věc T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

v.

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM)**

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství SPA-FINDERS – Starší národní slovní ochranné známky SPA a LES THERMES DE SPA – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudu (druhého senátu) ze dne 25. května 2005 II - 1829

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se*

II - 1825

starší ochrannou známkou – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Cíl – Důkazy, které musí být předloženy majitelem

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínka – Spojitost mezi známkami – Kritéria posouzení*

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Dobré jméno starší ochranné známky – Újma na rozlišovací způsobilosti nebo na dobrém jméne starší ochranné známky – Neoprávněný prospěch, získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Kritéria posouzení*

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

4. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Slovní ochranné známky SPA-FINDERS a SPA*

(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

1. Účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem, jež byla rozšířena na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, není bránit zápisu jakékoli ochranné známky totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo ochranné známky podobné s takovou ochrannou známkou. Cílem

tohoto ustanovení je zejména umožnit majiteli starší národní ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména či rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu majitel starší ochranné známky není povinen prokázat

existenci skutečného a současného zásahu do jeho ochranné známky. Musí nicméně předložit skutečnosti umožňující dospět k závěru *prima facie* o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy.

(viz bod 40)

2. Existence spojitosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou je nezbytnou podmínkou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem, jež byla rozšířena na výrobky nebo služby, které nejsou podobné. Zásahy, které jsou uvedeny v tomto ustanovení, jsou, pokud se uskuteční, totiž následkem určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, na základě které si dotčená veřejnost vytvoří mezi těmito dvěma ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat. Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. V tomto ohledu, čím bude rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky vyšší, tím spíše dojde k takovému zásahu.

(viz bod 41)

3. Pro splnění podmínky týkající se dobrého jména, uložené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem, jež byla rozšířena na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, musí být ochranná známka známá podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky nebo službami, na něž se tato ochranná známka vztahuje.

Co se týče podmínky vztahující se k újmě na rozlišovací způsobilosti ochranné známky, tato vznikne, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost bezprostředně vyvolat asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána.

Co se týče podmínky vztahující se k újmě na dobrém jménu ochranné známky, tato vznikne, jestliže jsou výrobky, pro které je přihlašovaná ochranná známka užívána, vnímány veřejností takovým způsobem, že atraktivita starší ochranné známky je snížena.

Co se týče podmínky vztahující se k neoprávněnému prospěchu získaného

z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, musí být chápán takovým způsobem, že zahrnuje případy, ve kterých došlo k užívání a zjevnému zneužívání známé ochranné známky nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti.

(viz body 34, 43, 46, 51)

4. Co se týče ochranné známky SPA, jejíž zápis byl požadován ve státech Beneluxu pro „minerální a sodové vody a další nealkoholické nápoje; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů“, náležející do třídy 32; ve smyslu Niceské dohody, užívání slovního označení SPA-FINDERS, jehož zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro „publikace, včetně katalogů, časopisů a bulletinů“, náležející do třídy 16 a „služby cestovních kanceláří“, náležející do třídy 39 ve smyslu zmíněné dohody, nemůže neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim být na újmu.

V tomto ohledu, i když si veřejnost vytvoří bezprostřední spojitost mezi dotčenými značkami, není existence takové spojitosti dostačující pro prokázání nebezpečí zásahu do rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Ostatně, jelikož je výraz „spa“ často užíván pro označení např. belgického města Spa a belgického automobilového okruhu Spa-Francorchamps nebo obecně prostorů určených pro hydroterapii, jako hamam nebo sauny, nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA se jeví nepatrné. Mimoto, neexistuje mezi výrobky a službami, na které se vztahují obě tyto ochranné známky, žádný rozpor, který by mohl znamenat zásah do dobrého jména minerálních vod SPA a je málo pravděpodobné, že ochranná známka SPA-FINDERS poškodí obraz ochranné známky SPA. Konečně, vzhledem k tomu, že obě tyto ochranné známky označují výrobky velmi odlišné, je málo pravděpodobné, že výrobky a služby, na které se vztahuje ochranná známka SPA-FINDERS snižují atraktivitu ochranné známky SPA, i kdyby byla jejich kvalita nižší.

(viz body 44, 48–49, 53)