

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 25. maja 2005\*

V zadevi T-67/04,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, s sedežem v Spaju (Belgija), ki jo zastopajo L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse in D. Moreau, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

**Spa-Finders Travel Arrangements Ltd**, s sedežem v New Yorku, New York  
(Združene države Amerike),

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. decembra 2003 (zadeva R 131/2003-1), v zvezi s postopkom z ugovorom med Spa Monopole, compagnie fermière Spa SA/NV, in Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),  
SODIŠČE PRVE STOPNJE

v sestavi J. Pirrung, predsednik, N. J. Forwood in S. Papasavvas, sodnika,

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 12. februarja 2004,

na podlagi odgovora UUNT na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 26. maja 2004,

na podlagi obravnave 18. januarja 2005

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Družba Spa-Finders Travel Arrangements Ltd je 14. oktobra 1996 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena, vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak SPA-FINDERS.
- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razreda 16 in 39 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen. Ti proizvodi in storitve ustrezajo naslednjemu opisu:
  - „tiskane publikacije, vključno s katalogi, revijami in biltení“, ki sodijo v razred 16;

— „storitve potovalnih agencij“, ki sodijo v razred 39.

4 Dne 19. januarja 1998 je bila prijava za registracijo znamke objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 5/1998.

5 Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, (v nadaljevanju: Spa Monopole ali tožeča stranka) je 17. aprila 1998 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke.

6 Pri ugovoru se je oprla na prejšnji znamki SPA in LES THERMES DE SPA, ki sta bili predmet naslednjih registracij:

— registracije znamke SPA št. 389 230 v državah Beneluksa za proizvode - „mineralne in gazirane vode ter druge brezalkoholne pijače, sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“, ki sodijo v razred 32;

— registracije znamke SPA št. 372 307 v državah Beneluksa za proizvode - „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje, pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila, parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase, sredstva za čiščenje zob“, ki sodijo v razred 3;

- registracije znamke SPA št. 54 721 v Nemčiji za proizvode in storitve, ki sodijo v zgoraj omenjeni razred 3, in „hotelske storitve; javna kopališča, bazeni in savne, organiziranje konferenc in razstav; rezervacija sob“, ki sodijo v razred 42;
  
  - registracije znamke LES THERMES DE SPA št. 501 661 v državah Beneluksa za proizvode, ki sodijo v razred 3.
- 7 Tožeča stranka je ugovor oprla tudi na neregistrirani znak, namreč ime družbe in trgovsko oznako SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, skrajšano „SA Spa Monopole NV“, ki se uporablja v trgovskem prometu z mineralnimi vodami in v zvezi s termalnimi ustanovami.
- 8 Tožeča stranka se je pri utemeljitvi svojega ugovora sklicevala na člen 8(4) in (5) Uredbe št. 40/94. Ugovor je bil naravnán zoper vse proizvode in storitve, ki jih zajema prijavljena znamka.
- 9 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 28. novembra 2002 zavrnil ugovor z obrazložitvijo, da ni bilo izkazano, da bi uporaba znamke SPA-FINDERS omogočila neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk SPA ali da bi oškodovala njihov razlikovalni značaj.
- 10 Tožeča stranka je dne 28. januarja 2003 zoper to odločbo pri UUNT vložila pritožbo na podlagi členov od 57 do 59 Uredbe št. 40/94.

- 11 Z odločbo z dne 10. decembra 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe UUNT zavrnil pritožbo tožeče stranke. Odbor za pritožbe je potrdil podoben značaj zadevnih znamk in velik ugled znamke SPA, v zvezi z mineralnimi vodami v Belgiji in v vseh državah Beneluksa. Vendar je odbor za pritožbe menil, da ni bilo ugotovljeno, da bi registracija znamke SPA-FINDERS, ki se uporablja za proizvode iz razreda 16 in storitve iz razreda 39, škodila znamki SPA v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

### **Predlogi strank**

- 12 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- izpodbijano odločbo razveljavi;
  
- UUNT naloži plačilo stroškov.

