

Byla T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SPA-FINDERS paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai SPA ir LES THERMES DE SPA — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis“

2005 m. gegužės 25 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas II-1829

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapatioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė*

supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Tikslas — Įrodymai, kuriuos turi pateikti savininkas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Sąlyga — Ryšys tarp prekių ženklų — Vertinimo kriterijai*

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

3. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Sąlygos — Ankstesnio prekių ženklo geras vardas — Pakenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui — Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu — Vertinimo kriterijai*

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

4. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Žodiniai prekių ženklai SPA-FINDERS ir SPA*

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

1. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalies, kuri išplečia anksčiau įregistruoto turinčio gerą vardą prekių ženklo apsaugą nepanašioms prekėms ir paslaugoms, tikslas nėra neleisti įregistruoti bet kurio prekių ženklo, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam prekių ženklui arba į jį panašus. Šia nuostata būtent siekiama leisti ankstesnio nacionalinio prekių

ženklų savininkui pateikti protestą dėl prekių ženklų, kurie gali pakenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui, arba pasinaudami šiais skiriamuoju požymiu ar geru vardu nesąžiningai įgyti pranašumą. Šiuo atžvilgiu ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad egzistuoja faktinė ir reali galimybė pakenkti jo prekių ženklui. Vis dėlto jis turi pateikti

įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja nehipotetinė galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą ar pakenkti ateityje.

(žr. 40 punktą)

2. Ryšio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo buvimas yra pagrindinė sąlyga taikyti Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalį, kuri išplečia anksčiau įregistruoto, gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugą nepanašioms prekėms ir paslaugoms. Iš tiesų šioje nuostatoje nurodytų galimybių pakenkti realizavimasis yra tam tikro panašumo laipsnio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo egzistavimo, dėl kurio atitinkama visuomenė juos abu susieja, t. y. nustato tarp jų ryšį, pasekmė. Šio ryšio buvimas turi būti visapusiškai įvertintas, atsižvelgiant į visus svarbius šiuo atveju veiksnius. Todėl juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir geresnis jo vardas, juo lengviau bus pripažinta, kad egzistuoja galimybė pakenkti.

(žr. 41 punktą)

3. Tam, kad būtų tenkinama gero vardo sąlyga, įtvirtinta Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalimi, kuri išplečia anksčiau įregistruoto, gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugą nepanašioms prekėms ir paslaugoms, prekių ženklas turi būti žinomas didelei atitinkamos visuomenės, kuriai skirtos šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos, daliai.

Dėl sąlygos, susijusios su galimybe pakenkti prekių ženklo skiriamajam požymiui, pakanka pastebėti, kad ji realizuojasi, kai ankstesnis prekių ženklas iš karto nebeasocijuojasi su prekėmis, kurioms jis buvo įregistruotas ir naudojamas.

Dėl sąlygos, susijusios su galimybe pakenkti prekių ženklo geram vardui, pakanka pastebėti, kad ji realizuojasi, kai prekes, kurios pažymėtos prašomu įregistruoti prekių ženklu, visuomenė vertina taip, jog sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas.

Dėl nesąžiningo pranašumo įgijimo, pasinaudojant ankstesnio prekių ženklo

skiriamuoju požymiu ar geru vardu, reikia pažymėti, kad šis turi būti suprantamas kaip apimantis atvejus, kai aki-vaizdžiai eksploatuojama ar piktybiškai naudojama garsiu prekių ženklu arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija.

(žr. 34, 43, 46, 51 punktus)

4. Prekių ženklo SPA, įregistruoto Beniliukse Nicos sutarties 32 klasės prekėms „mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; sirupai ir kiti gėrimų gamtinimo mišiniai“, atžvilgiu dėl žodinio žymens SPA-FINDERS, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą šios sutarties 16 klasei priskirtiems „spausdintiems leidiniams, įskaitant katalogus, žurnalus ir biuletenius“, ir 39 klasei priskirtoms „kelionių agentūrų paslaugoms“, naudojimo negali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui.

Šiuo atžvilgiu, net jei visuomenė iš karto susietų nagrinėjamus prekių ženklus, šio ryšio buvimo nepakaktų įrodyti galimybę pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Be to, žodį „spa“ dažnai vartojant apibūdinti, pavyzdžiui, Belgijos miestą Spa ir Belgijos Spa-Francorchamps automobilių trasą arba apskritai hidroterapijai skirtas vietas, pavyzdžiui, garines turkiškas pirtis ar saunas, galimybė pakenkti prekių ženklo SPA skiriamajam požymiui yra ribota. Taip pat tarp prekių ir paslaugų, kurias žymi abu prekių ženklai, nėra jokios priešpriešos, galinčios pakenkti SPA mineralinių vandenų geram vardui, ir mažai tikėtina, jog prekių ženklas SPA-FINDERS kenktų prekių ženklo SPA įvaizdžiui. Galiausiai, kadangi abu prekių ženklai skirti labai skirtingoms prekėms, mažai tikėtina, jog sumažės prekių ženklo SPA patrauklumas, net jei prekės ir paslaugos, kurios žymimos prekių ženklu SPA-FINDERS, pasirodys esančios prastesnės kokybės.

(žr. 44, 48, 49, 53 punktus)