

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

25. května 2005 *

Ve věci T-67/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, se sídlem ve Spa (Belgie),
zastoupená L. de Brouwer, E. Cornuem, E. De Grys a D. Moreauem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

* Jednač jazyk: angličtina.

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM byla

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, se sídlem v New Yorku, New York (Spojené státy),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 10. prosince 2003 (věc R 131/2003-1), které se týká námitkového řízení mezi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV a Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

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

vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 12. února 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 26. května 2004,

po jednání konaném dne 18. ledna 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 14. října 1996 podala společnost Spa-Finders Travel Arrangements Ltd 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 Ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení SPA-FINDERS.

- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 16 a 39 ve smyslu Nicešské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Tyto výrobky a služby odpovídají tomuto popisu:

— „publikace, včetně katalogů, časopisů a bulletinů“, náležející do třídy 16;

— „služby cestovních kancelářů“, náležející do třídy 39.

4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 5/1998 dne 19. ledna 1998.

5 Dne 17. dubna 1998 podala společnost Spa Monopole, compagnie fermière Spa SA/NV (dále jen „Spa Monopole“ nebo „žalobkyně“), námítky proti zápisu přihlašované ochranné známky.

6 Námítky byly založeny na starších ochranných známkách SPA a LES THERMES DE SPA, které jsou předmětem následujících zápisů:

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

— zápis ochranné známky SPA č. 372 307 ve státech Beneluxu pro výrobky „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;

- zápis ochranné známky SPA č. 54 721 v Německu pro výrobky a služby náležející do výše uvedené třídy 3 a „hotelové služby; veřejné lázně, bazén a saunové služby; organizování konferencí a výstav; rezervace pokojů“, náležející do třídy 42;

 - zápis ochranné známky LES THERMES DE SPA č. 501 661 ve státech Beneluxu pro výrobky, které náležejí do třídy 3.
- 7 Námítky podané žalobkyní byly rovněž založeny na nezapsaném označení, a sice jménu společnosti a obchodnímu jménu SA Spa Monopole, compagnie fermière Spa, zkráceně „SA Spa Monopole NV“ používaném pro obchod související s minerálními vodami a lázeňskými zařízeními.
- 8 Na podporu svých námitek žalobkyně uplatnila čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení č. 40/94. Námítky směřovaly proti všem výrobkům a službám zahrnutým přihlašovanou ochrannou známkou.
- 9 Rozhodnutím ze dne 28. listopadu 2002 námitkové oddělení zamítlo námítky, když mělo za to, že nebylo prokázáno, že užívání ochranné známky SPA-FINDERS umožňuje neprávem těžit z dobrého jména starších ochranných známek SPA nebo že představuje zásah do rozlišovací způsobilosti těchto ochranných známek.
- 10 Dne 28. ledna 2003 podala žalobkyně na základě článků 57 až 59 nařízení č. 40/94 k OHIM odvolání proti tomuto rozhodnutí.

- 11 Rozhodnutím ze dne 10. prosince 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM zamítl odvolání podané žalobkyní. Odvolací senát připustil podobný charakter dotčených ochranných známek a rozsáhlost dobrého jména ochranné známky SPA ohledně minerálních vod v Belgii a ve všech státech Beneluxu. Odvolací senát měl však za to, že nebylo prokázáno, že zápis ochranné známky SPA-FINDERS, která je používána pro výrobky třídy 16 a služby třídy 39 je na újmu ochranné známce SPA ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

Návrhy účastníků řízení

- 12 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;

- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

- 13 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl tuto žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 14 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

K přípustnosti faktických a právních skutečností uplatněných u Soudu

- 15 OHIM úvodem uplatňuje nepřipustnost argumentů žalobkyně týkajících se ochranné známky LES THERMES DE SPA, která je zapsaná ve státech Beneluxu pod číslem 466 130 pro „služby poskytované v rámci lázeňského zařízení včetně poskytování služeb zdravotní péče; lázně, sprchy, masáže“, náležející do třídy 42. OHIM v tomto ohledu tvrdí, že jelikož se námitkové řízení a řízení před odvolacím senátem OHIM netýkaly této ochranné známky, jsou argumenty žalobkyně týkající se této ochranné známky nepřipustné.
- 16 Na jednání žalobkyně potvrdila, že ochrannou známku LES THERMES DE SPA, zapsanou ve státech Beneluxu pod číslem 466 130 pro služby náležející do třídy 42, uvedla poprvé před Soudem.

K použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

— K dobrému jménu starších ochranných známek

- 17 Žalobkyně tvrdí, že různé ochranné známky SPA požívají dobrého jména ve státech Beneluxu, které vyplývá zprv z jejího práva výhradního užívání vod města Spa od roku 1921 a ze skutečnosti, že žalobkyně vyrábí a prodává pod ochrannou známkou SPA minerální vody pocházející z těchto pramenů. Ochranná známka SPA má zadruhé vedoucí postavení mezi lahvovými minerálními vodami na trhu ve státech Beneluxu. SPA je zatřetí minerální vodou s pozitivními účinky na zdraví uznanými Belgickou královskou lékařskou akademií. Žalobkyně konečně tvrdí, že láhve SPA jsou prodávány v několika zemích Evropy a ve zbytku světa. Žalobkyně ostatně podotýká, že dobré jméno, které ochranná známka SPA požívá ve státech Beneluxu pro minerální vody, bylo uznáno jak námitkovým oddělením, tak odvolacím senátem OHIM v napadeném rozhodnutí, jakož i v jiné věci (rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 12. prosince 2003, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa/Cosmetics Ltd, věc R 168/2003-2).
- 18 Žalobkyně krom toho tvrdí, že ochranná známka LES THERMES DE SPA rovněž požívá dobrého jména ve státech Beneluxu, co se týče služeb třídy 42. Odkazuje zde na terapeutické síly vody Spa a jejich lázní, které jsou známé od 19. století, doby, od které ochranná známka LES THERMES DE SPA získala jedno z nejlepších dobrých jmen a přilákala mnoho turistů a spotřebitelů.
- 19 OHIM má za to, že ochranná známka SPA zapsaná pod číslem 389 230, která se vztahuje na výrobky třídy 32, je jediná, která požívá dobrého jména na území států Beneluxu, a musí být jedinou ochrannou známkou, která má být pro tuto žalobu zohledněna.

— K podobnosti nebo totožnosti dotčených ochranných známek

20 Žalobkyně nenapadá posouzení podobnosti ochranných známek SPA a SPA-FINDERS, které provedl odvolací senát. Krom toho má za to, že ochranné známky LES THERMES DE SPA a SPA-FINDERS jsou podobné.

21 Pokud jde o podobnost ochranných známek SPA-FINDERS a SPA, sdílí OHIM názor žalobkyně. Veřejnost států Beneluxu si může kvůli této podobnosti mezi označením a ochrannou známkou vytvořit spojitost ve smyslu judikatury Adidas (rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, dále jen „rozsudek Adidas“). OHIM však zdůrazňuje, že existence takové spojitosti neumožňuje sama o sobě konstatovat zásah do dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo že z nich může být vytěžen prospěch.

— K metodě posouzení podmínky stanovené v čl. 8 odst. 5 *in fine* nařízení č. 40/94

22 Žalobkyně se opírá o judikaturu Soudního dvora týkající se použití čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), aby tvrdila, že je důležité, že si veřejnost může mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou učinit spojitost (rozsudek Adidas, body 38 a 39). Podle žalobkyně existence takové spojitosti má za následek jednak zásah do rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starší ochranné známky a jednak

umožňuje přihlašované ochranné známce těžit neprávem z dobrého jména starší ochranné známky. Žalobkyně dodává, že čím je ochranná známka známější, tím více představuje užívání podobné ochranné známky pro jednotlivé výrobky nebo služby újmu na rozlišovací způsobilosti nebo dobrém jménu starší ochranné známky.

23 Žalobkyně se opírá o rozsudek Claeryn Soudního dvora Beneluxu ze dne 1. března 1975, podle kterého je rozlišovací způsobilost všeobecně známé ochranné známky posuzována podle toho, do jaké míry tato ochranná známka může vyvolat u veřejnosti okamžitou asociaci s výrobkem, pro který je zapsána. Konečně žalobkyně zdůrazňuje existenci spojitosti u veřejnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, která umožňuje neprávem těžit a zasahovat do dobrého jména starší ochranné známky. Veřejnost má tedy za to, že mezi podniky nabízejícími dotyčné výrobky a služby existuje hospodářský vztah.