- 13 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- to tožbo zavrne;
  
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## Pravno stanje

- 14 Tožeča stranka v utemeljitvi tožbe kot edini tožbeni razlog navaja kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

## *Trditve strank*

Dopustnost dejanskih in pravnih navedb, predloženih pred Sodiščem prve stopnje

- 15 UUNT se uvodoma sklicuje na nedopustnost trditev tožeče stranke v zvezi z znamko LES THERMES DE SPA, ki je registrirana v državah Beneluksa pod številko 466 130 za „storitve v okviru termalnih ustanov, ki vključujejo zdravstvene storitve; kopeli, tuširanje, masaže“, ki sodijo v razred 42. V zvezi s tem UUNT zatrjuje, da trditve tožeče stranke niso dopustne, kolikor se postopek z ugovorom in postopek pred odborom za pritožbe UUNT nista nanašala na to znamko.
- 16 Na obravnavi je tožeča stranka potrdila, da je znamko LES THERMES DE SPA, registrirano v državah Beneluksa pod številko 466 130 za storitve iz razreda 42, prvič navedla pred Sodiščem prve stopnje.

## Uporaba člena 8(5) Uredbe št. 40/94

## – Ugled prejšnjih znamk

- 17 Tožeča stranka zatrjuje, da imajo različne znamke SPA v državah Beneluksa velik ugled, ki izhaja, prvič, iz njene izključne pravice izkoriščanja voda mesta SPA od leta 1921 in iz dejstva, da je mineralno vodo iz teh izvirov proizvajala in tržila pod znamko SPA. Drugič, znamka SPA naj bi bila vodilna med ustekleničenimi mineralnimi vodami na trgu držav Beneluksa. Tretjič, mineralna voda SPA naj bi imela na zdravje pozitivne učinke, ki jih je priznala Belgijska kraljeva akademija za medicino. Četrtič, tožeča stranka izpostavlja, da se steklenice mineralne vode SPA prodajajo v več evropskih državah in drugod po svetu. Sicer pa tožeča stranka poudarja, da sta tako oddelek za ugovore kot odbor za pritožbe UUNT v izpodbijani odločbi in v drugi zadevi (odločba drugega odbora za pritožbe z dne 12. decembra 2003 v zadevi SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa proti Cosmetics Ltd, zadeva R 168/2003-2) priznala ugled, ki ga ima znamka SPA v zvezi z mineralnimi vodami v državah Beneluksa.
- 18 Tožeča stranka sicer zagotavlja, da ima znamka LES THERMES DE SPA v državah Beneluksa velik ugled, kar zadeva storitve iz razreda 42. Pri tem se sklicuje na zdravilne lastnosti vode Spa in njenih term, poznanih že od 19. stoletja, zaradi katerih naj bi znamka LES THERMES DE SPA pridobila največji ugled in naj bi privabljala številne turiste in potrošnike.
- 19 UUNT meni, da ima edino znamka SPA, registrirana pod številko 389 230 za proizvode iz razreda 32, na ozemlju držav Beneluksa velik ugled in je edina znamka, ki jo je treba upoštevati za to tožbo.



– Podobnost ali enakost zadevnih znamk

- 20 Tožeča stranka ne oporeka presoji odbora za pritožbe glede podobnosti med znamkama SPA in SPA-FINDERS. Meni, da sta znamki LES THERMES DE SPA in SPA-FINDERS podobni.
- 21 UUNT meni enako kot tožeča stranka glede podobnosti znamk SPA-FINDERS in SPA. Zaradi te podobnosti bi javnost v državah Beneluksa lahko povezala znak in znamko v smislu sodbe Adidas (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, v nadaljevanju sodba Adidas). Vendar UUNT poudarja, da obstoj take zveze sam po sebi ne dopušča ugotovitve o oškodovanju ugleda ali razlikovalnega značaja prejšnje znamke, ali pa da bi ta bila izkoriščana.

– Način presoje pogoja iz člena 8(5), *in fine*, Uredbe št. 40/94

- 22 Tožeča stranka se opira na sodno prakso Sodišča v zvezi z uporabo člena 5(2) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), da bi poudarila pomembnost dejstva, da bi javnost lahko povezala prejšnjo in prijavljeno znamko (sodba Adidas, točki 38 in 39). Po mnenju tožeče stranke bi taka povezava po eni strani škodila razlikovalnemu značaju in ugledu prejšnje znamke, po drugi strani pa

omogočala prijavljeni znamki, da bi izkoristila ugled prejšnje znamke. Tožeča stranka dodaja, da, bolj ko je prejšnja znamka uveljavljena, bolj uporaba podobne znamke za druge proizvode in storitve škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu prejšnje znamke.

23 Tožeča stranka se sklicuje na sodbo Sodišča Beneluksa z dne 1. marca 1975 v zadevi Claeryn, v smislu katere se razlikovalni značaj ugledne znamke lahko presodi po tem, v kolikšni meri jo javnost takoj poveže s proizvodom, za katerega je registrirana. Tožeča stranka vztraja, da je v zavesti javnosti zveza med prijaviteljo in prejšnjo znamko, ki bi omogočala, da se izkoristi in škoduje ugledu prejšnje znamke. Javnost bi tako menila, da je med podjetji, ki ponujajo zadevne proizvode in storitve, gospodarska povezava.

24 UUNT zavrača to trditev.

– Uporaba pogojev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94

25 Glede uporabe pogojev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v tem primeru tožeča stranka najprej opozarja, da znamka SPA-FINDERS zajema publikacije v zvezi z zdravjem in lepoto in storitve potovalnih agencij v termalnih ustanovah v Evropi. Ker ima znamka SPA v državah Beneluksa velik ugled, po mnenju tožeče stranke javnost tega območja takoj vzpostavi vez med SPA-FINDERS in mineralnimi vodami, označenimi z znamko SPA, kakor tudi termalnimi ustanovami, ki to vodo uporabljajo. Zato bo ta

povezava med znamko SPA in znamko SPA-FINDERS, ki zajema storitve potovalnih agencij in publikacije, škodila razlikovalnemu značaju prejšnje znamke s tem, da ga zmanjša.

- 26 Tožeča stranka dalje zatrjuje, da bo javnost s povezovanjem znamk SPA in SPA-FINDERS menila, da med podjetji, ki ponujajo te proizvode in storitve, obstaja gospodarska vez. Natančneje, javnost bi lahko domnevala, da tožeča stranka ponuja storitve potovalne agencije SPA-FINDERS oziroma da je za to pridobila njeno licenco. Posledično bi znamka SPA-FINDERS izkoriščala ugled znamke SPA. Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na zgoraj navedeno odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. decembra 2003 (točka 28).
- 27 Tožeča stranka se prav tako sklicuje na gospodarsko vez, ki bi jo javnost lahko vzpostavila med podjetji, ki ponujajo proizvode SPA in SPA-FINDERS, da bi izkazala nevarnost škodovanja ugledu znamke SPA. Verjetnost škode bi bila dejanska, če naj Spa Monopole ne bi mogla nadzorovati kakovosti proizvodov in storitev, ki se prodajajo pod znamko SPA-FINDERS. Pri utemeljitvi svojih trditev se tožeča stranka ponovno sklicuje na zgoraj navedeno odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. decembra 2003 (točka 28).
- 28 UUNT meni, da tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza, ki bi dopuščal uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Prav tako vztraja pri dejstvu, da izraz „Spa“ ni poznan zgolj zaradi mineralnih vod - spominja tudi na mesto Spa, njegovo dirkališče Formule 1 in njegovo pokrajino. Izraz „spa“ se navadno uporablja tudi za oznako opreme in zdravljenje z vodo (hidroterapija, savna itd.). UUNT dodaja, da bo potrošnik znamko SPA-FINDERS povezoval z iskanjem spletnih strani, na katerih so predstavljene značilnosti „Spa“ (hidroterapija, turške kopeli, savna itd.). Po mnenju UUNT niti ni nič vprašljivega v zvezi z uporabo besede „spa“ v njenem opisnem in splošnem smislu, če se ta neposredno ali posredno ne sklicuje na mineralne vode.

*Presoja Sodišča prve stopnje*

- 29 V smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 „poleg tega znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če ima prejšnja znamka Skupnosti ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“.
- 30 Da bi preverili, ali je odbor za pritožbe kršil to določbo, je treba presoditi, ali so v tem primeru izpolnjeni pogoji, potrebni za njeno uporabo. Sodišče prve stopnje v zvezi s tem poudarja, da so prejšnje znamke, na katere se opira ugovor, znamke, registrirane v državah Beneluksa, in nacionalna znamka. Zato je treba preučiti, prvič, ali je znamka, za katero je bila zahtevana registracija, enaka prejšnjim znamkam oziroma jim je podobna; drugič, ali te v državah Beneluksa ali v zadevni državi članici uživajo ugled; in tretjič, ali bi uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnjih znamk. Ker so ti pogoji določeni kumulativno, se določbe člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ne uporabljajo, če kateri izmed njih ni izpolnjen.
- 31 Dalje Sodišče prve stopnje ugotavlja, kot je bilo potrjeno na obravnavi, da se predlog ugovora tožeče stranke ni nanašal na znamko LES THERMES DE SPA, registrirano v državah Beneluksa pod številko 466 130 in prvič omenjeno pred Sodiščem prve stopnje. Vendar lahko v skladu z ustaljeno sodno prakso dejstva, navedena pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi bila prej podana pred organi UUNT, vplivajo na zakonitost odločbe, le če bi jih UUNT moral upoštevati po uradni dolžnosti. V tem

smislu izhaja iz člena 74(1), *in fine*, Uredbe št. 40/94 to, da je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, in da ni dolžan po uradni dolžnosti upoštevati dejstev, ki jih stranke niso navedle. Zato zaradi teh dejstev ni mogoče dvomiti o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION), T-115/03, ZOdl., str. II-2939, točka 13).

- 32 Zato je treba zavrniti trditve tožeče stranke, kolikor zadevajo registracijo znamke LES THERMES DE SPA pod številko 466 130 v državah Beneluksa, in omejiti preizkus na znamke SPA, registrirane pod številkami 389 230, 372 307, 54 721, in na znamko LES THERMES DE SPA, registrirano pod številko 501 661.

#### Podobnost ali enakost zadevnih znamk

- 33 Sodišče prve stopnje najprej ugotavlja, da stranke pravilno soglašajo glede obstoja podobnosti zadevnih znamk. Izid tožbe je zato odvisen od drugih dveh pogojev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (glej točko 30).

#### Ugled prejšnjih znamk

- 34 Sodišče prve stopnje dalje poudarja, da je v skladu s sodno prakso pogoj glede ugleda izpolnjen, če je prejšnja nacionalna znamka poznana velikemu delu zadevne javnosti

za proizvode in storitve, ki jih zajema (sodba Sodišča z dne 14. septembra 1999 zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 31, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2004 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, ZOdl., str. II-4297, točka 67).

- 35 V tem primeru je ugled znamke SPA, ki je registrirana v državah Beneluxa pod številko 389 230 za proizvode iz razreda 32, nesporen.
- 36 Nasprotno tožeča stranka ni podala nobene trditve, ki bi dopuščala sklepanje, da ima znamka SPA, registrirana v državah Beneluxa pod številko 372 307 za proizvode iz razreda 3, ugled na ozemlju držav Beneluxa.
- 37 Sodišče prve stopnje poleg tega poudarja, da znamka SPA, registrirana v Nemčiji pod številko 54 721 za proizvode in storitve iz razredov 3 in 42, na nemškem ozemlju ni znana. V tej zvezi je bilo v izpodbijani odločbi izrecno ugotovljeno, da tožeča stranka ni podala nikakršnih dokazov, ki bi dopuščali sklepanje o ugledu te znamke na tem ozemlju. Tožeča stranka pred Sodiščem prve stopnje tako ni navedla nobenih dejstev, ki bi dopuščali dvom o presoji odbora za pritožbe. Dejstvo, da se steklenice mineralne vode SPA prodajajo v Nemčiji, samo po sebi ne dokazuje, da je znamka SPA za zadevne proizvode iz razredov 3 in 42 poznana.
- 38 Nazadnje Sodišče prve stopnje ugotavlja, da nobena navedba ne dopušča sklepa o obstoju ugleda znamke LES THERMES DE SPA, registrirane v državah Beneluxa

pod številko 501 661 za proizvode iz razreda 3. Tožeča stranka je v zvezi s tem podala zgolj navedbe glede ugleda znamke LES THERMES DE SPA za proizvode in storitve iz razreda 42, ki izhaja iz dejavnosti termalnih ustanov.

- 39 Zato bo Sodišče prve stopnje za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v tem primeru upoštevalo zgolj ugled, ki ga ima znamka SPA, registrirana pod številko 389 230 za proizvode iz razreda 32, na ozemlju držav Beneluksa. Preveriti je torej treba, ali bi uporaba znamke SPA-FINDERS brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke SPA, registrirane v državah Beneluksa pod številko 389 230, ki se nanaša na proizvode iz razreda 32.

Izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke

- 40 Sodišče prve stopnje uvodoma poudarja, prvič, da cilj člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni preprečiti registracijo vsake znamke, ki je enaka ali podobna poznani znamki. Namen te določbe je zlasti omogočiti imetniku poznane prejšnje nacionalne znamke, da oporeka registraciji znamke, ki bi lahko ali izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. V zvezi s tem je treba pojasniti, da imetnik prejšnje znamke ni dolžan izkazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke. Vendar mora navesti dejstva, ki na prvi pogled dopuščajo sklep o obstoju prihodnje in ne hipotetične verjetnosti izkoriščanja ali oškodovanja.

- 41 Sodišče prve stopnje med drugim navaja, da je obstoj povezave med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko bistveni pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Nastale kršitve, določene s to določbo, so posledica določene stopnje podobnosti med prijavljeno in prejšnjo znamko, zaradi katerih jih zadevna javnost primerja, kar pomeni, da ju povezuje. Obstoj take vezi je treba presojati celostno, ob upoštevanju vseh bistvenih dejavnikov tega primera (glej po analogiji sodbo Adidas, točki 29 in 30). Pomembnejša ko sta razlikovalni značaj in ugled prejšnje znamke, lažje bo nastala kršitev (zgoraj navedena sodba General Motors, točka 30).
- 42 Glede na zgoraj navedene premisleke mora Sodišče prve stopnje preučiti, ali znamka SPA-FINDERS lahko izkoristi ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke SPA.

– Oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke

- 43 Za oškodovanje gre, če prejšnja znamka ne more več vzbuditi takojšnje asociacije s proizvodi, za katere je registrirana in se uporablja (v tem smislu glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa v sodbi Adidas, Recueil, str. I-12540, točka 37).
- 44 V tem primeru Sodišče prve stopnje ugotavlja, da tožeča stranka ne navaja nobenih dejstev, ki bi omogočala sklepanje, da obstaja verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja znamke SPA z uporabo znamke SPA-FINDERS. Tožeča stranka namreč vztraja, da naj bi javnost znamki SPA in SPA-FINDERS takoj miselno povezovala. Iz te vezi tožeča stranka sklepa o oškodovanju razlikovalnega značaja. Kot je tožeča



stranka na obravnavi priznala, obstoj take vezi ne zadošča za dokaz verjetnosti oškodovanja razlikovalnega značaja. Ker se po mnenju Sodišča prve stopnje izraz „Spa“ pogosto uporablja za določitev, na primer belgijskega mesta Spa in belgijskega avtomobilskega dirkališča Spa-Francorchamps, oziroma splošno za prostore, namenjene hidroterapiji, kot so turške kopeli in savne, je verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja znamke SPA majhna.

- 45 Tožeča stranka zato ni dokazala, da bi uporaba znamke SPA-FINDERS lahko oškodovala razlikovalni značaj znamke SPA.

– Oškodovanje ugleda prejšnje znamke

- 46 Za oškodovanje gre, kadar proizvode, za katere se uporablja prijavljena znamka, javnost zaznava tako, da je privlačnost prejšnje znamke zmanjšana (v tem smislu glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa v zgoraj navedeni sodbi Adidas, točka 38).
- 47 V tem primeru tožeča stranka v postopku pred organi UUNT oziroma pred Sodiščem prve stopnje ni predložila nobenih dokazov, ki bi dopuščali ugotovitev, da bi registracija znamke SPA-FINDERS lahko oškodovala ugled znamke SPA.
- 48 Kot UUNT pravilno poudarja, v tem pogledu ni nasprotja med proizvodi in storitvami, zajetimi z znamkama SPA in SPA-FINDERS, ki bi lahko škodovali ugledu

mineralnih vod SPA. Sodišče prve stopnje navaja, da je malo verjetno, da bi znamka SPA-FINDERS vplivala na podobo znamke SPA.

49 Trditev tožeče stranke, ki jo ta opira na zgoraj navedeno odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. decembra 2003, temu sklepu ne nasprotuje, saj je odbor za pritožbe UUNT v točki 28 te odločbe ugotovil, da je zaradi podobnosti zadevnih proizvodov obstajala verjetnost oškodovanja in izkoriščanja ugleda. V zadevnem primeru znamki SPA in SPA-FINDERS označujeta zelo različne proizvode, po eni strani mineralne vode, po drugi strani publikacije in storitve potovalnih agencij. Sodišče prve stopnje meni, da je zato malo verjetno, da bi proizvodi in storitve, označeni z znamko SPA-FINDERS, celo če bi bili slabše kakovosti, zmanjšali privlačnost znamke SPA.

50 Tožeča stranka torej ni izkazala, da bi uporaba znamke SPA-FINDERS lahko škodovala ugledu znamke SPA.

– Izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke

51 Izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke vključuje vse primere očitnega izkoriščanja in parazitstva slavne znamke ali poskusov izkoriščanja njenega slovesa (v tem smislu glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa v zgoraj navedeni sodbi Adidas, točka 39).

- 52 V tem primeru Sodišče prve stopnje ugotavlja, da nobena navedba ne izkazuje, da bi znamka SPA-FINDERS njenemu imetniku dopuščala, da bi izkoriščal razlikovalni značaj ali ugled znamke SPA. Dejansko ni bil predložen noben dokaz o kakršni koli verjetnosti izkoriščanja in parazitstva znamke SPA ali poskusa izkoriščanja njenega slovesa.
- 53 Zato ni ugotovljeno, da bi prijavljena znamka lahko izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. Sodišču prve stopnje se tako ni treba izreči, ali obstaja verjetnost uporabe prijavljene znamke brez upravičenega razloga.
- 54 Ker ni izpolnjen eden od pogojev, potreben za uporabo določb člena 8(5) Uredbe št. 40/94, tožbeni razlog, kršitev te določbe, ni utemeljen. Zato je tožbo treba zavrniti.

## **Stroški**

- 55 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s predlogom ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)**

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 25. maja 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung