



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

5. května 2015\*

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SPARITUAL — Starší obrazová ochranná známka Beneluxu SPA a starší slovní ochranné známky Beneluxu SPA a LES THERMES DE SPA — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-131/12,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, se sídlem ve Spa (Belgie), zastoupená L. De Brouwerem, E. Cornuem a É. De Grysem, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupenému J. Crespo Carrillou a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

**Orly International, Inc.**, se sídlem ve Van Nuys, Kalifornie (Spojené státy), zastoupená P. Kremerem a J. Rotsch, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. ledna 2012 (věc R 2396/2010-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV a Orly International, Inc.,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Gervasoni a L. Madise (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Weychert, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 23. března 2012,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 24. července 2012,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 14. srpna 2012,

\* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 6. prosince 2012,  
s přihlédnutím k duplice OHIM došlé kanceláři Tribunálu dne 8. března 2013,  
s přihlédnutím k duplice vedlejší účastnice došlé kanceláři Tribunálu dne 12. března 2013,  
po jednání konaném dne 8. července 2014,  
vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 11. února 2004 podala vedlejší účastnice, společnost Orly International, Inc., u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, je slovní označení SPARITUAL.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Přípravky pro péči o nehty a přípravky pro péči o tělo“.
- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství č. 048/2004 ze dne 29. listopadu 2004.
- 5 Dne 25. února 2005 podala žalobkyně, společnost Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) námítky proti zápisu ochranné známky přihlášené pro výrobky uvedené v bodě 3 výše.
- 6 Námítky byly založeny zejména na následujících starších ochranných známkách:
  - slovní ochranné známce Beneluxu SPA, zapsané dne 11. března 1981 pod č. 372 307, jejíž platnost byla obnovena do 11. března 2021, pro výrobky náležející do třídy 3 a odpovídající následujícímu popisu: „Přípravky na bělení a jiné látky na čištění; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky; mýdla; voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlasové vody; zubní pasty“ (dále jen „slovní ochranná známka SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 3“);
  - slovní ochranné známce Beneluxu SPA, zapsané dne 21. února 1983 pod č. 389 230, jejíž platnost byla obnovena do 21. února 2023, pro výrobky náležející do třídy 32 a odpovídající následujícímu popisu: „Minerální vody, sodovky a jiné nealkoholické nápoje; sirupy a jiné přípravky na výrobu nápojů“ (dále jen „slovní ochranná známka SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32“);
  - německé slovní ochranné známce SPA, zapsané dne 8. srpna 2000 pod č. 2 106 346 pro výrobky náležející do třídy 3 a odpovídající následujícímu popisu: „Voňavkářské výrobky a přípravky pro péči o tělo a krášlicí přípravky“ (dále jen „německá slovní ochranná známka SPA“);

- níže vyobrazené obrazové ochranné známce Beneluxu, zapsané dne 20. února 1997 pod č. 606700 pro výrobky náležející do třídy 32 a odpovídající následujícímu popisu: „Pivo, minerální vody, sodovky a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky na výrobu nápojů“ (dále jen „obrazová ochranná známka SPA s pierotem“):



- slovní ochranné známce Beneluxu LES THERMES DE SPA, zapsané dne 9. února 2001 pod č. 693 395 pro služby náležející do třídy 42 a odpovídající následujícímu popisu: „Lázeňské služby, včetně poskytování služeb péče o zdraví, lázní, sprch a masáží“ (dále jen „slovní ochranná známka LES THERMES DE SPA týkající se služeb náležejících do třídy 42“).
- 7 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009].
- 8 Rozhodnutím ze dne 10. ledna 2008 námitkové oddělení námítky zamítlo a vyloučilo nebezpečí záměny mezi přihlášenou ochrannou známkou a německou slovní ochrannou známkou SPA, pro niž nebyla vyžadována podmínka skutečného užívání.
- 9 Dne 21. ledna 2009 první odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 10. ledna 2008 zrušil. Tento odvolací senát uvedl, že německá slovní ochranná známka SPA byla prohlášena za neplatnou po přijetí uvedeného rozhodnutí z důvodu, že postrádá rozlišovací způsobilost. Námitky tudíž již nemohly být platně podány na základě uvedené ochranné známky. První odvolací senát OHIM tedy rozhodl, že se námitkovému rozhodnutí vrací průzkum námitek podaných na základě jiných starších ochranných známek, než je německá slovní ochranná známka SPA.
- 10 Rozhodnutím ze dne 8. října 2010 námitkové oddělení námítkám vyhovělo. Námitkové oddělení mělo na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 za to, že přihlášená ochranná známka neprávem těží ze slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32.
- 11 Dne 2. prosince 2010 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 8. října 2010 u OHIM odvolání.
- 12 Dne 15. prosince 2010 žalobkyně omezila své námitky na tři ochranné známky, a sice slovní ochrannou známkou SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 3, slovní ochrannou známkou SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 a slovní ochrannou známkou LES THERMES DE SPA týkající se služeb náležejících do třídy 42.
- 13 Rozhodnutím ze dne 9. ledna 2012 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 8. října 2010 zrušil.

