

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 25. mája 2005 *

Vo veci T-67/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, so sídlom v Spa (Belgicko),
v zastúpení: L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse a D. Moreau, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, so sídlom v New Yorku, New York (Spojené štáty),

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. decembra 2003 (vec R 131/2003-1) týkajúca sa námietkového konania medzi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia N. J. Forwood a S. Papasavvas,
tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. februára 2004,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. mája 2004,

po pojednávaní z 18. januára 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Spa-Finders Travel Arrangements Ltd podala 14. októbra 1996 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení zmien a doplnení, na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovná ochranná známka SPA-FINDERS.
- 3 Výrobky a služby, na ktoré sa prihláška vzťahovala, patria medzi výrobky tried 16 a 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, a sú vymedzené takto:
 - „tlačoviny, vrátane katalógov, časopisov, informačných letákov“ patriace medzi výrobky a služby triedy 16,

— „služby cestovných kancelárií“ patriace medzi výrobky a služby triedy 39.

4 Dňa 19. januára 1998 bola táto prihláška uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 5/1998.

5 Dňa 17. apríla 1998 podala Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (ďalej len „Spa Monopole“ alebo „žalobkyňa“) námietku voči zápisu prihlasovanej ochranej známky.

6 Táto námietka sa opierala o existenciu skorších ochranných známok SPA a LES THERMES DE SPA, ktoré boli zapísané takto:

— prihláška ochranej známky SPA č. 389 230 v štátoch Beneluxu pre výrobky triedy 32 „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“,

— prihláška ochranej známky SPA č. 372 307 v štátoch Beneluxu pre výrobky triedy 3 „bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva, leštiace, čistiace a abrazívne prípravky, mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov“,

— prihláška národnej ochrannej známky SPA č. 54721 v Nemecku pre vyššie uvedené výrobky a služby triedy 3, ako aj pre služby triedy 42 „služby v oblasti hotelierstva, prevádzky kúpalísk, plavárni a sáun, organizovanie konferencií a výstav, prenajímanie izieb“,

— prihláška ochrannej známky LES THERMES DE SPA č. 501661 v štátoch Beneluxu pre výrobky triedy 3.

- 7 Žalobkyňa svoju námietku okrem toho opiera o nezapísané označenie, a síce o obchodné meno „SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa“, skrátené „SA Spa Monopole NV“ používané v obchodnom styku v súvislosti s minerálnymi vodami a termálnymi zariadeniami.
- 8 Námietka žalobkyne vychádza z článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 40/94. Jej námietka sa vzťahuje na všetky výrobky a služby prihlasovanej ochrannej známky.
- 9 Rozhodnutím z 28. novembra 2002 námietkové oddelenie námietku zamietlo s odôvodnením, že nebolo preukázané, že používanie ochrannej známky SPA-FINDERS dovoľuje v rozpore s dobrými mravmi využívať alebo poškodzovať dobré meno skorších ochranných znáмок SPA, alebo narúšať rozlišovaciu spôsobilosť týchto ochranných znáмок.
- 10 Proti tomuto rozhodnutiu podala žalobkyňa 28. januára 2003 v súlade s článkami 57 až 59 nariadenia č. 40/94 odvolanie na ÚHVT.

- 11 Rozhodnutím z 10. decembra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie žalobkyne. Odvolací senát síce uznal podobnosť porovnávaných ochranných známok a dobré meno ochrannej známky SPA vo vzťahu k minerálnym vodám v Belgicku a v štátoch Beneluxu. No podľa jeho názoru nebolo preukázané, že zápis ochrannej známky SPA-FINDERS, pokiaľ ide o výrobky triedy 16 a služby triedy 39, poškodzuje ochrannú známku SPA v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

- 12 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,

- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

- 13 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,

- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 14 Žalobkyňa na podporu svojich žalobných tvrdení uvádza jediný dôvod žaloby opierajúci sa o porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

O prípustnosti skutkových a právnych tvrdení prednesených pred Súdom prvého stupňa

- 15 ÚHVT sa najprv odvoláva na neprípustnosť tvrdenia žalobkyne týkajúce sa ochrannej známky LES THERMES DE SPA, ktorá je zapísaná v štátoch Beneluxu pod číslom 466 130 pre „služby termálnych zariadení vrátane zabezpečovania zdravotnej starostlivosti; kúpaliská, sprchy a masáže“ triedy 42. K tomu uvádza, že keďže táto ochranná známka nebola predmetom námietkového konania, ani konania pred odvolacím senátom, je tvrdenie žalobkyne s ohľadom na túto ochrannú známku neprípustné.
- 16 Na pojednávaní žalobkyňa potvrdila, že ochranná známka LES THERMES DE SPA, zapísaná v štátoch Beneluxu pod číslom 466 130 pre služby triedy 42, bola prvýkrát spomenutá až v konaní pred Súdom prvého stupňa.

O použití článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

— O dobrom mene skoršej ochrannej známky

- 17 Žalobkyňa uvádza, že rozličné ochranné známky SPA získali v štátoch Beneluxu veľmi dobré meno, čo bolo, po prvé, dôsledkom im od roku 1921 priznaného výlučného práva na užívanie vôd mesta SPA, ako aj dôsledkom toho, že žalobkyňa vyrábala a predávala minerálne vody z týchto prameňov pod ochrannou známkou SPA. Po druhé, ochranná známka SPA má na trhu v štátoch Beneluxu vedúce postavenie. Po tretie, SPA je minerálnou vodou so zdraviu prospešnými účinkami uznanými Belgickou kráľovskou akadémiou pre medicínu. Po štvrté, fľaše ochrannej známky SPA sa predávajú vo viacerých európskych štátoch a na celom svete. Okrem toho, existenciu dobrého mena, ktoré má ochranná známka SPA v štátoch Beneluxu vo vzťahu k minerálnym vodám, uznalo tak námietkové oddelenie, ako aj odvolací senát ÚHVT v napadnutom rozhodnutí, ako aj v inej veci (rozhodnutie druhého odvolacieho senátu z 12. decembra 2003, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa/Cosmetics Ltd, R 168/2003-2).
- 18 Ďalej žalobkyňa uvádza, že taktiež ochranná známka LES THERMES DE SPA má v štátoch Beneluxu vo vzťahu k službám triedy 42 veľmi dobré meno. Možno tu spomenúť liečivé vlastnosti tejto vody a termálnych prameňov, ktoré sú známe od 19. storočia, odkedy ochranná známka LES THERMES DE SPA získala výbornú povest a priťahovala množstvo turistov a spotrebiteľov.
- 19 ÚHVT zastáva názor, že dobré meno v štátoch Beneluxu získala iba ochranná známka SPA zapísaná pod číslom 389 230 pre výrobky triedy 32, v dôsledku čoho je v rámci predmetnej žaloby potrebné zohľadniť iba túto ochrannú známku.

— O podobnosti alebo totožnosti dotknutých ochranných známk

20 Žalobkyňa nespochybňuje záver odvolacieho senátu o podobnosti ochrannej známky SPA s ochrannou známkou SPA-FINDERS. Ochranné známky LES THERMES DE SPA a SPA-FINDERS považuje za podobné.

21 ÚHVT zdieľa názor žalobkyne, že ochranné známky SPA-FINDERS a SPA sú podobné. Verejnosť v štátoch Beneluxu by v dôsledku tejto podobnosti mohla vidieť určitú súvislosť medzi týmto označením a ochrannou známkou v zmysle rozhodnutia Adidas (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, ďalej len „rozsudok Adidas“). Samotná existencia takejto súvislosti však ešte nedovoľuje konštatovať, že rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky bude poškodené, alebo že ho bude možné využívať v rozpore s dobrými mravmi.

— O spôsobe výkladu podmienok stanovených v článku 8 ods. 5, *in fine*, nariadenia č. 40/94

22 Žalobkyňa zdôrazňuje, že rozhodujúcou je skutočnosť, či si verejnosť vytvorí súvislosť medzi skoršou a prihlasovanou ochrannou známkou, a s týmto cieľom sa odvoláva na judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa použitia článku 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 92) (rozsudok Adidas, body 38 a 39). Existencia takejto súvislosti by viedla jednak k narušeniu rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena skoršej ochrannej, jednak k tomu, že prihlasovaná ochranná známka by mohla

v rozpore s dobrými mravmi využívať dobré meno skoršej ochrannej známky. Čím je skoršia ochranná známka známejšia, tým viac bude narušená jej rozlišovacia spôsobilosť alebo jej dobré meno v dôsledku používania podobnej ochrannej známky pre odlišné tovary alebo služby.

- 23 Žalobkyňa sa opiera o rozsudok Claeryn Súdneho dvora Beneluxu z 1. marca 1975, v zmysle ktorého sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky s dobrým menom posudzuje podľa toho, do akej miery môže táto ochranná známka vyvolať v predstavách verejnosti priamu asociáciu s výrobkom, pre ktorý je zapísaná. Medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou existuje v predstavách verejnosti spojitosť, v dôsledku čoho môže byť dobré meno skoršej ochrannej známky v rozpore s dobrými mravmi využívané a poškodené. Verejnosť vychádza tiež z toho, že existuje hospodárska súvislosť medzi podnikmi, ktoré ponúkajú dotknuté tovary a služby.

- 24 ÚHVT túto úvahu odmieta.

•

— O použití podmienok stanovených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

- 25 Pokiaľ ide o použitie podmienok stanovených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 v prejednávanej veci, žalobkyňa najprv zdôrazňuje, že ochranná známka SPA-FINDERS sa týka zdravotných a kozmetických publikácií, ako aj služieb cestovných kancelárií v termálnych zariadeniach v Európe. Keďže ochranná známka SPA je v štátoch Beneluxu veľmi známa, verejnosť v týchto štátoch si okamžite vytvorí asociáciu medzi SPA-FINDERS a minerálnymi vodami označenými ochrannou známkou SPA, ako aj termálnymi zariadeniami, v ktorých sa táto voda používa. Keďže sa táto predstava spojitosti medzi ochrannou známkou SPA a ochrannou

známkou SPA-FINDERS vzťahuje na služby cestovných kancelárií a na publikácie, prihlasovaná ochranná známka narúša rozlišovaciu schopnosť skoršej ochrannej známky tým, že ju znižuje.

- 26 Ak by si verejnosť vzájomne spájala ochranné známky SPA a SPA-FINDERS, vychádzala by aj z hospodárskej spojitosti medzi týmito dvoma podnikmi poskytujúcimi tieto výrobky a služby. Verejnosť by sa, presnejšie povedané, mohla domnievať, že služby cestovných kancelárií ochrannej známky SPA-FINDERS sú ponúkané žalobkyňou, alebo že na poskytovanie týchto služieb udelila licenciu. Takýmto spôsobom by ochranná známka SPA-FINDERS ťažila z dobrého mena ochrannej známky SPA. Na podporu tohto tvrdenia sa žalobkyňa odvoláva na už citované rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. decembra 2003 (bod 28).
- 27 Žalobkyňa sa na preukázanie existencie nebezpečenstva zneužitia dobrého mena ochrannej známky SPA okrem toho odvoláva na prípadnú ekonomickú väzbu, predpokladanú v obchodných kruhoch, medzi podnikmi ponúkajúcimi výrobky ochranných známok SPA a SPA-FINDERS. Nebezpečenstvo zneužitia je reálne, pretože Spa Monopole nemôže kontrolovať kvalitu výrobkov a služieb predávaných pod ochrannou známkou SPA-FINDERS. Aj vzhľadom na toto tvrdenie sa žalobkyňa odvoláva na už citované rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. decembra 2003 (bod 28).
- 28 ÚHVT zastáva názor, že žalobkyňa nepredložila žiadny dôkaz, ktorý by umožnil použitie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. ÚHVT zdôrazňuje, že označenie „Spa“ nie je známe iba minerálnymi vodami. V tejto súvislosti je potrebné tiež spomenúť mesto Spa, jeho pretekársku trať formuly 1 a zodpovedajúcu oblasť. Okrem toho sa pojmom „Spa“ bežne označujú hydroterapeutické procedúry a zodpovedajúce zariadenia (o. i. hydroterapia, sauny). Spotrebiteľ si pod ochrannou známkou SPA-FINDERS predstaví vyhľadávanie na webových stránkach obsahujúcich odkazy na „Spa“ (o. i. hydroterapia, hammam, sauna). Z toho dôvodu nie je používanie slova „Spa“ v jeho opisnom, všeobecnom zmysle nijako nezvyčajné, keďže sa toto priamo ani nepriamo nevzťahuje na minerálne vody.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 29 Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 stanovuje: „Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannnej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannnej známky má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannnej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannnej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povest' ochrannnej známky [... by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannnej známky — *neoficiálny preklad*].“
- 30 Na posúdenie toho, či odvolací senát toto ustanovenie porušil, je potrebné preskúmať, či skutkové znaky tohto ustanovenia boli v prejednávanej veci naplnené. Na to je potrebné konštatovať, že skoršie ochranné známky, o ktoré sa námietka opiera, sú ochranné známky zapísané v štátoch Beneluxu, ako aj národná ochranná známka. Preto treba skúmať, po prvé, či prihlasovaná ochranná známka je s týmito skoršími ochrannými známkami zhodná alebo podobná, po druhé, či tieto ochranné známky majú v štátoch Beneluxu alebo v dotknutom členskom štáte dobré meno, a po tretie, či používanie prihlasovanej ochrannnej známky môže neoprávnene v rozpore s dobrými mravmi využívať dobré meno skoršej ochrannnej známky alebo narúšať jej rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže tieto podmienky musia byť splnené súčasne, pre vylúčenie použiteľnosti článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 postačuje, ak nie je splnená čo len jedna z týchto podmienok.
- 31 Ďalej treba konštatovať, ako to bolo potvrdené na pojednávaní, že predmetom námietky žalobkyne nebola ochranná známka LES THERMES DE SPA zapísaná v štátoch Beneluxu pod číslom 466 130; táto bola prvýkrát spomenutá až v konaní pred Súdom prvého stupňa. Podľa ustálenej judikatúry nové skutočnosti uvedené pred Súdom prvého stupňa bez toho, aby boli už predtým oznámené ÚHVT, môžu mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia len vtedy, ak ÚHVT bol povinný ich zohľadniť z vlastnej iniciatívy. V tejto súvislosti z článku 74 ods. 1, *in fine*, nariadenia č. 40/94,

podľa ktorého v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa ÚHVT pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami, vyplýva, že ÚHVT nie je povinný z vlastnej iniciatívy zohľadňovať skutočnosti, ktoré účastníci konania neuviedli. Tieto skutočnosti preto nemajú vplyv na zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13].

- 32 Z tohto dôvodu treba tvrdenie žalobkyne vzhľadom na zápis ochrannej známky LES THERMES DE SPA v štátoch Beneluxu pod číslom 466 130 odmietnuť a skúmanie obmedziť na ochranné známky SPA zapísané pod číslami 389 230, 372 307 a 54 721, ako aj na ochrannú známku LES THERMES DE SPA zapísanú pod číslom 501 661.

O podobnosti alebo zhode porovnávaných ochranných znáмок

- 33 Najprv je potrebné uviesť, že účastníci konania správne zhodne uznali podobnosť porovnávaných ochranných znáмок. Výsledok predmetného konania teda závisí od dvoch ďalších skutkových znakov článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (pozri bod 30 vyššie).

O dobrom mene skoršej ochrannej známky

- 34 Ďalej je potrebné konštatovať, že požiadavka známosti národnej ochrannej známky sa podľa judikatúry považuje za splnenú, ak je táto ochranná známka známa značnej

časti verejnosti, ktorej sú výrobky a služby tejto ochrannej známky adresované [rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 31, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Zb. s. II-4297, bod 67].

- 35 Dobré meno predmetnej ochrannej známky SPA, zapísanej v štátoch Beneluxu pod číslom 389 230 pre výrobky triedy 32, je v týchto štátoch nesporná.
- 36 Na strane druhej, žalobkyňa neuviedla nič, z čoho by vyplývalo, že ochranná známka SPA zapísaná v štátoch Beneluxu pod číslom 372 307 pre výrobky triedy 3 mala v týchto štátoch dobré meno.
- 37 Okrem toho je potrebné konštatovať, že dobré meno ochrannej známky SPA zapísanej v Nemecku pod číslom 54 721 pre výrobky a služby tried 3 a 42 nebolo preukázané. V tejto súvislosti v napadnutom rozhodnutí je výslovne uvedené, že žalobkyňa nepredložila na preukázanie dobrého mena tejto ochrannej známky v Nemecku žiadny dôkaz. Žalobkyňa však pred Súdom prvého stupňa neuviedla žiadne skutočnosti spochybňujúce záver odvolacieho senátu. Skutočnosť, že fľaše s minerálnou vodou SPA sa predávajú v Nemecku, ešte sama osebe nepreukazuje, že ochranná známka SPA má, pokiaľ ide o výrobky tried 3 a 42, dobré meno.
- 38 Napokon, nie je relevantným ani tvrdenie, že sa ochranná známka LES THERMES DE SPA zapísaná v štátoch Beneluxu pod číslom 501 661 pre výrobky triedy 3 stala

známou. Žalobkyňa tu uviedla iba skutočnosti týkajúce sa dobrého mena ochrannej známky LES THERMES DE SPA, vyvolanej v dôsledku prevádzky termálnych zariadení, vo vzťahu k výrobkom a službám triedy 42.

- 39 Z týchto dôvodov bude Súd prvého stupňa, pokiaľ ide o použitie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 na prejednávanú vec, zohľadňovať iba dobré meno ochrannej známky SPA zapísanej v štátoch Beneluxu pod číslom 389 230 pre výrobky triedy 32. Je teda potrebné skúmať, či používanie ochrannej známky SPA-FINDERS dovoľuje neoprávnene v rozpore s dobrými mravmi využívať dobré meno alebo narúšať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky SPA zapísanej v štátoch Beneluxu pod číslom 389 230 pre výrobky triedy 32.

O využívaní dobrého mena a narúšaní rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v rozpore s dobrými mravmi

- 40 Najprv treba pripomenúť, že cieľom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je zabrániť zápisu akejkoľvek ochrannej známky rovnakej alebo podobnej s ochrannou známkou s dobrým menom. Skôr tu ide o to, aby bolo najmä majiteľovi skoršej národnej ochrannej známky s dobrým menom umožnené brániť sa proti zápisu ochranných známok, ktoré môžu v rozpore s dobrými mravmi narušovať alebo využívať dobré meno skoršej ochrannej známky alebo jej rozlišovaciu spôsobilosť. Pritom treba poukázať na to, že majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannej známky. Musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo (nie iba hypotetické) budúceho nečestného využívania alebo narúšania.

- 41 Ďalej je potrebné zohľadniť skutočnosť, že existencia súvislosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou je dôležitou podmienkou pre uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Zásahy, ku ktorým dôjde, predpokladané v tomto ustanovení, sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihlasovanou a skoršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvoma známkami, t. j. bude ich navzájom spájať. Túto asociáciu je potrebné posudzovať komplexne pri zohľadnení všetkých relevantných skutkových okolností konkrétneho prípadu (pozri analogicky rozsudok Adidas, body 29 a 30). Čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom (rozsudok General Motors, už citovaný, bod 30).
- 42 V zmysle týchto úvah Súd prvého stupňa musí skúmať, či dobré meno alebo rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky SPA môže byť používaním ochrannej známky SPA-FINDERS v rozpore s dobrými mravmi využívané resp. narúšané.

— O narúšaní rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky

- 43 K narúšaniu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky dochádza vtedy, ak skoršia ochranná známka stratí schopnosť bezprostredne vyvolať asociáciu s výrobkami, pre ktoré bola zapísaná alebo používaná (pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci Adidas, Zb. s. I-12540, bod 37).
- 44 V predmetnom spore je potrebné konštatovať, že žalobkyňa neuvádza nič relevantné, čo by poukazovalo na existenciu nebezpečenstva narušenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky SPA v dôsledku používania ochrannej známky SPA-FINDERS. Žalobkyňa totiž dôrazne poukazuje na údajnú priamu asociáciu, ktorú si verejnosť vytvorí medzi ochrannou známkou SPA a známkou SPA-FINDERS. Z tejto

asociácie vyvodzuje narúšanie rozlišovacej spôsobilosti. Ako však žalobkyňa sama na pojednávaní priznala, takáto asociácia sama osebe ešte nepostačuje na preukázanie nebezpečenstva narúšania rozlišovacej spôsobilosti. Keďže slovo „Spa“ sa okrem toho často používa napr. ako názov belgického mesta Spa a belgickej automobilovej pretekárskej dráhy Spa-Francorchamps alebo všeobecne pre hydroterapeutické zariadenia ako hammam alebo sauny, je nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky SPA nepatrné.

- 45 Žalobkyňa teda nepreukázala, že používanie ochrannej známky SPA-FINDERS môže narúšať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky SPA.

— O poškodzovaní dobrého mena skoršej ochrannej známky

- 46 K poškodzovaniu dobrého mena skoršej ochrannej známky dochádza vtedy, ak používanie výrobkov, na ktoré sa prihlasovaná ochranná známka vzťahuje, má za následok zníženie atraktívnosti skoršej ochrannej známky v očiach verejnosti (pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci Adidas, už citované, bod 38).
- 47 V predmetnom spore žalobkyňa nepredložila v konaní pred ÚHVT ani v konaní pred Súdom prvého stupňa žiadny dôkaz na podporu tvrdenia, že zápis ochrannej známky SPA-FINDERS by mohol mať za následok poškodenie dobrého mena ochrannej známky SPA.
- 48 Ako ÚHVT správne zdôraznil, v tomto kontexte neexistuje medzi výrobkami a službami označovanými ochrannými známkami SPA a SPA-FINDERS žiaden

rozpor, ktorý by mohol poškodiť dobré meno ochrannej známky SPA. Súd prvého stupňa taktiež nepovažuje za veľmi pravdepodobné, aby ochranná známka SPA-FINDERS mohla poškodiť celkový obraz ochrannej známky SPA.

- 49 Tomu neodporuje ani tvrdenie žalobkyne opierajúce sa o už citované rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. decembra 2003, pretože odvolací senát v bode 28 tohto rozhodnutia vyjadril názor, že existenciu nebezpečenstva poškodzovania a využívania dobrého mena v rozpore s dobrými mravmi možno uznať z dôvodu afinity medzi dotknutými výrobkami. V predmetnom spore však ochranné známky SPA a SPA-FINDERS označujú úplne odlišné výrobky, a síce na strane jednej minerálne vody a na strane druhej publikácie a služby cestovných kancelárií. Zdá sa preto len málo pravdepodobné, že výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka SPA-FINDERS, znížia atraktivitu ochrannej známky SPA, a to ani vtedy, ak by ich kvalita bola nižšia.
- 50 Žalobkyňa teda nepreukázala, že používanie ochrannej známky SPA-FINDERS je spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky SPA.

— O využívaní dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v rozpore s dobrými mravmi

- 51 Pojem využívanie dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v rozpore s dobrými mravmi zahŕňa prípady, keď sa zjavne využíva a parazituje na dobrom mene ochrannej známky, alebo keď dôjde k pokusom o takéto využívanie (pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci Adidas, už citované, bod 39).

- 52 V predmetnom spore je potrebné konštatovať, že nebolo ničím preukázané, že ochranná známka SPA-FINDERS jej majiteľovi dovoľuje využívať dobré meno alebo rozlišovaciú spôsobilosť ochrannej známky SPA v rozpore s dobrými mravmi. Neboli totiž predložené žiadne dôkazy o tom, že existuje nebezpečenstvo takéhoto využívania vo vzťahu k ochrannej známke SPA, alebo že došlo pokusom o takéto využívanie.
- 53 Z toho dôvodu nebolo preukázané, že prihlasovaná ochranná známka je spôsobilá využívať alebo poškodzovať dobré meno alebo rozlišovaciú spôsobilosť skoršej ochrannej známky v rozpore s dobrými mravmi. V dôsledku toho Súd prvého stupňa nie je povinný skúmať, či existuje nebezpečenstvo neoprávneného využívania prihlasovanej ochrannej známky.
- 54 Keďže jeden zo skutkových znakov článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je splnený, je žalobný dôvod odvolávajúci sa na porušenie tohto ustanovenia nedôvodný. Z toho dôvodu je potrebné žalobu zamietnuť.

O trovách

- 55 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 25. mája 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung