

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 25 maja 2005 r. *

W sprawie T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, z siedzibą w Spa (Belgia), reprezentowana przez adwokatów L. de Brouwera, E. Cornu, E. de Gryse'a i D. Moreau,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

* Język postępowania: angielski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, z siedzibą w Nowym Jorku, New York (Stany Zjednoczone),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 grudnia 2003 r. (R 131/2003-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV a Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 lutego 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 26 maja 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 stycznia 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 14 października 1996 r. spółka Spa-Finders Travel Arrangements Ltd dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm.
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie słowne SPA-FINDERS.
- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 16 i 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego. Towarom tym i usługom odpowiada następujący opis:

— „publikacje drukowane, włącznie z katalogami, magazynami i biuletynami”, należące do klasy 16,

— „usługi biur podróży”, należące do klasy 39.

4 W dniu 19 stycznia 1998 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 5/1998.

5 W dniu 17 kwietnia 1998 r. Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (zwana dalej „Spa Monopole” lub „skarżącą”) zgłosiła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

6 W sprzeciwie powołano się na wcześniejsze znaki towarowe SPA i LES THERMES DE SPA, będące przedmiotem następujących rejestracji:

— rejestracja nr 389 230 w Beneluksie, dotycząca znaku towarowego SPA dla towarów „wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”, należących do klasy 32,

— rejestracja nr 372 307 w Beneluksie, dotycząca znaku towarowego SPA dla towarów „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów”, należących do klasy 3,

— rejestracja nr 54 721 w Niemczech, dotycząca znaku towarowego SPA dla towarów i usług należących do klasy 3, wskazanych powyżej oraz „usług hotelowych; łaźni publicznych, basenów i usług w zakresie saun; organizacji konferencji i wystaw; rezerwacji pokoi”, należących do klasy 42,

— rejestracja nr 501 661 w Beneluksie, dotycząca znaku towarowego LES THERMES DE SPA dla towarów należących do klasy 3.

7 Skarżąca powołała się w sprzeciwie również na niezarejestrowane oznaczenia, a mianowicie na nazwę spółki i nazwę handlową SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, w skrócie „SA Spa Monopole NV”, używaną w obrocie handlowym w odniesieniu do wód mineralnych i urządzeń termalnych.

8 Na poparcie swego sprzeciwu skarżąca powołała się na art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw został skierowany wobec wszystkich towarów i usług, które obejmował zgłoszony znak towarowy.

9 Na mocy decyzji z dnia 28 listopada 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw, stwierdzając, że nie zostało wykazane, iż używanie znaku towarowego SPA-FINDERS umożliwiałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych lub działałoby na szkodę charakteru odróżniającego tych wcześniejszych znaków.

10 W dniu 28 stycznia 2003 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od tej decyzji na podstawie art. 57–59 rozporządzenia nr 40/94.

- 11 Na mocy decyzji z dnia 10 grudnia 2003 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie skarżącej. Izba Odwoławcza potwierdziła istnienie podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi i zakres renomy znaku towarowego SPA w odniesieniu do wód mineralnych w Belgii i w całym Beneluksie. Izba Odwoławcza uznała jednak, że nie zostało wykazane, jakoby rejestracja znaku towarowego SPA-FINDERS dla towarów z klasy 16 i usług z klasy 39 miała być szkodliwa dla znaku towarowego SPA w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

- 12 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

- 13 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,

- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 14 Na uzasadnienie skargi skarżąca podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

Argumentacja stron

W przedmiocie dopuszczalności okoliczności faktycznych i prawnych podniesionych przed Sądem

- 15 OHIM podnosi po pierwsze niedopuszczalność zarzutu w zakresie dotyczącym znaku towarowego LES THERMES DE SPA zarejestrowanego w Beneluksie pod numerem 466 130 dla „usług świadczonych w ramach zakładów termalnych, włącznie ze świadczeniem zabiegów pielęgnacyjnych; łaźnie, prysznice, masaże”, należących do klasy 42. OHIM wskazuje w tym względzie, że wobec faktu, iż postępowanie w sprawie sprzeciwu, jak również postępowanie przed Izbą Odwoławczą OHIM, nie obejmowało tego znaku towarowego, to zarzuty skarżącej są w tym zakresie niedopuszczalne.
- 16 Skarżąca potwierdziła na rozprawie, że na znak towarowy LES THERMES DE SPA, zarejestrowany w Beneluksie pod numerem 466 130 dla usług z klasy 42, powołała się po raz pierwszy przed Sądem.

W przedmiocie zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

— W przedmiocie renomy wcześniejszych znaków towarowych

- 17 Skarżąca podnosi, że różne znaki towarowe SPA posiadają w Beneluksie znaczącą renomę, co wynika po pierwsze z jej prawa do wyłącznego korzystania od roku 1921 z wód miasta Spa i z faktu, że wytwarza ona i wprowadza do obrotu wody mineralne pochodzące z tych źródeł pod znakiem towarowym SPA. Po drugie, znak towarowy SPA jest w Beneluksie liderem na rynku wody mineralnej. Po trzecie, woda mineralna SPA ma pozytywne działanie zdrowotne, co zostało uznane przez Królewską Akademię Zdrowia w Belgii. Wreszcie skarżąca podnosi, że butelki z nazwą SPA są sprzedawane w wielu państwach Europy i na całym świecie. Ponadto skarżąca wskazuje, że renoma, jaką w zakresie wód mineralnych posiada w Beneluksie znak towarowy SPA, została uznana przez Wydział Sprzeciwów i Izbę Odwoławczą OHIM zarówno w zaskarżonej decyzji, jak i w innej sprawie (decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie R 168/2003-2 SA SPA Monopole, compagne fermière de Spa przeciwko Cosmetics Ltd).
- 18 Skarżąca stwierdza ponadto, że również znak towarowy LES THERMES DE SPA posiada znaczącą renomę w Beneluksie, jeśli chodzi o usługi z klasy 42. Skarżąca wskazuje w tym zakresie na właściwości lecznicze wody i term Spa, znanych od XIX wieku, odkąd nazwa LES THERMES DE SPA uzyskała najwyższe uznanie i przyciągnęła wielu turystów i konsumentów.
- 19 Zdaniem OHIM, jedynie znak towarowy SPA zarejestrowany pod numerem 389 230 dla towarów z klasy 32 posiada znaczącą renomę na terytorium Beneluxu i tylko ten znak należy brać pod uwagę w ramach niniejszej sprawy.

— W przedmiocie podobieństwa lub identyczności rozpatrywanych znaków towarowych

20 Skarżąca nie podważa oceny podobieństwa znaków towarowych SPA i SPA-FINDERS, dokonanej przez Izbę Odwoławczą. Uważa ona ponadto, że znaki towarowe LES THERMES DE SPA i SPA-FINDERS są względem siebie podobne.

21 OHIM podziela stanowisko skarżącej co do podobieństwa znaków towarowych SPA-FINDERS i SPA. Jego zdaniem ze względu na to podobieństwo odbiorcy w Beneluksie mogliby uznać, iż między oznaczeniem a znakiem towarowym istnieje związek w rozumieniu orzeczenia w sprawie Adidas (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. str. I-12537, zwany dalej „wyrokiem w sprawie Adidas”). OHIM podkreśla jednakże, iż samo wystąpienie takiego związku nie pozwala na stwierdzenie, że zaistniała szkoda w zakresie charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego czy też że z tego charakteru lub renomy mogłyby być czerpane nienależne korzyści.

— W przedmiocie metody oceny przesłanki art. 8 ust. 5 in fine rozporządzenia nr 40/94

22 Skarżąca powołuje się na orzecznictwo Trybunału dotyczące stosowania art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), uzasadniając w ten sposób twierdzenie, iż elementem istotnym jest możliwość uznania przez odbiorców, że między wcześniejszym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym istnieje związek (wyrok w sprawie Adidas, pkt 38 i 39). Zdaniem skarżącej zaistnienie takiego związku powoduje z jednej strony powstanie szkody w zakresie charakteru odróżniającego i renomy wcześniejszego znaku towarowego, a z drugiej strony umożliwia zgłoszonemu znakowi towarowemu czerpanie nienależnej korzyści

z renomy wcześniejszego znaku towarowego. Skarżąca dodaje, że im większą renomę posiada wcześniejszy znak towarowy, tym bardziej szkodliwym dla tej renomy lub charakteru odróżniającego tego znaku jest używanie podobnego znaku towarowego dla odmiennych towarów lub usług.

23 Skarżąca powołuje się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Beneluksu z dnia 1 marca 1975 r. w sprawie Claeryn, w którym stwierdzono, że charakter odróżniający renomowanego znaku towarowego można ocenić według zdolności wzbudzenia wśród odbiorców natychmiastowego skojarzenia z towarem, dla którego został on zarejestrowany. Wreszcie skarżąca podkreśla, że w świadomości odbiorców między zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym zaistniał związek, co umożliwia czerpanie nienależnej korzyści i może powodować szkodę w zakresie renomy wcześniejszego znaku towarowego. Jej zdaniem odbiorcy będą uważać, że przedsiębiorstwa oferujące rozpatrywane towary i usługi są powiązane gospodarczo.

24 OHIM zaprzecza tej tezie.

— W przedmiocie zastosowania przesłanek art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94

25 Co się tyczy zastosowania w niniejszej sprawie przesłanek art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca podnosi po pierwsze, że znak towarowy SPA-FINDERS odnosi się do publikacji związanych ze zdrowiem i urodą oraz do usług biur podróży dotyczących zakładów termalnych w Europie. Jej zdaniem, wobec okoliczności, że znak towarowy SPA posiada renomę w Beneluksie, odbiorcy z tego regionu natychmiast uznają, że istnieje związek między SPA-FINDERS a wodami mineralnymi objętymi znakiem towarowym SPA, czy zakładami termalnymi, które używają tej wody. Dlatego też to skojarzenie pomiędzy znakiem towarowym SPA

a znakiem towarowym SPA-FINDERS odnoszącym się do usług biur podróży i publikacji będzie powodować powstanie szkody w zakresie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego poprzez efekt rozmycia tego znaku.

- 26 Skarżąca podkreśla następnie, że poprzez skojarzenie znaków towarowych SPA i SPA-FINDERS odbiorcy uznają, że przedsiębiorstwa oferujące te towary i usługi są powiązane gospodarczo. Ścisłej rzecz biorąc, odbiorcy mogą przypuszczać, że usługi biur podróży SPA-FINDERS są oferowane przez skarżącą lub że skarżąca udzieliła licencji w tym zakresie. Prowadziłoby to do czerpania nienależnej korzyści przez znak towarowy SPA-FINDERS z renomy znaku towarowego SPA. Skarżąca powołuje się w tym zakresie na wyżej wskazaną decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 grudnia 2003 r. (pkt 28).
- 27 Skarżąca powołuje się również na powiązania gospodarcze, których istnienie między przedsiębiorstwami oferującymi towary SPA i SPA-FINDERS mogą stwierdzić odbiorcy, aby wykazać zaistnienie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody w zakresie renomy znaku towarowego SPA. Wobec faktu, że Spa Monopole nie może kontrolować jakości towarów i usług sprzedawanych pod znakiem towarowym SPA-FINDERS, prawdopodobieństwo to jest realne. Na poparcie swej argumentacji skarżąca ponownie powołuje się na wyżej wskazaną decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 grudnia 2003 r. (pkt 28).
- 28 OHIM jest zdania, że skarżąca nie przedstawiła jakiegokolwiek dowodu umożliwiającego zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. OHIM podkreśla, że słowo „spa” jest znane nie tylko ze względu na wody mineralne i wskazuje w tym zakresie również na miasto Spa, tor wyścigowy formuły 1 i okoliczny region. Słowo „spa” jest również powszechnie używane w celu określenia kuracji wodnych i odpowiednich urządzeń z nimi związanych (hydroterapia, sauny itp.). OHIM dodaje, że konsument skojarzy znak towarowy SPA-FINDERS z poszukiwaniem miejsc o charakterystyce „spa” (hydroterapia, łaźnie, sauny itp.). Ponadto zdaniem OHIM nie ma nic podejrzanego w używaniu słowa „spa” w jego opisowym i rodzajowym znaczeniu, o ile użycie to nie stanowi bezpośredniego lub pośredniego odniesienia do wód mineralnych.

Ocena Sądu

- 29 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 stanowi: „[p]onadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego czy też działa na ich szkodę]”.
- 30 W celu stwierdzenia, czy Izba Odwoławcza naruszyła ten przepis, należy dokonać oceny, czy w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki jego stosowania. Sąd stwierdza w tym względzie, że wcześniejszymi znakami towarowymi, na które powołano się w sprzeciwie, są znaki zarejestrowane w Beneluksie i jeden krajowy znak towarowy. Dlatego też należy zbadać po pierwsze, czy zgłoszony znak towarowy jest identyczny z tymi wcześniejszymi znakami towarowymi lub czy odznacza się wobec nich podobieństwem, po drugie, czy te wcześniejsze znaki posiadają renomę w Beneluksie lub w danym państwie członkowskim, i po trzecie, czy używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też działałoby na ich szkodę. Ponieważ przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie, niespełnienie jednej z nich wystarcza dla stwierdzenia braku możliwości zastosowania przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 31 Ponadto Sąd stwierdza, jak zostało potwierdzone na rozprawie, że sprzeciw skarżącej nie odnosił się do znaku towarowego LES THERMES DE SPA, zarejestrowanego w Beneluksie pod numerem 466 130, na który to znak po raz pierwszy powołano się przed Sądem. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem okoliczności faktyczne podniesione przed Sądem, na które nie powołano się w postępowaniu przed instancjami OHIM, mogą podważyć zgodność z prawem decyzji tylko w sytuacji, gdy OHIM był zobowiązany wziąć je pod uwagę z urzędu. W tym zakresie z art. 74 ust. 1

in fine rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w badaniu stanu faktycznego do zarzutów i żądań przedstawionych przez strony, wynika, że nie jest on zobowiązany do wzięcia pod uwagę z urzędu okoliczności faktycznych, które nie zostały podniesione przez strony. Sąd okoliczności te nie mogą podważać zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13].

- 32 Z powyższych względów należy odrzucić argumenty skarżącej w zakresie dotyczącym rejestracji w Beneluksie pod numerem 466 130 znaku towarowego LES THERMES DE SPA i ograniczyć badanie do znaków towarowych SPA, zarejestrowanych pod numerami 389 230, 372 307, 54 721 i do znaku towarowego LES THERMES DE SPA, zarejestrowanego pod numerem 501 661.

W przedmiocie podobieństwa lub identyczności rozpatrywanych znaków towarowych

- 33 Sąd stwierdza po pierwsze, że obydwie strony prawidłowo uznają zaistnienie podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych. Wobec tego wynik sprawy zależy od ziszczenia się dwóch pozostałych przesłanek art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (zob. pkt 30 powyżej).

W przedmiocie renomy wcześniejszych znaków towarowych

- 34 Sąd wskazuje następnie, że zgodnie z orzecznictwem, aby spełniać wymóg renomy wcześniejszy krajowy znak towarowy powinien być znany wśród znacznej grupy

odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem [wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 31 i wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. II-4297, pkt 67].

35 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że znak towarowy SPA, zarejestrowany w Beneluksie pod numerem 389 230 dla towarów z klasy 32 cieszy się utrwaloną renomą na terytorium Beneluksu.

36 Jednakże skarżąca nie przedstawiła jakiegokolwiek argumentu umożliwiającego stwierdzenie zaistnienia w Beneluksie renowy znaku towarowego SPA, zarejestrowanego w Beneluksie pod numerem 372 307 dla towarów z klasy 3.

37 Ponadto Sąd stwierdza, że nie zostało wykazane zaistnienie na terytorium Niemiec renowy znaku towarowego SPA, zarejestrowanego w Niemczech pod numerem 54 721 dla towarów i usług z klas 3 i 42. W tym zakresie w zaskarżonej decyzji stwierdzono wyraźnie, że brak jest jakiegokolwiek dowodu skarżącej, który umożliwiłby ustalenie, że znak ten posiada renomę na wskazanym obszarze. Skarżąca nie przedstawiła przed Sądem jakiegokolwiek okoliczności, która mogłaby zakwestionować ocenę Izby Odwoławczej. Sam fakt, że woda mineralna SPA jest sprzedawana w Niemczech, nie stanowi dowodu na okoliczność zaistnienia renowy znaku towarowego SPA dla omawianych towarów z klas 3 i 42.

38 Wreszcie Sąd stwierdza, że nie zaistniały okoliczności, które umożliwiałyby stwierdzenie renowy znaku towarowego LES THERMES DE SPA, zarejestrowanego

w Beneluksie pod numerem 501 661 dla towarów z klasy 3. W tym zakresie skarżąca przedstawiła jedynie okoliczności dotyczące renomy znaku towarowego LES THERMES DE SPA dla towarów i usług z klasy 42, wynikającej z prowadzenia urządzeń termalnych.

- 39 Dlatego też dla celów stosowania w niniejszej sprawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 Sąd weźmie pod uwagę jedynie renomę na terytorium Beneluksu znaku towarowego SPA, zarejestrowanego pod numerem 389 230 dla towarów z klasy 32. Wobec tego należy ustalić, czy używanie bez uzasadnionego powodu znaku towarowego SPA-FINDERS powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego SPA, zarejestrowanego w Beneluksie pod numerem 389230 dla towarów z klasy 32 bądź czy działałoby na ich szkodę.

W przedmiocie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego i działania na ich szkodę

- 40 Sąd zaznacza po pierwsze, że celem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie jest uniemożliwienie rejestracji każdego znaku towarowego, który byłby identyczny 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 przynosić nienależne korzyści ze względu na tę renomę lub charakter odróżniający. W tym zakresie należy uściślić, że 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.

41 Sąd stwierdza ponadto, że zaistnienie związku pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym jest podstawową przesłanką zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. 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 (zob. analogicznie wyrok w sprawie Adidas, pkt 29 i 30). Im bardziej znaczące są w tym względzie charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia (ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 30).

42 W świetle powyższych stwierdzeń Sąd powinien ocenić, czy używanie znaku towarowego SPA-FINDERS może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego SPA lub czy może działać na ich szkodę.

— W przedmiocie szkody wyrządzonej w zakresie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego

43 Szkoda ta występuje, jeżeli wcześniejszy znak towarowy nie wywołuje już natychmiastowych skojarzeń z towarami, dla których został zarejestrowany i jest używany (zob. podobnie, opinia rzecznika generalnego Jacobsa w sprawie Adidas, Rec. str. I-12540, pkt 37).

44 W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu, który umożliwiłby stwierdzenie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego SPA w wyniku używania znaku towarowego SPA-FINDERS. W istocie skarżąca kładzie nacisk na ustanawiany jej zdaniem przez odbiorców natychmiastowy związek między znakiem towarowym

SPA a znakiem towarowym SPA-FINDERS. Na podstawie tego związku skarżąca wywodzi powstanie szkody w zakresie charakteru odróżniającego. Jednakże, jak skarżąca przyznała na rozprawie, zaistnienie takiego związku nie wystarcza dla wykazania prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego. Sąd stwierdza ponadto, iż 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.

- 45 Zatem skarżąca nie wykazała, że używanie znaku towarowego SPA-FINDERS może powodować powstanie szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego SPA.

— W przedmiocie szkody wyrządzonej w zakresie renomy wcześniejszego znaku towarowego

- 46 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 (zob. podobnie ww. opinia rzecznika generalnego Jacobsa w sprawie Adidas, pkt 38).

- 47 W niniejszej sprawie ani w postępowaniu przed instancjami OHIM ani nawet przed Sądem skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu, który umożliwiłby stwierdzenie, że rejestracja znaku towarowego SPA-FINDERS niosłaby ze sobą prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody w zakresie renomy znaku towarowego SPA.

- 48 W tym względzie, jak słusznie wskazuje OHIM, brak jest jakiegokolwiek antagonizmu pomiędzy towarami i usługami objętymi znakami towarowymi SPA

i SPA-FINDERS, co mogłoby być szkodliwe dla renomy wód mineralnych SPA. Sąd zaznacza również, że mało prawdopodobne jest, aby znak towarowy SPA-FINDERS przyćmił wizerunek znaku towarowego SPA.

49 Argument skarżącej, oparty na cytowanej powyżej decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 grudnia 2003 r. nie zaprzecza temu wnioskowi, ponieważ w decyzji tej Izba Odwoławcza OHIM stwierdziła w pkt 28, że ze względu na pokrewieństwo omawianych towarów istniało prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody w zakresie renomy oraz czerpania z niej nienależnej korzyści. Jednakże w niniejszej sprawie znaki towarowe SPA i SPA-FINDERS odnoszą się do całkiem odmiennych towarów, a mianowicie do wody mineralnej oraz do publikacji i usług biur podróży. Sąd stwierdza wobec tego, że jest mało prawdopodobne, aby towary i usługi objęte znakiem towarowym SPA-FINDERS zmniejszyły siłę przyciągania znaku towarowego SPA, nawet gdyby odznaczały się niską jakością.

50 Z powyższych względów skarżąca nie wykazała, że używanie znaku towarowego SPA-FINDERS mogłoby powodować powstanie szkody w zakresie renomy znaku towarowego SPA.

— W przedmiocie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego

51 Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy rozumieć jako obejmujące przypadek, w którym mają miejsce oczywiste wycisk i wykorzystanie słynnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji (zob. podobnie ww. opinia rzecznika generalnego Jacobsa w sprawie Adidas, pkt 39).

- 52 W niniejszej sprawie Sąd stwierdza, że nie zostało wykazane, aby znak towarowy SPA-FINDERS umożliwił jego właścicielowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego SPA. Nie zostały bowiem przedstawione jakiegokolwiek dowody na okoliczność zaistnienia prawdopodobieństwa wyzysku i wykorzystania znaku towarowego SPA lub na okoliczność próby czerpania korzyści z jego reputacji.
- 53 Zatem nie zostało wykazane, że używanie zgłoszonego znaku towarowego mogłoby powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działanie na ich szkodę. W związku z tym nie ma potrzeby, by Sąd rozstrzygał o istnieniu prawdopodobieństwa używania zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu.
- 54 Skoro nie została spełniona jedna z przesłanek koniecznych dla zastosowania przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, zarzut naruszenia tego przepisu jest bezzasadny. Dlatego też skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

- 55 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**

- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 maja 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

J. Pirrung