- 14 Úvodem odvolací senát v bodě 23 napadeného rozhodnutí zmínil, že námitky musí být přezkoumány pouze s ohledem na tři starší slovní ochranné známky uvedené v bodě 12 výše. Zprvce, pokud jde o námitky založené na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 3, měl odvolací senát v bodech 36 a 37 uvedeného rozhodnutí za to, že dokumenty předložené žalobkyní neumožňují prokázat skutečné užívání uvedené ochranné známky pro výrobky náležející do třídy 3 ve smyslu čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Zadruhé, pokud jde o námitky založené na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32, měl odvolací senát za to, že některé podmínky uvedené v čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení k tomu, aby bylo námitkám na základě této ochranné známky vyhověno, splněny nejsou. Odvolací senát v bodech 43 až 47 tohoto rozhodnutí uvedl, že žalobkyně nepředložila důkaz o dobrém jménu uvedené ochranné známky, neprokázala existenci újmy, kterou by používání přihlášené ochranné známky způsobilo rozlišovací způsobilosti či dobrému jménu starší ochranné známky, ani nepodložila argument směřující k tomu, že přihlášená ochranná známka neprávem těží z dobrého jména starší ochranné známky. Zatřetí pokud jde o námitky podané na základě slovní ochranné známky LES THERMES DE SPA týkající se služeb náležejících do třídy 42, měl odvolací senát v bodě 55 téhož rozhodnutí za to, že podmínka vztahující se k dobrému jménu uvedené ochranné známky, uvedená v čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení, není v projednávané věci splněna a že se skutečné užívání této ochranné známky ve smyslu čl. 42 odst. 2 téhož nařízení jeví jako pochybné. Podle odvolacího senátu je dotčená ochranná známka na dokumentech prezentována jako druhové označení místa ve Spa (Belgie), kde je možné využívat lázeňských služeb, a nikoli jako ochranná známka na služby podniku.

#### **Návrhová žádání účastníků řízení**

- 15 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
  - uložil OHIM a vedlejší účastníci náhradu nákladů řízení.
- 16 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
  - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
- 17 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:
- potvrdil napadené rozhodnutí;
  - zamítl žalobu;
  - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

#### **Právní otázky**

- 18 Jak bylo potvrzeno na jednání, žalobkyně na podporu žaloby vznáší pouze jediný důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, směřující ke zpochybnění zamítnutí jejích námitek založených na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32. Tento žalobní důvod se dělí na dvě části. V rámci první části žalobkyně zpochybňuje posouzení odvolacího senátu, podle něhož v projednávané věci nebylo prokázáno dobré jméno uvedené ochranné známky. V rámci

druhé části žalobkyně zpochybňuje posouzení odvolacího senátu, podle něhož její argumenty směřující k uplatnění nebezpečí, že přihlášená ochranná známka bude neprávem těžit z předmětné starší slovní ochranné známky, nebyly v projednávané věci podloženy.

- 19 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 rovněž nezapiše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
- 20 Pokud jde o ochranné známky zapsané u Úřadu Beneluxu pro ochranné známky, je třeba území Beneluxu pokládat za území členského státu (rozsudek ze dne 14. září 1999, *General Motors*, C-375/97, Recueil, EU:C:1999:408, bod 29).
- 21 Z týchž důvodů, jako jsou důvody týkající se podmínky dobrého jména v členském státě, tedy nelze vyžadovat, aby se dobré jméno ochranné známky Beneluxu vztahovalo na celé území Beneluxu. Stačí, že toto dobré jméno existuje na podstatné části tohoto území, která může odpovídat případně části některé ze zemí Beneluxu (rozsudek *General Motors*, bod 20 výše, EU:C:1999:408, bod 29).
- 22 Rozšířená ochrana přiznaná starší ochranné známce čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 předpokládá splnění několika podmínek. Zaprvé starší ochranná známka s údajně dobrým jménem musí být zapsána. Zadruhé tato starší ochranná známka a ochranná známka, jejíž zápis je požadován, musí být totožné nebo podobné. Zatřetí musí mít starší ochranná známka dobré jméno v Unii v případě starší ochranné známky Společenství, nebo v dotyčném členském státě v případě starší národní ochranné známky. Začtvrté musí užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu vést k nebezpečí, že by mohlo být neprávem těženo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by mohla vzniknout újma rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky jsou kumulativní, neexistence jedné z nich postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo [rozsudky ze dne 22. března 2007, *Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Sb. rozh., EU:T:2007:93, body 34 a 35, a ze dne 11. července 2007, *Mühlens v. OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Sb. rozh., EU:T:2007:214, body 54 a 55].
- 23 Pokud jde konkrétně o čtvrtou z podmínek pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, tato podmínka se týká tří druhů odlišných a alternativních nebezpečí, a sice že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by zaprvé bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, zadruhé na újmu dobrému jménu starší ochranné známky anebo zatřetí by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. První druh nebezpečí uvedeného v tomto ustanovení vznikne, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost vyvolat bezprostřední asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána. Vztahuje se na rozmělnění starší ochranné známky prostřednictvím roztržštění její identity a působení na veřejnost. Druhý druh uvedeného nebezpečí vznikne, jestliže výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou být vnímány veřejností takovým způsobem, že by atraktivita starší ochranné známky byla snížena. Třetí druh uvedeného nebezpečí představuje skutečnost, že image ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh může být usnadněno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Je však třeba zdůraznit, že vzhledem k tomu, že v žádném z těchto případů není vyžadována existence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, je pouze třeba, aby relevantní veřejnost mohla mezi nimi vytvořit spojitost, aniž by je však musela nezbytně zaměnit (viz rozsudek *VIPS*, bod 22 výše, EU:T:2007:93, body 36 až 42 a citovaná judikatura).



- 24 Pro účely lepšího vymezení nebezpečí uváděného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 je třeba uvést, že prvořadá funkce ochranné známky spočívá nesporně ve „funkci označení původu“. Nic to však nemění na tom, že ochranná známka působí rovněž jako prostředek přenosu jiných sdělení týkajících se zejména zvláštních kvalit nebo vlastností výrobků nebo služeb, které označuje, nebo image a vjemů, které odráží, takových, jako je například přepych, životní styl, výlučnost, dobrodružství a mládí. Ochranná známka má v tomto smyslu inherentní hospodářskou hodnotu, která je nezávislá a odlišná ve vztahu k hodnotě výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Dotčená sdělení, která šíří zejména ochranná známka s dobrým jménem nebo která jsou s ní spojována, jí poskytují významnou hodnotu hodnou ochrany, a to tím spíše že ve většině případů je dobré jméno ochranné známky výsledkem značného úsilí a investic jejího majitele. Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 tak zajišťuje ochranu ochranné známky s dobrým jménem vůči jakékoli přihlášce totožné nebo podobné ochranné známky, která by mohla být na újmu jejímu image, i když výrobky nebo služby, na které se přihlašovaná ochranná známka vztahuje, nejsou podobné výrobkům nebo službám, pro které byla starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána (rozsudek VIPS, bod 22 výše, EU:T:2007:93, bod 35).
- 25 S ohledem na zásady stanovené v judikatuře uvedené výše je třeba přezkoumat, zda měl odvolací senát správně v podstatě za to, že třetí a čtvrtá podmínka pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, které byly připomenuty v bodě 22 výše, v projednávané věci nebyly splněny.
- 26 V napadeném rozhodnutí měl zaprvé odvolací senát za to, že žalobkyně neprokázala dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32. V tomto ohledu odvolací senát poznamenal, že dokumenty poskytnuté žalobkyní umožňují prokázat pouze dobré jméno obrazové ochranné známky SPA s pierotem. Jak podle odvolacího senátu vyplývá z bodu 41 napadeného rozhodnutí s ohledem na rozsudek ze dne 13. září 2007, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM* (C-234/06 P, Sb. rozh., EU:C:2007:514, bod 86), dobré jméno obrazové ochranné známky SPA s pierotem tedy nelze „rozšířit“ na slovní ochrannou známku SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32. V bodě 42 uvedeného rozhodnutí totiž odvolací senát na rozdíl od toho, co uvedlo námitkové oddělení, konstatoval, že z dokumentů předložených žalobkyní vyplývá používání slova „spa“ pouze ve spojení s obrazovým prvkem představujícím pierota a že tento prvek má významný vliv na rozlišovací způsobilost předmětné obrazové ochranné známky, a tudíž na její dobré jméno. Toto posouzení bylo podle odvolacího senátu potvrzeno prohlášeními zástupce mateřské společnosti žalobkyně, která byla uvedena v rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 9. října 2008, *Gerwin Arnetzel v. Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (spojené věci R 1368/2007-1 a R 1412/2007-1) (dále jen „rozhodnutí DENTAL SPA“). Zadruhé měl odvolací senát v bodech 45 a 46 napadeného rozhodnutí za to, že žalobkyně neprokázala právně dostačujícím způsobem, že by byl zápis přihlášené ochranné známky na újmu rozlišovací způsobilosti či dobrému jménu slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32, a v bodě 47 tohoto rozhodnutí uvedl, že žalobkyně neuplatnila žádný argument, jehož účelem by bylo prokázat, že přihlášená ochranná známka neprávem těží z předmětné starší slovní ochranné známky.
- 27 Vzhledem k tomu, že aby byl zápis přihlášené ochranné známky zamítnut, je na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nezbytné, aby každá ze čtyř podmínek připomenutých v bodě 22 výše byla splněna, je přitom napadené rozhodnutí třeba zrušit pouze v případě, že jsou chybná posouzení odvolacího senátu v napadeném rozhodnutí týkající se jak třetí podmínky, tak čtvrté podmínky. Je totiž nutno upřesnit, že je nesporné, že první podmínka uvedená v bodě 22 výše, a sice podmínka související se zápisem předmětné slovní ochranné známky, je splněna a dále pak je nutno upřesnit, že se odvolací senát v napadeném rozhodnutí výslovně nevyjádřil ke druhé podmínce, a sice podmínce týkající se totožnosti či podobnosti mezi přihlášenou ochrannou známkou a slovní ochrannou známkou SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32.

*K první části jediného žalobního důvodu, směřující ke zpochybnění nepředložení důkazů o dobrém jménu slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32*

- 28 Žalobkyně má za to, že odvolací senát měl neprávem za to, že dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 nebylo v projednávané věci prokázáno. Zaprve žalobkyně uvádí, že v napadeném rozhodnutí jsou uvedeny vzájemně si odporující důvody, jelikož odvolací senát konstatoval, že důkazy o dobrém jménu se týkají pouze obrazové ochranné známky SPA s pierotem, zatímco se námitky omezily na tři starší ochranné známky uvedené v bodě 12 výše, mezi nimiž uvedená obrazová ochranná známka nefiguruje. Zadruhé žalobkyně uvádí, že se odvolací senát v podstatě dopustil nesprávného právního posouzení a nesprávného posouzení skutkového stavu. Nesprávné právní posouzení podle ní vyplývá z nesprávného použití judikatury týkající se důkazu o užívání starší ochranné známky, a zejména rozsudku Il Ponte Finanziaria v. OHIM, bod 26 výše (EU:C:2007:514). Nesprávné posouzení skutkového stavu podle ní souvisí se skutečností, že odvolací senát neuznal, že si předmětná starší slovní ochranná známka zachovává, je-li používána s obrazovým prvkem představujícím vyobrazení pierota, „autonomní rozlišovací způsobilost“ a že se pierot „jeví jako dominantní prvek“. Navíc tímto obrazovým prvkem „není nijak dotčena rozlišovací způsobilost“ předmětné starší slovní ochranné známky, neboť tuto ochrannou známku spotřebitelé minerálních vod v zemích Beneluxu stále velmi dobře rozpoznají. Žalobkyně se tedy domnívá, že odvolací senát měl konstatovat, že dokumenty předložené v průběhu správního řízení stačí k prokázání dobrého jména slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32, které mimo jiné judikatura Tribunálu, jakož i rozhodnutí OHIM a vnitrostátních soudů zemí Beneluxu již uznaly. Žalobkyně rovněž tvrdí, že odvolací senát nesprávně vyložil prohlášení zástupce její mateřské společnosti, uvedená v rozhodnutí DENTAL SPA, jelikož odvolací senát nekonstatoval, že z dokumentu obsahujícího uvedená prohlášení vyplývá, že si slovní prvek „spa“ zachovává svou zvláštní rozlišovací způsobilost s ohledem na dotčené výrobky.
- 29 Úvodem je třeba zaprvé odmítnout jakožto neopodstatněnou vytykanou skutečnost, podle níž v napadeném rozhodnutí existují vzájemně si odporující důvody, jelikož odvolací senát konstatoval, že důkazy o dobrém jménu se týkají obrazové ochranné známky SPA s pierotem, zatímco se námitky omezily na tři starší ochranné známky uvedené v bodě 12 výše, mezi nimiž tato obrazová ochranná známka nefiguruje. V tomto ohledu z bodů 41 a 42 napadeného rozhodnutí vyplývá, že ačkoli měl odvolací senát za to, že žalobkyně prokázala dobré jméno obrazové ochranné známky SPA s pierotem, bylo to pouze za účelem určení, zda dobré jméno této obrazové ochranné známky umožní prokázat dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32. Jak totiž odvolací senát uvedl v bodě 23 napadeného rozhodnutí, průzkum námitek odvolací senát omezil na tři ochranné známky uvedené v bodě 12 výše.
- 30 Zadruhé v rozsahu, v němž měl odvolací senát za to – aniž to účastníci řízení zpochybnili – že předložené dokumenty prokazují dobré jméno obrazové ochranné známky SPA s pierotem, je třeba zjistit, zda měl odvolací senát v projednávané věci právem v bodě 43 napadeného rozhodnutí za to, že dobré jméno uvedené obrazové ochranné známky neumožňuje dospět k závěru, že slovní ochranná známka SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 má rovněž dobré jméno.
- 31 V tomto ohledu je třeba úvodem upřesnit, že jak správně uvedla žalobkyně, v rámci projednávané věci nejde o prokázání užívání předmětné starší slovní ochranné známky ve smyslu článku 42 nařízení č. 207/2009. Taková žádost totiž nebyla u OHIM předložena a v souladu s judikaturou existuje presumpce, že starší ochranná známka byla skutečně užívána, až do okamžiku, kdy je předložena žádost o předložení důkazu o takovém užívání, přičemž tato žádost musí být u OHIM formulována výslovně a včas (rozsudek ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, EU:T:2004:79, body 38 a 39).

- 32 Kromě toho je třeba uvést, že Soudní dvůr připustil, že získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky může vyplývat rovněž z jejího užívání jakožto části jiné zapsané ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. července 2008, *L & D v. OHIM*, C- 488/06 P, Sb. rozh., EU:C:2008:420, bod 49). V takových případech Soudní dvůr rozhodl, že podmínka, kterou je třeba dodržet pro přenos rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky na jinou zapsanou ochrannou známku, jež tvoří její součást, spočívá v tom, že dotčená veřejnost i nadále vnímá dotčené výrobky jako výrobky pocházející od určitého podniku (rozsudek ze dne 7. července 2005, *Nestlé, C-353/03*, Sb. rozh., EU:C:2005:432, body 30 a 32).
- 33 S ohledem na judikaturu uvedenou v bodě 32 výše je tudíž třeba mít za to, že majitel zapsané ochranné známky může pro účely prokázání její zvláštní rozlišovací způsobilosti a jejího dobrého jména uplatňovat důkazy o jejím užívání v odlišné formě jakožto součást jiné zapsané ochranné známky s dobrým jménem za předpokladu, že dotčená veřejnost i nadále vnímá dotčené výrobky jako výrobky pocházející od téhož podniku.
- 34 Z úvah uvedených v bodech 32 a 33 výše vyplývá, že se odvolací senát – jak správně uvedla žalobkyně a na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM a vedlejší účastnice – dopustil nesprávného právní posouzení, když měl na základě rozsudku *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, bod 26 výše (EU:C:2007:514), za to, že dobré jméno obrazové ochranné známky SPA s pierotem nemůže být „rozšířeno“ na slovní ochrannou známku SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32. Z judikatury (rozsudek ze dne 25. října 2012, *Rintisch, C-553/11*, Sb. rozh., EU:C:2012:671, bod 29) totiž vyplývá, že konstatování Soudního dvora v bodě 86 rozsudku *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, bod 26 výše (EU:C:2007:514) – podle něhož čl. 10 odst. 2 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) [a obdobně čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009] nedovoluje, aby důkazem jejího užívání byla rozšířena ochrana, která přísluší zapsané ochranné známce, na jinou zapsanou ochrannou známku, jejíž užívání nebylo prokázáno, z důvodu, že posledně uvedená ochranná známka je pouze mírnou obměnou prvně uvedené ochranné známky – je třeba chápat ve zvláštním kontextu údajné existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek. Podle uvedeného rozsudku se užívání jedné ochranné známky nelze dovolávat pro účely odůvodnění užívání jiné ochranné známky, když účelem je prokázat užívání dostatečného množství ochranných známek téže „skupiny“. V projednávané věci je nutno konstatovat, jak správně uvedla žalobkyně, že posledně uvedená neusilovala o prokázání užívání ochranných známek téže skupiny SPA, ale usilovala v podstatě o prokázání toho, že slovní ochranná známka SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 má dobré jméno, jelikož jejím užíváním v obrazové ochranné známce SPA s pierotem nebyla narušena její rozlišovací způsobilost, a že naopak uvedená starší slovní ochranná známka zůstala zjevnou a bylo ji možné dobře rozpoznat v rámci předmětné obrazové ochranné známky.
- 35 S ohledem na předcházející poznámky na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, a na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM a vedlejší účastnice, je třeba mít za to, že za předpokladu dodržení podmínky stanovené v judikatuře uvedené v bodě 32 výše mohla žalobkyně v projednávané věci prokázat dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32, když použila důkazy týkající se obrazové ochranné známky SPA s pierotem, jejíž součástí je starší slovní ochranná známka. V důsledku toho zbývá přezkoumat, zda je v projednávané věci splněna podmínka stanovená uvedenou judikaturou, a sice to, že rozdílné prvky slovní ochranné známky a obrazové ochranné známky používané v obchodě nebrání tomu, aby relevantní veřejnosti i nadále vnímala dotčené výrobky jako výrobky pocházející od určitého podniku.
- 36 Je tudíž třeba ověřit, zda – jak uvedl odvolací senát v bodě 42 napadeného rozhodnutí – obrazový prvek představující pierota, který je uveden v obrazové ochranné známce SPA s pierotem, má významný vliv, pokud jde o rozlišovací způsobilost této ochranné známky, a tudíž o její dobré jméno, v důsledku jeho stálé asociace s výrazem „spa“ v dokumentech předložených žalobkyní. Kromě toho Tribunálu rovněž přísluší, aby přezkoumal, zda je taková úvaha potvrzena – jak uvedl odvolací senát –



prohlášeními zástupce mateřské společnosti žalobkyně, která jsou uvedena v rozhodnutí DENTAL SPA, podle nichž je pierot „představitelem ochranné známky“, její nedílnou součástí, „jedním z vzácných symbolů, který má lidský aspekt“, a je třeba jej „zdůraznit“.

- 37 Úvodem je třeba upřesnit, že žalobkyně vzala zpět – jak bylo zaznamenáno na jednání – vytýkanou skutečnost spočívající v tom, že odvolací senát tím, že vycházel z prohlášení zástupce mateřské společnosti žalobkyně, uvedených v rozhodnutí DENTAL SPA zmíněném v bodě 26 výše, nerespektoval její právo se v řízení účinně bránit, jak je uvedeno v člancích 75 a 76 nařízení č. 207/2009, z důvodu, že dokument obsahující uvedená prohlášení byl součástí jiného řízení, než je řízení, které vyústilo v napadené rozhodnutí.
- 38 Je však třeba poznamenat, že na rozdíl od toho, co odvolací senát uvedl v bodě 42 napadeného rozhodnutí, z prohlášení zástupce mateřské společnosti žalobkyně, uvedených v rozhodnutí DENTAL SPA zmíněném v bodě 26 výše, nevyplývá, že obrazový prvek tvořený pierotem má zásadní vliv, pokud jde o rozlišovací způsobilost předmětné obrazové ochranné známky. Ačkoli zmíněná prohlášení uvádějí zejména to, že cílem tohoto obrazového prvku je „usnadnit rozpoznání ochranné známky“, jelikož jde o „postavičku maskota“, která je „představitelem ochranné známky“, je nutno konstatovat, že se uvedený obrazový prvek neobjevuje na etiketě láhvi s vodou vyobrazené v člancích z tisku uvádějících tato prohlášení. Všechny ochranné známky, které se objevují na láhvích s vodou, jež jsou vyobrazeny v uvedeném článku, totiž obsahují slovní prvek „spa“, který se objevuje převládajícím způsobem, k němuž je připojen malými písmeny slovní prvek „reine“, aniž by se na nich objevil obrazový prvek představující pierota. Kromě toho z těchto prohlášení vyplývá, že vyobrazení pierota bylo vytvořeno zejména pro to, aby byl představitelem již existující ochranné známky týkající se výrobků náležejících do třídy 32 za účelem její propagace a zvýšení její znalosti u dotčené veřejnosti. Z dotčených prohlášení tak nelze vyvodit, že účinkem obrazového prvku představujícího pierota bylo spíše než propagovat předmětnou slovní ochrannou známku jako ochrannou známku reprodukovanou v ochranné známce SPA s pierotem a zvýšit její dobré jméno v dotčeném odvětví naopak zbavit tuto ochrannou známku dobrého jména u dotčené veřejnosti.
- 39 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že slovní prvek „spa“ se v obrazové ochranné známce SPA s pierotem objevuje zřetelným a převažujícím způsobem. Je totiž nutno konstatovat, že vyobrazení pierota je provedeno v téměř průhledné jasně modré barvě v pozadí v porovnání se slovním prvkem „spa“, který jej naopak překrývá a je zdůrazněn v důsledku své tmavě modré barvy na bílém podkladu a svého umístění ve středu předmětné obrazové ochranné známky.
- 40 Kromě toho je nutno uvést, že OHIM uznává, že mezi dokumenty předloženými žalobkyní v průběhu správního řízení je uveden článek z tisku v časopise *Het Laatste Nieuws* ze dne 13. března 2003, v němž je uvedeno, že na relevantním území je „SPA nejoblíbenější ochrannou známkou na vodu (31 %)“. Na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, přitom skutečnost, že se v tomto článku (a v jiných dokumentech předložených žalobkyní) objevují fotografie s láhvemi s vodou, obsahující slovní prvek „spa“ a obrazový prvek tvořený pierotem, nemá vliv na konstatování vyplývající z uvedeného článku, že slovní ochranná známka SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 má dobré jméno z důvodu, že dotčená veřejnost rozpozná slovní prvek „spa“ jako rozlišovací prvek výrobků uváděných na trh žalobkyní. Z toho vyplývá, že výskyt či absence vyobrazení pierota nemá žádný vliv na skutečnost, že dotčená veřejnost i nadále vnímá dotčené výrobky jako výrobky pocházející od určitého podniku.

- 41 Konečně je třeba poznamenat, že z některých dokumentů předložených žalobkyní vyplývá, že výraz „spa“ je často používán k evokování různých ochranných známek žalobkyně obsahujících uvedený výraz a týkajících se výrobků náležejících do třídy 32, které uvádí na trh. V tomto ohledu je třeba uvést jako příklady následující dokumenty:
- výňatek z belgických novin „De Financieel-Economische Tijd“ ze dne 17. března 2003, z něhož vyplývá, že „Spa je v naší zemi nejznámější ochrannou známkou na pramenitou vodu“ [příloha K (třetí část) dopisu ze dne 16. května 2011, který Spa Monopole zaslala OHIM];
  - výňatek z belgických novin „La Libre Belgique“ ze dne 22. července 2000 s názvem „*Que d'eaux que d'eaux*“ (Tolik vod tolik vod), v němž je vyobrazení láhvi s různými etiketami obsahujícími podle konkrétního případu výraz „spa“, „Bru“, „Chaufontaine“ a který v poznámce k vyobrazení uvádí, že „i přes zvýšenou konkurenci ochranných známek distributorů jsou belgické minerální vody (Spa, Bru a Chaufontaine) u belgických spotřebitelů i nadále oceňovány“; [příloha 5S dopisu ze dne 26. srpna 2005, který Spa Monopole zaslala OHIM];
  - výňatek z knihy s názvem „Le grand livre de l'eau, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre“ (Velká kniha VODY, Historie Tradice Životní prostředí, Umění žít) belgického autora Jacquese Merciera, v němž je uvedeno, že ochranná známka složená z výrazu „spa“ zaujímá nejvyšší procentní podíl minerálních vod na belgickém trhu, a sice 23,6% [příloha 5Q dopisu ze dne 26. srpna 2005, který Spa Monopole zaslala OHIM];
  - článek ze dne 13. března 2003 s názvem „*À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs*“ (Ochranné známky na startovní čáře. BMW, Coca-cola, Jupiler a také Ikea populární u valné většiny spotřebitelů), výňatek z internetové stránky belgických novin „La dernière Heure“, v němž je uvedeno, že v návaznosti na průzkum veřejného mínění u 17 800 Belgičanů provedený od 27. ledna do 7. února 2003 o oblíbených ochranných známkách ve 33 různých kategoriích výrobků „[je] SPA [ochrannou známkou, který byla vybrána] pro vody“ [příloha K (druhá část) dopisu ze dne 16. května 2011, který Spa Monopole zaslala OHIM].
- 42 S ohledem na všechny předcházející poznámky je třeba mít za to, že na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM a vedlejší účastnice, odvolací senát dospěl neprávem k závěru, že žalobkyně neprokázala dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32, jelikož dokumenty, které předložila, prokazují pouze dobré jméno jiné ochranné známky složené z výrazu „spa“ spojeného s obrazovým prvkem představujícím pierota.
- 43 V důsledku toho je třeba uznat, že jak již uvedlo námitkové oddělení, jak vyplývá z bodu 12 napadeného rozhodnutí, žalobkyně prokázala dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 v zemích Beneluxu pro minerální vody.
- 44 Dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 ostatně rovněž Tribunál uznal – jak správně poznamenává žalobkyně – v rozsudku ze dne 19. června 2008, Mühlens v. OHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, bod 34). V tomto rozsudku Tribunál uvedl, že uvedená ochranná známka je v Beneluxu používána nepřetržitě po dobu několika let, je šířena na celém území Beneluxu, přičemž je silně zastoupena ve velkodistribuci i malodistribuci, je lídrem na trhu s minerálními vodami s podílem trhu 23,6% a byla předmětem významných reklamních investic a sponzorských činností v souvislosti s několika sportovními událostmi, a že tyto skutečnosti prokazují přinejmenším velmi dobré jméno této ochranné známky v Beneluxu pro minerální vody. Z bodu 34 výše uvedeného rozsudku MINERAL SPA (EU:T:2008:215) tedy vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM a vedlejší účastnice, Tribunál vždy nekonstatoval pouze to, že dobré jméno předmětné ochranné známky není zpochybňováno, ale dospěl k takovému závěru sám z důvodů vyložených v uvedeném bodě. Skutečnost, že je daná ochranná známka uváděna na výrobcích na trhu od roku 1924, a sice data vytvoření vyobrazení pierota, ve spojení s tímto vyobrazením, neměla vliv na konstatování dobrého jména slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32.

45 V rozsahu, v němž – jak vyplývá z judikatury uvedené v bodě 22 výše – ochrana přiznaná starší ochranné známce čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 předpokládá splnění čtyř podmínek a neexistence jedné z nich postačuje k tomu, že se uvedené ustanovení nepoužije, je třeba zjistit, zda odvolací senát rovněž pochybil při posouzení čtvrté podmínky, připomenuté v bodě 22 výše.

*Ke druhé části jediného žalobního důvodu, směřující ke zpochybnění neprovedení analýzy nebezpečí parazitování na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32*

46 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát měl v bodě 47 napadeného rozhodnutí neprávem za to, že nebyl podložen argument směřující k prokázání nebezpečí parazitování na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32. V důsledku toho žalobkyně uvádí, že odvolací senát rovněž neprávem neprovedl analýzu uvedeného nebezpečí.

47 Je třeba připomenout, že v bodě 47 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát za to, že žalobkyně nepodložila argumenty směřující k uplatnění nebezpečí, že užívání přihlášené ochranné známky bude bez řádného důvodu neprávem těžit ze starší ochranné známky, z důvodu, že se žalobkyně omezila na principiální tvrzení uvedené jako pouhý závěr vyplývající z jejích předcházejících argumentů týkajících se újmy způsobené rozlišovací způsobilosti předmětné starší slovní ochranné známky a újmy způsobené jejímu dobrému jménu. Odvolací senát své konstatování založil na argumentech uvedených žalobkyní v jejím dopise ze dne 8. září 2005, v němž byly odůvodněny námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky.

48 V souladu s judikaturou platí, že zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi kolidujícími označeními, kvůli čemuž si dotčená veřejnost mezi uvedenými označeními vytvoří spojení, tedy vytvoří si mezi těmito označeními souvislost, i když je nezaměňuje. Existence takové souvislosti musí být posuzována globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, a zejména ke stupni podobnosti mezi kolidujícími označeními, povaze výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti, intenzitě dobrého jména starší ochranné známky a existenci nebezpečí záměny u veřejnosti (viz obdobně rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, Sb. rozh., EU:C:2008:655, body 41 a 42).

49 Je třeba uvést, že na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 majitel starší národní ochranné známky s dobrým jménem může podat námitky proti zápisu označení, která jsou této ochranné známce podobná nebo jsou s ní totožná, která mohou buď způsobit újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, anebo neprávem těžit z tohoto dobrého jména či z této rozlišovací způsobilosti (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, Sb. rozh., EU:C:2011:604, bod 70 a ze dne 25. května 2005, Spa Monopol v. OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Sb. rozh., EU:T:2005:179, bod 40).

50 Zásahy, proti kterým zajišťuje čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ochranu, jsou zaprvé nebezpečí újmy způsobené rozlišovací způsobilosti ochranné známky, zadruhé nebezpečí újmy způsobené dobrému jménu této ochranné známky a zatřetí nebezpečí protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky, přičemž existence jediného z těchto nebezpečí stačí k tomu, aby byla uvedená podmínka splněna (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudky Intel Corporation, bod 48 výše, EU:C:2008:655, bod 28, a Interflora a Interflora British Unit, bod 49 výše, EU:C:2011:604, bod 72 a citovaná judikatura).

51 Pokud jde o pojem „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky“, je označován rovněž výrazem „parazitování“. Neváže se na újmu, kterou utrpěla starší ochranná známka, nýbrž na těžení z užití označení třetí osobou, které je s ní totožné nebo je jí podobné. Zahrnuje zejména případy, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo

vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o zjevné využívání jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem (viz obdobně rozsudek Interflora a Interflora British Unit, bod 49 výše, EU:C:2011:604, bod 74 a citovaná judikatura).

- 52 V tomto ohledu je třeba připomenout, že z judikatury Soudního dvora vyplývá, že čím rychleji a silněji pozdější ochranná známka evokuje starší ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že stávající nebo budoucí užívání pozdější ochranné známky bude protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bude působit újmu (rozsudek Intel Corporation, bod 48 výše, EU:C:2008:655, bod 67). Kromě toho čím je rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky významnější, tím spíše bude existence zásahu snadno připuštěna (rozsudek General Motors, bod 20 výše, EU:C:1999:408, bod 30). Tribunál upřesnil, že je možné, zejména v případě, kdy jsou námitky založeny na ochranné známce s mimořádně dobrým jménem, že pravděpodobnost budoucího nehypotetického nebezpečí újmy nebo toho, že přihlášená ochranná známka získá neprávem prospěch, je tak zjevná, že osoba, která podala námitky, nemusí za tímto účelem uvádět ani prokazovat žádnou jinou skutkovou okolnost (v tomto smyslu viz rozsudek VIPS, bod 22 výše, EU:T:2007:93, bod 48). Tribunál rovněž uvedl, že majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a stávajícího zásahu do jeho ochranné známky. Musí nicméně předložit důkazy umožňující dospět k závěru *prima facie*, že existuje budoucí nehypotetické nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy (v tomto smyslu viz rozsudek SPA-FINDERS, bod 49 výše, EU:T:2005:179, body 40 a 41).
- 53 V projednávané věci vzhledem k tomu, že podle judikatury uvedené v bodě 50 výše jediný ze zásahů, jichž se týká čtvrtá podmínka uvedená v bodě 22 výše, postačuje k tomu, aby majitel starší ochranné známky byl oprávněn zakázat užívání přihlášené ochranné známky, je třeba ověřit, zda žalobkyně vznesla v průběhu správního řízení argumenty směřující k prokázání nebezpečí, že užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu bude neprávem těžit ze starší slovní ochranné známky, takže je měl odvolací senát přezkoumat a zaujmout stanovisko k existenci předmětného nebezpečí.
- 54 Zaprvé z bodu 12 napadeného rozhodnutí vyplývá, že námitkové oddělení mělo za to, že dokumenty předložené žalobkyní prokazují dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležejících do třídy 32 pro minerální vody a že uvedená ochranná známka poskytuje image „čistoty, zdraví a krásy“. Pokud jde o nebezpečí parazitování na této ochranné známce, námitkové oddělení upřesnilo, že kolidující označení jsou podobná, neboť slovo „sparitual“ zahrnuje slovo „spa“, a z toho důvodu si může spotřebitel ze zemí Beneluxu mezi oběma označeními vytvořit spojitost. Námitkové oddělení mělo rovněž za to, že mezi kosmetickými přípravky, kterých se týká přihlášená ochranná známka a minerálními vodami, kterých se týká uvedená starší ochranná známka, existuje spojitost (vzhledem k tomu, že kosmetické přípravky mohou obsahovat minerální vodu a být používány společně s touto vodou), a že z tohoto důvodu je možný přenos image čistoty, zdraví a krásy z jednoho výrobku na druhý.
- 55 Zadruhé z písemností ve spise vyplývá, že žalobkyně ve svém vyjádření ze dne 24. května 2011, podaném před odvolacím senátem, výslovně odkázala na argumenty, které předtím uplatnila před námitkovým oddělením. Kromě toho je nutno zdůraznit, že uvedené argumenty námitkové oddělení přijalo a převzalo je do svého rozhodnutí ze dne 8. října 2010, které proto námitkám žalobkyně vyhovělo, jak bylo uvedeno v bodě 10 výše. Tyto argumenty spočívaly v podstatě v tom, že vzhledem k podobnosti mezi kolidujícími označeními, blízkosti výrobků, kterých se tato označení týkají, a velmi dobrému jménu předmětné starší slovní ochranné známky si dotčená veřejnost může mezi kolidujícími označeními vytvořit spojitost, a v důsledku toho může přihlášená ochranná známka těžit z image zdraví, čistoty a krásy, které jsou vlastní starší ochranné známce. Tytéž argumenty byly obsaženy zejména v jejích různých vyjádřeních předložených před námitkovým oddělením a odvolacím senátem (vyjádření ze dne 8. září 2005, ze dne 18. dubna 2006, ze dne 16. ledna 2007, ze dne 13. května a ze dne 16. září 2008). Z uvedených vyjádření vyplývá, že žalobkyně podložila svůj argument pro uplatnění existence nebezpečí parazitování na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků



náležících do třídy 32 před námitkovým oddělením a že odvolací senát mohl důvody, z nichž uvedený argument vychází, snadno identifikovat na základě údajů žalobkyně, jakož i rozhodnutí námitkového oddělení, které bylo předmětem přezkumu odvolacího senátu.

- 56 V tomto ohledu je třeba připomenout, že z funkční kontinuity mezi jednotlivými odděleními OHIM vyplývá, že v rozsahu působnosti článku 76 nařízení č. 207/2009 je odvolací senát povinen založit své rozhodnutí s ohledem na všechny skutkové a právní poznatky, které jsou uvedeny v rozhodnutí, jež je u něj napadeno a s ohledem na ty poznatky, které byly předloženy účastníkem nebo účastníky buď v řízení před útvarem, který rozhodoval v prvním stupni, nebo – a to s jedinou výhradou odstavce 2 tohoto ustanovení – v odvolacím řízení. Konkrétně rozsah přezkumu, který je povinen provést odvolací senát vzhledem k rozhodnutí, jež je u něj napadeno, není v zásadě určen výhradně důvody uvedenými účastníkem nebo účastníky v řízení před ním [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh., EU:T:2005:29, bod 18 a citovaná judikatura].
- 57 V důsledku toho je třeba konstatovat, že otázka týkající se nebezpečí, že by přihlášená ochranná známka mohla neprávem těžit ze starší ochranné známky SPA týkající se výrobků náležících do třídy 32, byla součástí skutkového a právního rámce před odvolacím senátem. Ve svém rozhodnutí se jí zabývalo námitkové oddělení v odpověď na argumenty žalobkyně, neboť tato otázka musela být závazně vyřešena pro rozhodnutí o námitkách. Odvolací senát měl tedy založit své rozhodnutí s přihlédnutím ke všem dokumentům obsahujícím argumenty žalobkyně, které vedly k před ním napadenému rozhodnutí. Z toho vyplývá, že odvolací senát měl neprávem za to, že nejsou podloženy argumenty žalobkyně týkající se nebezpečí, že užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu bude neprávem těžit ze starší ochranné známky, když vycházel pouze z dopisu žalobkyně ze dne 8. září 2005.
- 58 S ohledem na předcházející úvahy je třeba odmítnout argument OHIM, podle něhož vytýkané skutečnosti vznesené žalobkyní před Tribunálem, vycházející z nebezpečí parazitování na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků náležících do třídy 32, jsou nepřipustné, neboť mění předmět řízení tak, jak probíhalo před odvolacím senátem. Dále pak z uvedených úvah vyplývá, že jak žalobkyně v podstatě – a správně – uvedla, odvolací senát pochybil, když neprovedl analýzu argumentů, které žalobkyně předložila před námitkovým oddělením na podporu vytýkané skutečnosti vycházející z nebezpečí parazitování na uvedené starší ochranné známce, ačkoli byl povinen tak učinit.
- 59 Kromě toho v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 52 výše s ohledem na velmi dobré jméno slovní ochranné známky SPA týkající se výrobků náležících do třídy 32, které bylo prokázáno v projednávané věci a Tribunál je ostatně již dříve uznal, jak zdůrazňuje žalobkyně ve svém vyjádření ze dne 24. května 2011 (rozsudek MINERAL SPA, bod 44 výše, EU:T:2008:215, body 41 až 43), nebezpečí parazitování nelze *prima facie* vyloučit.
- 60 Za těchto podmínek je třeba konstatovat, že v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl námitky založené na slovní ochranné známce SPA týkající se výrobků náležících do třídy 32, aniž meritorně přezkoumal, zda jsou splněny všechny podmínky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, uvedené v bodě 22 výše, k zamítnutí námitek, konkrétně podmínka týkající se podobnosti kolidujících označení a podmínka týkající se nebezpečí parazitování na uvedené starší ochranné známce, což je třeba posoudit s ohledem zejména na intenzitu dobrého jména uvedené ochranné známky, je třeba druhou část žalobního důvodu vzneseného žalobkyní přijmout.
- 61 V rozsahu, v němž odvolací senát neprovedl analýzu nebezpečí, že přihlášená ochranná známka bude neprávem těžit z dotčené starší ochranné známky, je třeba mít za to, že v souladu s ustálenou judikaturou nepřísluší Tribunálu, aby posouzení odvolacího senátu nahradil svým vlastním posouzením, ani aby provedl posouzení v otázce, ke které se uvedený senát ještě nevyjádřil (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:452, bod 72).

- 62 S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba dospět k závěru, že odvolací senát měl neprávem za to, že podmínka vycházející z dobrého jména starší ochranné známky není v projednávané věci splněna, a rovněž neprávem neověřil existenci nebezpečí, že přihlášená ochranná známka bude neprávem těžit ze starší ochranné známky, třebaže byl povinen tak učinit, jak bylo prokázáno výše. Jedinému žalobnímu důvodu je tudíž třeba z důvodu jeho opodstatněnosti vyhovět a napadené rozhodnutí zrušit.

### **K nákladům řízení**

- 63 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM a vedlejší účastnice neměly ve věci úspěch, je důvodné rozhodnout, že OHIM a vedlejší účastnice ponесou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení žalobkyně.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 9. ledna 2012 (věc R 2396/2010-1) se zrušuje.**
- 2) **OHIM a společnost Orly International, Inc. ponесou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení společnosti Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 5. května 2015.

Podpisy.