24 OHIM toto tvrzení odmítá.

— K použití podmínek stanovených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

25 Co se týče použití podmínek stanovených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v projednávaném případě, žalobkyně nejdříve připomíná, že se ochranná známka SPA-FINDERS týká publikací souvisejících se zdravím a krásou, jakož i služeb cestovní kanceláře v lázeňských zařízeních v Evropě. Jelikož má podle žalobkyně ochranná známka SPA dobré jméno ve státech Beneluxu, veřejnost této oblasti si okamžitě vytvoří spojitost mezi SPA-FINDERS a minerálními vodami pokrytými ochrannou známkou SPA, jakož i lázeňskými zařízeními využívajícími tuto stejnou

vodu. Tato asociace mezi ochrannou známkou SPA a ochrannou známkou SPA-FINDERS vztahující se na služby cestovní kanceláře a publikace představuje újmu na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky tím, že ji snižuje.

- 26 Žalobkyně dále tvrdí, že tím, že si veřejnost spojí ochranné známky SPA a SPA-FINDERS, se bude domnívat, že mezi podniky nabízejícími tyto výrobky a služby existuje hospodářský vztah. Konkrétněji, veřejnost by mohla předpokládat, že služby cestovní kanceláře SPA-FINDERS jsou nabízeny žalobkyní nebo mají jí udělené povolení. V důsledku toho ochranná známka SPA-FINDERS těží neprávem z dobrého jména ochranné známky SPA. Žalobkyně se opírá v tomto ohledu o výše uvedené rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. prosince 2003 (bod 28).
- 27 Žalobkyně se rovněž opírá o hospodářský vztah, který si může veřejnost utvořit mezi podniky nabízejícími výrobky SPA a SPA-FINDERS, aby prokázala nebezpečí újmy způsobené na dobrém jménu ochranné známky SPA. Nebezpečí zásahu podle žalobkyně skutečně existuje, jelikož Spa Monopole nemůže kontrolovat kvalitu výrobků a služeb prodávaných pod ochrannou známkou SPA-FINDERS. Na podporu své argumentace odkazuje žalobkyně opět na výše uvedené rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. prosince 2003 (bod 28).
- 28 OHIM má za to, že žalobkyně nepředložila žádný důkaz, který umožňuje použít čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. OHIM zdůrazňuje skutečnost, že výraz „spa“ není známý pouze díky minerálním vodám: představuje rovněž město Spa, jeho okruh formule 1 a jeho kraj. Výraz „spa“ je rovněž běžně používán pro označení vodních materiálů a procedur (hydroterapie, sauny atd.). OHIM dodává, že spotřebitel si spojí ochrannou známku SPA-FINDERS s vyhledáváním míst, která vykazují charakteristiky spojené s lázněmi (hydroterapie, hamam, sauny atd.). Podle OHIM rovněž není nic neobvyklého na užívání slova „spa“ v jeho popisném a druhovém významu, pokud toto užívání neodkazuje přímo nebo nepřímo na minerální vody.

Závěry Soudu

- 29 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 „se [n]a základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“.
- 30 Za účelem ověření, zda odvolací senát porušil toto ustanovení, je třeba posoudit, zda podmínky nezbytné pro jeho použití jsou v projednávaném případě splněny. V tomto ohledu má Soud za to, že starší ochranné známky, na kterých jsou založeny námitky, jsou ochrannými známkami zapsanými ve státech Beneluxu a národní ochrannou známkou. Je tedy namístě zaprvé ověřit, zda ochranná známka, pro kterou je zápis požadován, je totožná s těmito staršími ochrannými známkami nebo je jim podobná; zadruhé, zda tyto ochranné známky mají ve státech Beneluxu nebo v dotyčném členském státě dobré jméno; a zatřetí, zda užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu těží neprávem z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim je na újmu. Jelikož jsou tyto podmínky kumulativní, neexistence jedné z nich je dostačující, aby ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 byla nepoužitelná.
- 31 Krom toho Soud konstatuje, jak bylo potvrzeno na jednání, že předmětem námitek podaných žalobkyní není ochranná známka LES THERMES DE SPA, zapsaná ve státech Beneluxu pod číslem 466 130 a uplatněná poprvé před Soudem. Podle ustálené judikatury totiž skutečnosti, které jsou uplatněny před Soudem, aniž by byly předloženy před odděleními OHIM, mohou ovlivnit legalitu rozhodnutí pouze tehdy, pokud je OHIM musel zohlednit z moci úřední. V tomto ohledu vyplývá z čl.

74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94, podle kterého v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se OHIM při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky řízení, že OHIM nemusí zohlednit z moci úřední skutečnosti, které nebyly předloženy účastníky řízení. Takové skutečnosti tedy nemohou zpochybnit legalitu rozhodnutí odvolacího senátu [rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, Samar v. OHIM – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Sb. rozh. s. II-2939, bod 13].

- 32 Je tedy třeba odmítnout argumenty žalobkyně v rozsahu, v němž se týkají zápisu ochranné známky LES THERMES DE SPA pod číslem 466 130 ve státech Beneluxu, a omezit analýzu na ochranné známky SPA, které jsou zapsány pod čísly 389 230, 372 307, 54 721 a ochrannou známku LES THERMES DE SPA, zapsanou pod číslem 501 661.

K podobnosti nebo totožnosti dotčených ochranných známek

- 33 Soud nejdříve konstatuje, že účastníci řízení se právem shodují na uznání podobnosti dotčených ochranných známek. Výsledek žaloby tedy závisí na dvou dalších podmínkách stanovených čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (viz bod 30 výše).

K dobrému jménu starších ochranných známek

- 34 Soud dále podotýká, že podle judikatury pro splnění podmínky týkající se dobrého jména musí být starší národní ochranná známka známá podstatné části veřejnosti,

kteřá je dotčena výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje [rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 31, a rozsudek Soudu ze dne 13. prosince 2004, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Recueil, s. II-4297, bod 67].

35 V projednávaném případě je nesporné, že dobré jméno ochranné známky SPA zapsané ve státech Beneluxu pod číslem 389 230 pro výrobky náležející do třídy 32 je na území států Beneluxu prokázáno.

36 Naproti tomu žalobkyně nepředložila žádný argument, který umožňuje dospět k závěru o existenci dobrého jména ochranné známky SPA na území států Beneluxu, která je zapsána ve státech Beneluxu pod číslem 372 307 pro výrobky náležející do třídy 3.

37 Krom toho Soud podotýká, že dobré jméno ochranné známky SPA na německém území, zapsané v Německu pod číslem 54 721 pro výrobky a služby náležející do tříd 3 a 42 není prokázáno. V tomto ohledu napadené rozhodnutí výslovně konstatovalo neexistenci jakéhokoli důkazu předloženého žalobkyní, který umožňuje prokázat dobré jméno této ochranné známky na tomto území. Žalobkyně přitom nepředložila Soudu žádnou skutečnost, která by umožnila zpochybnit posouzení odvolacího senátu. Skutečnost, že láhve minerální vody SPA jsou prodávány v Německu, totiž sama o sobě neprokazuje existenci dobrého jména ochranné známky SPA pro dotčené výrobky náležející do třídy 3 a 42.

38 Soud konečně konstatuje, že žádná skutečnost neumožňuje dospět k závěru o existenci dobrého jména ochranné známky LES THERMES DE SPA, která je

zapsána ve státech Beneluxu pod číslem 501 661 pro výrobky náležející do třídy 3. V tomto ohledu žalobkyně předložila pouze skutečnosti týkající se dobrého jména ochranné známky LES THERMES DE SPA pro výrobky a služby náležející do třídy 42 z důvodu provozování lázeňských zařízení.

- 39 Pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 Soud tedy v projednávaném případě zohlední pouze dobré jméno ochranné známky SPA zapsané pod číslem 389 230 na území států Beneluxu pro výrobky třídy 32. Je tedy třeba ověřit, zda užívání ochranné známky SPA-FINDERS bez řádného důvodu těžší neprávem z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky SPA zapsané ve státech Beneluxu pod číslem 389 230 pro výrobky náležející do třídy 32 nebo jim je na újmu.

K neoprávněnému prospěchu získanému z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky a újmě, která jim vznikla

- 40 Úvodem Soud konstatuje, že účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 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 těžít neprávem z tohoto dobrého jména či rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu je třeba upřesnit, že 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.

41 Soud krom toho konstatuje, že existence spojitosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou je nezbytnou podmínkou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. 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, to jest bude je navzájem spojovat. Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz obdobně rozsudek Adidas, bod 29 a 30). V tomto ohledu, čím bude rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky vyšší, tím spíše dojde k takovému zásahu (výše uvedený rozsudek General Motors, bod 30).

42 Ve světle výše uvedených úvah musí Soud ověřit, zda ochranná známka SPA-FINDERS může neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména ochranné známky SPA nebo jim být na újmu.

— K újmě na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky

43 Tato újma vznikne, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost bezprostředně vyvolat asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána (viz v tomto smyslu stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse k rozsudku Adidas, Recueil, s. I-12540, bod 37).

44 V projednávaném případě Soud konstatuje, že žalobkyně nepředložila žádnou skutečnost, která by umožnila dospět k závěru o existenci nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA užíváním ochranné známky SPA-FINDERS. Žalobkyně totiž zdůrazňuje údajnou bezprostřední spojitost, kterou si veřejnost vytvoří mezi ochrannou známkou SPA a ochrannou známkou SPA-FINDERS. Z této spojitosti odvozuje existenci zásahu do rozlišovací způsobilosti. Jak

přítom žalobkyně uznala na jednání, existence takové spojitosti není dostačující pro prokázání nebezpečí zásahu do rozlišovací způsobilosti. Soud krom toho podotýká, že 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.

- 45 Žalobkyně tedy neprokázala, že užívání ochranné známky SPA-FINDERS může být na újmu rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA.

— K újmě na dobrém jménu starší ochranné známky

- 46 Tato újma vznikne, jestliže výrobky, pro které je přihlašovaná ochranná známka užívána, jsou vnímány veřejností takovým způsobem, že atraktivita starší ochranné známky je snížena (viz v tomto smyslu výše uvedené stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse k rozsudku Adidas, bod 38).

- 47 V projednávaném případě žalobkyně nepředložila během řízení před odděleními OHIM nebo před Soudem žádný důkaz, který umožňuje prokázat, že zápis ochranné známky SPA-FINDERS může způsobit nebezpečí zásahu do dobrého jména ochranné známky SPA.

- 48 V tomto ohledu, jak podotýká právem OHIM, neexistuje mezi výrobky a službami, na které se vztahují ochranné známky SPA a SPA-FINDERS, žádný rozpor, který by

mohl znamenat zásah do dobrého jména minerálních vod SPA. Stejně tak Soud podotýká, že je málo pravděpodobné, že ochranná známka SPA-FINDERS poškodí obraz ochranné známky SPA.

49 Argument žalobkyně vycházející z výše uvedeného rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. prosince 2003 není v rozporu s tímto závěrem, neboť v tomto rozhodnutí odvolací senát OHIM měl v bodě 28 za to, že existuje nebezpečí zásahu do dobrého jména a neproprávněný prospěch spojený s dobrým jménem z důvodu blízkosti mezi dotýčnými výrobky. V projednávaném případě však ochranné známky SPA a SPA-FINDERS označují výrobky velmi odlišné, a sice na jedné straně minerální vody a na straně druhé publikace a služby cestovní kanceláře. Soud má za to, že je tedy 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.

50 Žalobkyně tedy neprokázala, že užívání ochranné známky SPA-FINDERS může být na újmu dobrému jménu ochranné známky SPA.

— K neoprávněnému prospěchu získanému z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky

51 Neoprávněný prospěch získaný 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 v tomto smyslu výše uvedené stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse k rozsudku Adidas, bod 39).

- 52 V projednávaném případě Soud konstatuje, že nebyla předložena žádná skutečnost, že ochranná známka SPA-FINDERS umožňuje svému majiteli neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky SPA. Nebyl totiž předložen žádný důkaz o tom, že existuje nebezpečí užívání a zneužívání ochranné známky SPA nebo pokus o získání prospěchu z její pověsti.
- 53 Není tedy prokázáno, že přihlašovaná ochranná známka může neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim být na újmu. V důsledku toho není namístě, aby se Soud vyjadřoval k existenci nebezpečí užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu.
- 54 Jelikož nebyla splněna jedna z nezbytných podmínek pro použití ustanoví čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, žalobní návrh vycházející z porušení tohoto ustanovení není opodstatněný. Je tedy namístě žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

- 55 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu 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 žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 25. května 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung