

## Sprawa T-67/04

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

### **Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SPA-FINDERS — Wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe SPA i LES THERMES DE SPA —  
Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 25 maja 2005 r. . . . . II - 1829

### Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych*

*towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego — Ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Cel — Dowody, jakie winien przedstawić właściciel*

*(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego — Ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Przesłanki — Związek pomiędzy znakami towarowymi — Kryteria oceny*

*(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)*

3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego — Ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Przesłanki — Renoma wcześniejszego znaku towarowego — Szkada wyrządzona w zakresie charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego — Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego — Kryteria oceny*

*(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)*

4. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego — Ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Słowne znaki towarowe SPA-FINDERS i SPA*

*(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)*

1. Celem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który przewiduje ochronę wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego cieszącego się renomą rozszerzoną na towary lub usługi, które nie są podobne, nie jest uniemożliwienie rejestracji każdego znaku towarowego, który byłby iden-

tyczny ze znakiem renomowanym lub odznaczał się względem niego podobieństwem. Celem tego przepisu jest natomiast umożliwienie właścicielowi wcześniejszego renomowanego krajowego znaku towarowego złożenia sprzeciwu wobec rejestracji znaków towarowych mogących być szkodliwymi dla renomy lub charakteru odróżniającego znaku

wcześniejszego lub mogących przynieść nienależne korzyści ze względu na tę renomę lub charakter odróżniający. W tym zakresie właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, powinien on jednak przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie *prima facie*, że w przyszłości istnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne.

(por. pkt 40)

2. Zaistnienie związku pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym jest podstawową przesłanką zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który przewiduje ochronę wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego cieszącego się renomą rozszerzoną na towary lub usługi, które nie są podobne. Jeżeli bowiem wystąpią wymienione w tym przepisie naruszenia znaku towarowego, to będą one wynikać z pewnego stopnia podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym. Ze względu na to podobieństwo zainteresowany krąg odbiorców dokona zestawienia tych dwóch znaków, to znaczy uzna, iż istnieje między nimi związek. Zaistnienie tego związku powinno być oceniane ogólnie, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników danej sprawy. Im bardziej znaczące są w tym

względnie charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia.

(por. pkt 41)

3. Aby spełniać wymóg renomy ustanowiony w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który przewiduje ochronę wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego cieszącego się renomą rozszerzoną na towary lub usługi, które nie są podobne, wcześniejszy krajowy znak towarowy powinien być znany wśród znacznej grupy odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem.

Jeżeli chodzi o przesłankę dotyczącą powstania szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego, szkoda ta występuje, jeżeli wcześniejszy znak towarowy nie wywołuje już natychmiastowych skojarzeń z towarami, dla których został zarejestrowany i jest używany.

Jeżeli chodzi o przesłankę dotyczącą powstania szkody w zakresie renomy znaku towarowego, szkoda ta występuje, jeżeli towary, dla których używa się zgłoszonego znaku towarowego, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się siła przyciągania wcześniejszego znaku towarowego.

Jeżeli chodzi o przesłankę dotyczącą czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, to obejmuje ona przypadek, w którym mają miejsce oczywiste wyzysk i wykorzystanie słynnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji.

(por. pkt 34, 43, 46, 51)

4. Jeżeli chodzi o znak towarowy SPA, będący przedmiotem rejestracji w Beneluksie dla „wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych; syropów i innych preparatów do produkcji napojów”, należących do klasy 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, to używanie oznaczenia słownego SPA-FINDERS, o którego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „publikacji drukowanych, włącznie z katalogami, magazynami i biuletynami”, należących do klasy 16, oraz dla „usług biur podróży”, należących do klasy 39 w rozumieniu wspomnianego porozumienia, nie może on powodować czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działania na ich szkodę.

W tym zakresie, nawet jeśli odbiorcy dostrzegaliby natychmiastowy związek między znakiem towarowym SPA a znakiem towarowym SPA-FINDERS, to zaistnienie takiego związku nie wystarczałoby dla wykazania prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Ponadto wobec faktu, że słowo „spa” jest często używane dla określenia na przykład belgijskiego miasta Spa i belgijskiego toru wyścigowego Spa-Francorchamps lub w sposób ogólny miejsc, w których odbywa się hydroterapia, takich jak łaźnie lub sauny, prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego SPA wydaje się być niewielkie. Poza tym brak jest jakiegokolwiek antagonizmu pomiędzy towarami i usługami objętymi tymi dwoma znakami towarowymi, co mogłoby być szkodliwe dla renomy wód mineralnych SPA, a zarazem jest mało prawdopodobne, aby znak towarowy SPA-FINDERS przyćmił wizerunek znaku towarowego SPA. Wreszcie z uwagi na to, że te dwa znaki towarowe odnoszą się do całkiem odmiennych towarów, jest mało prawdopodobne, aby towary i usługi objęte znakiem towarowym SPA-FINDERS zmniejszyły siłę przyciągania znaku towarowego SPA, nawet gdyby odznaczały się niską jakością.

(por. pkt 44, 48, 49, 53)