

## Kohtuasi T-67/04

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**

*versus*

**Siseturu Ühtlustamise Amet  
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**

Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi  
SPA-FINDERS registreerimise taotlus — Varasemad siseriiklikud kaubamärgid SPA  
ja LES THERMES DE SPA — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5

Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 25. mai 2005 . . . . . II - 1829

Kohtuotsuse kokkuvõte

1. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud identse või sarnase varasema kaubamärgi omaniku

II - 1825

*vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele või teenustele — Eesmärk — Kaubamärgi omaniku poolt esitamisele kuuluvad tõendid*

*(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)*

2. *Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud identse või sarnase varasema kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele või teenustele — Tingimus — Kaubamärkide vaheline seos — Hindamiskriteeriumid*

*(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)*

3. *Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud identse või sarnase varasema kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele ja teenustele — Tingimused — Varasema kaubamärgi maine — Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamine — Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine — Hindamiskriteeriumid*

*(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)*

4. *Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud identse või sarnase varasema kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele ja teenustele — Sõnamärgid SPA-FINDERS ja SPA*

*(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)*

1. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5, millega nähakse ette varasema registreeritud maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele ja teenustele, eesmärk ei ole takistada iga tuntud kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi registreerimist. Selle sätte eesmärk on pigem

võimaldada varasema tuntud siseriikliku kaubamärgi omanikul esitada vastulause selliste kaubamärkide registreerimisele, mille registreerimine võiks kaasa tuua varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise või kahjustamise. Selles suhtes ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama oma kauba-

märgi tegelikku ning hetkel aset leidvat kahjustamist. Siiski peab ta välja tooma asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise võimalus ei ole hüpooteetiline.

(vt punkt 40)

2. Taotletava ja varasema kaubamärgi vahelise seose olemasolu on oluline tingimus määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 kohaldamisel, millega nähakse ette varasema registreeritud maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele ja teenustele. Kui selles sättes nimetatud kahjustamine leiab aset, siis on see taotletava ja varasema kaubamärgi vahelise teatud sarnasuse tagajärg, mille alusel näeb asjaomane avalikkus mõlema kaubamärgi vahel seost, st seostab neid omavahel. Selle seose olemasolu tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki konkreetsetes asjas olulisi asjaolusid. Mida suurem on varasema kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda tõenäolisem on nende kahjustamine.

(vt punkt 41)

3. Selleks, et oleks täidetud mainega seotud tingimus, mille sätestab määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõige 5, millega nähakse ette varasema registreeritud maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele ja teenustele, peab oluline osa selle kaubamärgi alla kuuluvate kaupade ja teenuste asjaomasest avalikkusest tundma kaubamärki.

Mis puudutab tingimust kaubamärgi eristusvõime kahjustamise kohta, siis viimane on toimunud, kui varasem kaubamärk ei too enam otsekohe kaasa seost nende kaupade ja teenustega, mille suhtes on see registreeritud ja kasutusel.

Mis puudutab tingimust kaubamärgi maine kahjustamise kohta, siis viimane on toimunud, kui kaupadel, mille märgistamiseks taotletavat kaubamärki kasutatakse, on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju.

Mis puudutab tingimust varasema kaubamärgi eristusvõime või maine äraka-

sutamise kohta, siis viimase all tuleb mõista kõiki ilmseid tuntud kaubamärgi kasutamise ja parasitluse juhtumeid või selle maine ärakasutamise võimalust.

(vt punktid 34, 43, 46 ja 51)

4. Mis puudutab kaubamärki SPA, mis oli registreeritud Beneluxi maades Nizza kokkuleppe mõttes klassi 32 kuuluvatele „mineraal- ja gaseeritud veele ning muudele alkoholivabadele jookidele; siirupitele ja teistele joogivalmistusainetele”, siis sõnamärgi SPA-FINDERS, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotletakse Nizza kokkuleppe mõttes klassi 16 kuuluvatele „trükistele, sealhulgas kataloogidele, ajakirjadele ja infolehtedele” ja klassi 39 kuuluvatele „turismibüroode teenustele”, kasutamine ei kasuta ära või ei kahjusta varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.

Isegi kui asjaomase avalikkuse jaoks tekib otsekohe seos asjaomaste kaubamärkide vahel, ei ole selline seos piisav tõendamaks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist. Muu hulgas kasutatakse sõna „spa” sageli selleks, et tähistada näiteks kas Spa linna Belgias ja Belgia autosõiduringrada Spa-Francorchamps või üldiselt vesiravi pakkuvaid kohti — nagu hammamid või saunad — seepärast tundub SPA kaubamärgi eristusvõime kahjustamise tõenäosus väike. Lisaks sellele puudub kaubamärgi SPA mineraalvee mainet kahjustada võiva kahe kaubamärgi poolt tähistatud kaupade ja teenuste vahel vastuolu ning on vähe tõenäoline, et SPA-FINDERS'i kaubamärk kahjustab kaubamärgi SPA mainet. Kuna need kaks kaubamärki tähistavad väga erinevaid kaupu, on vähe tõenäoline, et SPA FINDERS'i kaubamärgi all pakutavad kaubad ja teenused vähendavad kaubamärgi SPA külgetõmbejõudu isegi juhul, kui nende kvaliteet on halvem.

(vt punktid 44, 48, 49 ja 53)