

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 25 d.*

Byloje T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, įsteigta Spa (Belgija),
atstovaujama advokatų L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse ir D. Moreau,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą M. A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, įsteigta Niujorke (Jungtinės Amerikos Valstijos),

dėl 2003 m. gruodžio 10 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 131/2003-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV* ir *Spa-Finders Travel Arrangements Ltd*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai N. J. Forwood ir S. Papasavvas,

posėdžio sekretorė C. Kristensen, administratorė,

susipažinęs su 2004 m. vasario 12 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. gegužės 26 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. sausio 18 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1996 m. spalio 14 d. *Spa-Finders Travel Arrangements Ltd*, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas – žodinis žymuo SPA-FINDERS.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registruoti prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 16 ir 39 klasėms. Šių prekių ir paslaugų aprašymas yra toks:

— 16 klasė: „spausdinti leidiniai, įskaitant katalogus, žurnalus ir biuletenius“,

— 39 klasė: „kelionių agentūrų paslaugos“.

4 1998 m. sausio 19 d. paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 5/1998.

5 1998 m. balandžio 17 d. *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV* (toliau – *Spa Monopole* arba ieškovė) pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo.

6 Protestas buvo grindžiamas ankstesniais prekių ženklais SPA ir LES THERMES DE SPA, kurių registracijos tokios:

— prekių ženklas SPA įregistruotas Beniliukse Nr. 389 230, skirtas 32 klasės prekėms „mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; sirupai ir kiti gėrimų gamtinimo mišiniai“,

— prekių ženklas SPA įregistruotas Beniliukse Nr. 372 307, skirtas 3 klasės prekėms „balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos“,

— prekių ženklas SPA įregistruotas Vokietijoje Nr. 54721, skirtas tos pačios 3 klasės prekėms ir paslaugoms bei 42 klasės prekėms ir paslaugoms „viesbučių paslaugos; pirtys, baseinai ir saunų paslaugos; konferencijų ir parodų organizavimas, kambarių rezervavimas“,

— prekių ženklas LES THERMES DE SPA įregistruotas Beniliukse Nr. 501661, skirtas 3 klasės prekėms.

7 Be to, ieškovės protestas grindžiamas neįregistruotu žymeniu, t. y. bendrovės pavadinimu ir komerciniu vardu *SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa*, kurio trumpinys yra *SA Spa Monopole NV*, naudojamu komercinėje veikloje, susijusioje su mineraliniais vandenimis ir terminėmis gydyklomis.

8 Grįsdama savo protestą, ieškovė rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 ir 5 dalimis. Protestas buvo pateiktas dėl visų prekių ir paslaugų, kurias apima prašomas įregistruoti prekių ženklas.

9 2002 m. lapkričio 28 d. Sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą manydamas, kad nebuvo įrodyta, jog dėl prekių ženklo SPA-FINDERS naudojimo atsiras galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnių prekių ženklų SPA geru vardu ar bus pakenkta jų skiriamajam požymiui.

10 2003 m. sausio 28 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–59 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl šio sprendimo.

- 11 2003 m. gruodžio 10 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba atmetė ieškovės pateiktą apeliaciją. Apeliacinė taryba sutiko, kad šie prekių ženklai yra panašūs ir kad prekių ženklas SPA, susijęs su mineraliniais vandenimis, turi gerą vardą Belgijoje ir visame Beniliukse. Tačiau Apeliacinė taryba teigė, kad nebuvo įrodyta, jog 16 klasės prekes ir 39 klasės paslaugas apimančio prekių ženklo SPA-FINDERS įregistravimas pakenktų prekių ženklui SPA Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

Šalių reikalavimai

- 12 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

- 13 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 14 Ieškovė savo ieškinį grindžia vieninteliu ieškinio pagrindu – Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

Šalių argumentai

Dėl Pirmosios instancijos teismui pateiktų faktinių ir teisinių įrodymų priimtinumą

- 15 Visų pirma VRDT teigia, kad ieškovės argumentai dėl Belgijoje įregistruoto prekių ženklo Nr. 466 130 LES THERMES DE SPA, skirto 42 klasės „viešbučių paslaugoms; pirtims, baseinams ir saunų paslaugoms; konferencijų ir parodų organizavimui, kambarių rezervavimui“, yra nepriimtini. Šiuo atžvilgiu VRDT tvirtina, kad ieškovės argumentai nepriimtini, nes protesto ir VRDT apeliacinėje taryboje procedūros nebuvo susijusios su šiuo prekių ženklu.
- 16 Ieškovė per posėdį patvirtino, kad Beniliukse įregistruotą prekių ženklą Nr. 466 130 LES THERMES DE SPA, skirtą 42 klasės paslaugoms, Pirmosios instancijos teisme nurodė pirmą kartą.

Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo

— Dėl ankstesnių prekių ženklų gero vardo

- 17 Ieškovė teigia, kad įvairūs prekių ženklai SPA turi gerą vardą Beniliukse pirmiausia dėl išimtinės nuo 1921 m. jai suteiktos Spa miesto vandenų eksploatavimo teisės ir dėl to, kad ji gamino ir prekiaavo šių šaltinių mineraliniais vandenimis bei žymėjo juos prekių ženklu SPA. Antra, prekių ženklas SPA yra Beniliukso mineralinio vandens rinkos lyderis. Trečia, SPA mineralinis vanduo turi teigiamos įtakos sveikatai, kurią pripažino Belgijos karališkoji medicinos akademija. Galiausiai ieškovė tvirtina, kad buteliai su SPA pavadinimu yra parduodami daugelyje Europos šalių ir visame pasaulyje. Be to, ieškovė pažymi, kad prekių ženklo SPA gerą vardą Beniliukse, susijusį su mineraliniais vandenimis, pripažino Protestų skyrius bei VRDT apeliacinė taryba ginčijame sprendime ir kitoje byloje (2003 m. gruodžio 12 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas *SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa prieš Cosmetics Ltd*, byloje R 168/2003-2).
- 18 Ieškovė tvirtina, kad prekių ženklas LES THERMES DE SPA turi gerą vardą Beniliukse ir 42 klasės paslaugų atžvilgiu. Ji turi omenyje gydomąsias Spa vandens ir jo gydyklų, žinomų nuo devynioliktojo amžiaus, kai prekių ženklas LES THERMES DE SPA tapo vienu iš geriausių vardą turinčių ir pritraukiančių daug turistų bei vartotojų, savybes.
- 19 VRDT mano, kad gerą vardą Beniliukso teritorijoje turi tik prekių ženklas SPA, įregistruotas Nr. 389 230 32 klasės prekėms ir paslaugoms, ir tik į jį vienintelį turi būti atsižvelgta šiame ieškinyje.

— Dėl nagrinėjamų prekių ženklų panašumo arba tapatumo

20 Ieškovė neginčija Apeliacinės tarybos atlikto prekių ženklų SPA ir SPA-FINDERS panašumo vertinimo. Tačiau ji mano, kad prekių ženklai LES THERMES DE SPA ir SPA-FINDERS yra panašūs.

21 VRDT sutinka su ieškovės pozicija dėl prekių ženklų SPA-FINDERS ir SPA panašumo. Beniliukso visuomenė dėl šio panašumo gali susieti žymenį ir prekių ženklą *Adidas* sprendimo prasme (2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, toliau – sprendimas *Adidas*). Tačiau VRDT pažymi, kad vien ši sąsaja neleidžia teigti, kad gali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui arba kad dėl to gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą.

— Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos sąlygos vertinimo metodo

22 Kad įrodytų, jog svarbu, kad visuomenės gali susieti ankstesnį prekių ženklą ir prašomą įregistruoti prekių ženklą, ieškovė remiasi Teisingumo Teismo praktika dėl 1988 m. gruodžio 21 d. pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 5 straipsnio 2 dalies taikymo (sprendimo *Adidas* 38 ir 39 punktai). Ieškovės nuomone, tokia sąsaja, viena vertus, galėtų pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui ir, kita vertus, prašomam įregistruoti prekių

ženklui atsirastų galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą remiantis ankstesnio prekių ženklo geru vardu. Ieškovė priduria, kad kuo geresnį vardą turi ankstesnis prekių ženklas, tuo panašaus prekių ženklo naudojimas gali labiau pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui.

- 23 Ieškovė remiasi 1975 m. kovo 1 d. Beniliukso Teisingumo Teismo sprendimu *Claeryn*, kuriame teigiama, jog gerą vardą turinčio prekių ženklo skiriamasis požymis gali būti nustatytas pagal tai, ar visuomenė gali iš karto susieti jį su preke, kuriai jis buvo įregistruotas. Galiausia ieškovė pabrėžia, kad visuomenės suvokime egzistuojanti sąsaja tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo leistų nesąžiningai įgyti pranašumą ir pakenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui. Visuomenė manytų, kad tarp nagrinėjamas prekes ir paslaugas teikiančių įmonių egzistuoja ekonominis ryšys.

- 24 VRDT nesutinka su šia nuomone.

— Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų taikymo

- 25 Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų taikymo šioje byloje ieškovė visų pirma primena, kad prekių ženklas SPA-FINDERS yra skirtas leidiniams apie sveikatą ir grožį bei kelionių agentūrų paslaugoms į Europos termines gydyklas žymėti. Jos nuomone, kadangi prekių ženklas SPA turi gerą vardą Beniliukse, šio regiono visuomenė iš karto susies SPA-FINDERS ir prekių ženklu SPA žymimus mineralinius vandenius bei terminius baseinus, naudojančius šį vandenį. Prekių

ženklą SPA siejimas su SPA-FINDERS žymimomis kelionių agentūrų paslaugomis ir leidiniais pakenks ankstesnio prekių ženklą skiriamajam požymiui, jį susilpnindamas.

- 26 Pagaliau ieškovė tvirtina, kad siedama prekių ženklus SPA ir SPA-FINDERS visuomenė manys, jog tarp šias prekes ir paslaugas teikiančių įmonių egzistuoja ekonominis ryšys. Visuomenė būtent gali manyti, kad SPA-FINDERS kelionių agentūros paslaugos yra teikiamos ieškovės arba kad ši suteikė joms licenciją. Todėl remdamasis prekių ženklą SPA geru vardu, prekių ženklą SPA-FINDERS galėtų nesąžiningai įgyti pranašumą. Šiuo atžvilgiu ieškovė remiasi minėtu 2003 m. gruodžio 12 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimu (28 punktas).
- 27 Kad įrodytų, jog gali būti pakenkta prekių ženklą SPA geram vardui, ieškovė remiasi ekonominiu ryšiu, kurį visuomenė gali laikyti egzistuojančiu tarp SPA ir SPA-FINDERS prekes teikiančių įmonių. Galimybė pakenkti yra reali, nes *Spa Monopole* negali kontroliuoti su prekių ženklą SPA-FINDERS parduodamų prekių ir paslaugų kokybės. Savo argumentams pagrįsti ieškovė dar kartą remiasi minėtu 2003 m. gruodžio 12 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimu (28 punktas).
- 28 VRDT mano, kad ieškovė nepateikė jokio įrodymo, kuris leistų taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį. VRDT tvirtina, kad žodis „spa“ yra žinomas ne tik dėl mineralinių vandenų: jis taip pat asocijuojasi su Spa miestu, jo Formulės 1 trasa ir jo apylinkėmis. Žodis „spa“ taip pat plačiai vartojamas vandens priemonėms ir procedūroms (hidroterapija, saunos, ir t. t.) apibūdinti. VRDT priduria, kad vartotojas prekių ženklą SPA-FINDERS sies su tinklaviečių, kurios pristato mineralinių vandenų kurortams būdingus dalykus (hidroterapija, garinės turkiškos pirtys, saunos ir t. t.), paieška. Be to, VRDT nuomone, nieko bloga vartoti žodį „spa“ apibūdinamąja ir bendrine prasme, jei toks vartojimas nedaro tiesioginės ar netiesioginės nuorodos į mineralinius vandenis.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 29 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį „ankstesnio prekių ženklų savininkui (šio straipsnio 2 dalies prasme) užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklų naudojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklų išskirtinumui ar jo geram vardui“.
- 30 Kad būtų galima patikrinti, ar Apeliacinė taryba pažeidė šią nuostatą, reikia įvertinti, ar šioje byloje tenkinamos jai taikyti būtinos sąlygos. Šiuo klausimu Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad ankstesni prekių ženklai, kuriais grindžiamas protestas, yra Beniliukse įregistruoti prekių ženklai ir nacionalinis prekių ženklas. Todėl visų pirma reikia patikrinti, ar prekių ženklas, kuriam pateikta paraiška, yra tapatus šiems ankstesniems prekių ženklams arba į juos panašus, antra, ar jie turi gerą vardą Beniliukse arba atitinkamoje valstybėje narėje, ir, trečia, ar dėl prašomo įregistruoti prekių ženklų neteisėto naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklų skiriamajam požymiui ar jo geram vardui. Kadangi šios sąlygos yra kumuliacinės, nesant nors vienos iš jų, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies nuostatos netaikomos.
- 31 Be to, Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kaip tai buvo patvirtinta per posėdį, kad ieškovės pateiktas protestas neapėmė Belgijoje Nr. 466 13 įregistruoto 0 ir pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme nurodyto prekių ženklų LES THERMES DE SPA. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką faktai, kurie buvo pateikti Pirmosios instancijos teismui, prieš tai apie juos nepranešus VRDT institucijoms, tokio sprendimo teisėtumui įtaką galėtų daryti tik tokiu atveju, jei VRDT *ex officio* būtų privalėjusi į

juos atsižvelgti. Remiantis Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalimi, procedūros, susijusios santykiniais atsisakymo įregistruoti pagrindais, atveju VRDT nagrinėja tiksliai šalių nurodytus ieškinio pagrindus bei reikalavimus ir neprivalo *ex officio* atsižvelgti į tuos faktus, kurių šalys nepateikė. Todėl tokie faktai negali daryti įtakos Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumui (2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION)*, T-115/03, Rink. p. II-2939, 13 punktas).

- 32 Todėl ieškovės argumentus reikia atmesti, nes jie susiję su prekių ženklo LES THERMES DE SPA įregistravimu Belgijoje Nr. 466 130, ir apsiriboti prekių ženklų SPA, įregistruotų Nr. 389 230, Nr. 372 307, Nr. 54 721, bei prekių ženklo LES THERMES DE SPA, įregistruoto Nr. 501 661, nagrinėjimu.

Dėl nagrinėjamų prekių ženklų panašumo ar tapatumo

- 33 Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad šalys teisingai sutaria pripažinti nagrinėjamų prekių ženklų panašumą. Todėl ieškinio baigtis priklauso nuo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų kitų dviejų sąlygų (žr. šio sprendimo 30 punktą).

Dėl ankstesnių prekių ženklų gero vardo

- 34 Pirmosios instancijos teismas teigia, jog pagal teismų praktiką tam, kad būtų tenkinama gero vardo sąlyga, ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi būti

žinomas didelei atitinkamos visuomenės, kuriai skirtos šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos, daliai (1999 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimo *General Motors, C-375/97*, Rink. p. I-5421, 31 punktą ir 2004 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Rink. p. II-4297, 67 punktą).

35 Šiuo atveju akivaizdu, kad Belgijoje 32 klasės prekėms ir paslaugoms Nr. 389 230 įregistruotas prekių ženklas SPA turi gerą vardą Beniliukso teritorijoje.

36 Tačiau ieškovė nepateikė jokio argumento, kuris leistų daryti išvadą, kad Beniliukse Nr. 372 307 įregistruotas prekių ženklas SPA, skirtas 3 klasės prekėms, turi gerą vardą Beniliukso teritorijoje.

37 Be to, Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nėra nustatyta, jog Vokietijoje Nr. 54 721 įregistruotas prekių ženklas SPA, skirtas 3 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms, turi gerą vardą Vokietijos teritorijoje. Šiuo atžvilgiu ginčijame sprendime buvo aiškiai konstatuota, kad ieškovė nepateikė jokio įrodymo, kuris leistų teigti, kad šis prekių ženklas turi gerą vardą Vokietijos teritorijoje. Ieškovė Pirmosios instancijos teismui nepateikė jokio įrodymo, kuris leistų ginčyti Apeliacinės tarybos vertinimą. Iš tiesų vien tai, kad SPA mineralinio vandens buteliai yra parduodami Vokietijoje, neįrodo, kad prekių ženklas SPA, skirtas nagrinėjamiems 3 ir 42 klasių prekėms, turi gerą vardą.

38 Galiausiai Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad joks įrodymas neduoda pagrindo manyti, kad Beniliukse Nr. 501 661 įregistruotas prekių ženklas LES

THERMES DE SPA, skirtas 3 klasės prekėms, turi gerą vardą. Šiuo atžvilgiu ieškovė pateikė įrodymų tik dėl 42 klasės prekėms ir paslaugoms skirto prekių ženklo LES THERMES DE SPA gero vardo, susijusio su terminių gydyklų eksploatacija.

- 39 Taigi dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo Pirmosios instancijos teismas atsižvelgs tik į prekių ženklo SPA, įregistruoto Nr. 389 230 ir skirto 32 klasės prekėms, gerą vardą Beniliukso teritorijoje. Todėl reikia patikrinti, ar dėl prekių ženklo SPA-FINDERS neteisėto naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti prekių ženklo SPA, įregistruoto Beniliukse Nr. 389 230 ir skirto 32 klasės prekėms, skiriamajam požymiui ar jo geram vardui.

Dėl galimybės nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui

- 40 Visų pirma Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies tikslas nėra neleisti įregistruoti kiekvieno prekių ženklo, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam prekių ženklui arba yra į jį panašus. Šia nuostata būtent siekiama leisti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo savininkui pateikti protestą dėl prekių ženklų, kurie gali pakenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui arba pasinaudodami šiais skiriamuoju požymiu ar geru vardu nesąžiningai įgyti pranašumą. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad 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 nehipotetinė galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą ar pakenkti atėityje.

- 41 Be to, Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pagrindinė taikymo sąlyga yra ryšio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnio prekių ženklų buvimas. Iš tiesų šioje nuostatoje nurodytų galimybių realizavimasis yra tam tikro panašumo laipsnio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnio prekių ženklų egzistavimo, dėl kurio atitinkama visuomenė juos abu susieja, t. y. nustato tarp jų ryšį, pasekmę. Šios ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius šiuo atveju veiksnius (žr. pagal analogiją sprendimo *Adidas* 29 ir 30 punktus). Todėl juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklų skiriamasis požymis ir geresnis jo vardas, juo lengviau bus pripažinta, kad egzistuoja galimybė pakenkti (minėto sprendimo *General Motors* 30 punktą).
- 42 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, Pirmosios instancijos teismas turi patikrinti, ar prekių ženklas SPA-FINDERS gali, pasinaudodamas prekių ženklų SPA skiriamuoju požymiu arba geru vardu, nesąžiningai įgyti pranašumą arba jam pakenkti.

— Dėl galimybės pakenkti ankstesnio prekių ženklų skiriamajam požymiui

- 43 Ši žala atsiranda, kai ankstesnis prekių ženklas iš karto nebesiasocijuoja su prekėmis, kurioms jis buvo įregistruotas ir naudojamas (žr. šiuo klausimu generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje *Adidas*, Rink. p. I-12540, 37 punktą).
- 44 Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovė neturi jokio įrodymo, leidžiančio daryti išvadą, kad dėl prekių ženklų SPA-FINDERS naudojimo gali atsirasti galimybė pakenkti prekių ženklų SPA skiriamajam požymiui. Iš tikrųjų ieškovė primygtinai teigia, kad tarp prekių ženklų SPA ir prekių ženklų SPA-FINDERS tariamai egzistuoja ryšys, kurį visuomenė iškart nustatys. Ji daro išvadą,

kad dėl šio ryšio gali būti pakenkta skiriamajam požymiui. Tačiau, kaip ieškovė pripažino per posėdį, tokio ryšio nepakanka įrodyti, kad egzistuoja galimybė pakenkti skiriamajam požymiui. Be to, Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad 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.

- 45 Taigi ieškovė neįrodė, kad dėl prekių ženklo SPA-FINDERS naudojimo gali būti pakenkta prekių ženklo SPA skiriamajam požymiui.

— Dėl galimybės pakenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui

- 46 Ši žala atsiranda, kai prekes, kurioms naudojamas prašomas įregistruoti prekių ženklas, visuomenė vertina taip, kad sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas (žr. šiuo klausimu minėtos generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje *Adidas*, Rink. p. I-12540, 38 punktą).

- 47 Šiuo atveju ieškovė VRDT procedūros ar net per Pirmosios instancijos teismo procesą nepateikė jokie įrodymo, kad dėl prekių ženklo SPA-FINDERS įregistravimo galėtų atsirasti galimybė pakenkti prekių ženklo SPA geram vardui.

- 48 Šiuo atžvilgiu, kaip teisingai pažymi VRDT, nėra jokios priešpriešos tarp prekių ir paslaugų, kurias žymi prekių ženklai SPA ir SPA-FINDERS, galinčios pakenkti SPA

mineralinių vandenių geram vardui. Be to, Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad mažai tikėtina, jog prekių ženklas SPA-FINDERS kenktų prekių ženklo SPA įvaizdžiui.

49 Minėtu 2003 m. gruodžio 12 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimu grindžiamas ieškovės argumentas nepaneigia šios išvados, nes VRDT apeliacinė taryba to sprendimo 28 punkte teigė, kad dėl nagrinėjamų prekių panašumo buvo galimybė pakenkti geram vardui ir nesąžiningai įgyti pranašumą. Tačiau šiuo atveju prekių ženklai SPA ir SPA-FINDERS skirti labai skirtingoms prekėms, t. y. mineraliniams vandenims bei leidiniams ir kelionių agentūros paslaugoms. Pirmosios instancijos teismas mano, kad mažai tikėtina, jog sumažės prekių ženklo SPA patrauklumas, net jei prekės ir paslaugos, kurias apima prekių ženklas SPA-FINDERS, pasirodys esančios prastesnės kokybės.

50 Taigi ieškovė neįrodė, kad prekių ženklo SPA-FINDERS naudojimas gali pakenkti prekių ženklo SPA geram vardui.

— Dėl nesąžiningo pranašumo įgijimo, pasinaudojant ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu

51 Nesąžiningas pranašumo įgijimas, pasinaudojant ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu, turi būti suprantamas kaip apimantis atvejus, kai akivaizdžiai eksploatuojama ar piktybiškai naudojamas garsiu prekių ženklu arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija (šiuo klausimu žr. minėtos generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje *Adidas* 39 punktą).

- 52 Šiuo atveju Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad nėra jokio įrodymo, jog prekių ženklas SPA-FINDERS leistų jo savininkui nesąžiningai įgyti pranašumą, pasinaudojant prekių ženklo SPA skiriamuoju požymiu ar geru vardu. Iš tikrųjų galimybė eksploatuoti ar piktybiškai naudotis prekių ženklu SPA arba bandymas pasinaudoti jo reputacija nėra pagrįsti jokių įrodymu.
- 53 Konstatuotina, kad nebuvo įrodyta, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas gali nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui. Todėl Pirmosios instancijos teismui nereikia pareikšti nuomonės dėl galimybės neteisėtai naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą.
- 54 Nepatenkinus vienos iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 daliai taikyti būtinų sąlygų, ieškinio pagrindas dėl šios nuostatos pažeidimo nėra pagrįstas. Todėl ieškinytis turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 55 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Paskelbta 2005 m. gegužės 25 d. Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung