



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2015 m. gegužės 5 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SPARITUAL paraiška — Ankstesni vaizdinis ir žodiniai Beniliukso prekių ženklai SPA ir LES THERMES DE SPA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis“

Byloje T-131/12

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

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovojamą J. Crespo Carrillo ir A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Orly International, Inc., įsteigta Van Nuys, Kalifornija (Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų P. Kremer ir J. Rotsch,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2012 m. sausio 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2396/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV* ir *Orly International, Inc.*,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė M. E. Martins Ribeiro, teisėjai S. Gervasoni ir L. Madise (pranešėjas),

posėdžio sekretorė J. Weychert, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2012 m. kovo 23 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2012 m. liepos 24 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2012 m. rugpjūčio 14 d.,

susipažinęs su dubliku, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2012 m. gruodžio 6 d.,

* Proceso kalba: anglų.

susipažinęs su VRDT atsakymu į dubliką, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. kovo 8 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į dubliką, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. kovo 12 d.,

įvykus 2014 m. liepos 8 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2004 m. vasario 11 d. įstojusi į bylą šalis *Orly International, Inc.*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 207 sk., 26 t., p. 78) [pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)], pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo SPARITUAL.
- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūretos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registruoti 3 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Nagų priežiūros preparatai ir kūno priežiūros preparatai“.
- 4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2004 m. lapkričio 29 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 048/2004.
- 5 2005 m. vasario 25 d. ieškovė *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis), pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.
- 6 Protestas buvo grindžiamas visų pirma šiais ankstesniais prekių ženklais:
 - žodiniu Beniliukso prekių ženklu SPA, įregistruotu 1981 m. kovo 11 d. Nr. 372 307, kurio registracija pratęsta iki 2021 m. kovo 11 d., 3 klasės prekėms, kurios atitinka šį aprašymą: „Balavimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų pastos“ (toliau – žodinis prekių ženklas SPA, žymintis 3 klasės prekes),
 - žodiniu Beniliukso prekių ženklu SPA, įregistruotu 1983 m. vasario 21 d. Nr. 389 230, kurio registracija pratęsta iki 2023 m. vasario 21 d., 32 klasės prekėms, kurios atitinka šį aprašymą: „Mineralinis ir gazuotas vanduo ir kiti nealkoholiniai gėrimai; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai“ (toliau – žodinis prekių ženklas SPA, žymintis 32 klasės prekes),
 - žodiniu vokišku prekių ženklu SPA, įregistruotu 2000 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 2 106 346 3 klasės prekėms, kurios atitinka šį aprašymą: „Kvepalai ir kūno priežiūros ir kosmetiniai preparatai“ (toliau – žodinis vokiškas prekių ženklas SPA),

— toliau nurodytu vaizdiniu Beniliukso prekių ženklu, įregistruotu 1997 m. vasario 20 d. Nr. 606700 32 klasės prekėms, kurios atitinka šį aprašymą: „Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo ir kiti nealkoholiniai gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai“ (toliau – vaizdinis prekių ženklas SPA su Pjeru):



— žodiniu Beniliukso prekių ženklu LES THERMES DE SPA, įregistruotu 2001 m. vasario 9 d. Nr. 693 395 42 klasės paslaugoms, kurios atitinka šį aprašymą: „Pirčių, baseinų ir saunų paslaugos, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugas, vonias, dušus ir masažus“ (toliau – žodinis prekių ženklas LES THERMES DE SPA, žymintis 42 klasės paslaugas).

- 7 Pagrindai, kuriais remiamasi grindžiant protestą, nurodyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis).
- 8 2008 m. sausio 10 d. sprendimu Protesto skyrius atmetė protestą ir nusprendė, jog nėra galimybės prašomą įregistruoti prekių ženklą supainioti su žodiniu vokišku prekių ženklu SPA, kuriam nebuvo keliamas naudojimo iš tikrųjų reikalavimas.
- 9 2009 m. sausio 21 d. VRDT pirmoji apeliacinė taryba panaikino 2008 m. sausio 10 d. Protestų skyriaus sprendimą. Ji nurodė, kad žodinio vokiško prekių ženklo SPA registracija panaikinama po šio sprendimo priėmimo, motyvuojant tuo, kad jis neturi skiriamojo požymio. Taigi protestas nebegali būti pagrįstai grindžiamas šiuo prekių ženklu. Todėl ji grąžino bylą Protestų skyriui, kad šis išnagrinėtų ne žodiniu vokišku prekių ženklu SPA, bet kitais ankstesniais prekių ženklais grindžiamą protestą.
- 10 2010 m. spalio 8 d. Sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą. Remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalimi, jis padarė išvadą, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą nesąžiningai gaunama naudos dėl žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes.
- 11 2010 m. gruodžio 2 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT apeliaciją dėl 2010 m. spalio 8 d. Protestų skyriaus sprendimo.
- 12 2010 m. gruodžio 15 d. ieškovė apribojo savo protestą trimis prekių ženklais, t. y. žodiniu prekių ženklu SPA, žyminčiu 3 klasės prekes, žodiniu prekių ženklu SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, ir žodiniu prekių ženklu LES THERMES DE SPA, žyminčiu 42 klasės paslaugas.
- 13 2012 m. sausio 9 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba panaikino 2010 m. spalio 8 d. Protestų skyriaus sprendimą.

- 14 Pirmiausia ginčijamo sprendimo 23 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad protestas turėjo būti nagrinėjamas atsižvelgiant tik į tris šio sprendimo 12 punkte nurodytus ankstesnius žodinius prekių ženklus. Iš esmės, pirma, dėl žodiniu prekių ženklų SPA, žyminčiu 3 klasės prekes, pagrįsto protesto minėto sprendimo 36 ir 37 punktuose ji nusprendė, kad ieškovės pateikti dokumentai neleidžia įrodyti minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų 3 klasės prekėms, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalį. Antra, dėl žodiniu prekių ženklų SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, pagrįsto protesto ji nurodė, jog nebuvo tenkinamos kai kurios to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje nurodytos sąlygos, kad būtų galima patenkinti šiuo prekių ženklų grindžiamą protestą. To sprendimo 43–47 punktuose ji nurodė, kad ieškovė nepateikė nei minėto prekių ženklo gero vardo įrodymo, nei įrodė, jog naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą buvo pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui, nei pagrindė savo argumentą, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą buvo nepagrįstai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo geru vardu. Trečia, dėl žodiniu prekių ženklų LES THERMES DE SPA, žyminčiu 42 klasės paslaugas, grindžiamo protesto to paties sprendimo 55 punkte ji padarė išvadą, kad šioje byloje netenkinama šio reglamento 8 straipsnio 5 dalyje nurodyta sąlyga, susijusi su minėto prekių ženklo geru vardu ir kad kyla abejonių dėl šio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, kaip tai suprantama pagal to paties reglamento 42 straipsnio 2 dalį. Jos nuomone, nagrinėjamas prekių ženklas vaizduojamas dokumentuose kaip bendrinė Spa (Belgija) vietovės, kur yra terminės vonios, nuoroda, o ne kaip įmonės paslaugas žymintis prekių ženklas.

Šalių reikalavimai

- 15 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- priteisti iš VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

- 16 VRDT Bendrojo Teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

- 17 Įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:

- palikti galioti ginčijamą sprendimą,
- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 18 Kaip buvo patvirtinta per teismo posėdį, ieškovė ieškinį grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu, ir siekia ginčyti jos protesto, grindžiamo žodiniu prekių ženklų SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, atmetimą. Šį pagrindą sudaro dvi dalys. Pateikdama pirmą dalį ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, kad šioje byloje nebuvo įrodytas minėto prekių ženklo geras vardas. Pateikdama antrą dalį ji ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, kad jos argumentai dėl pavojaus, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą gali būti nesąžiningai gaunama naudos dėl nagrinėjamo ankstesnio žodinio prekių ženklo, šioje byloje nepagrįsti.

- 19 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas taip pat neregistruojamas, kai jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį ir kai prašoma jį įregistruoti prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, jis turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo be pagrįstos priežasties gali būti nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiama.
- 20 Beniliukso prekių ženklų tarnyboje įregistruotų prekių ženklų atveju Beniliukso teritorija turi būti prilyginama valstybės narės teritorijai (1999 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *General Motors, C-375/97*, Rink., EU:C:1999:408, 29 punktą).
- 21 Dėl tų pačių priežasčių kaip ir tos, kurios susijusios su gero vardo vienoje valstybėje narėje sąlyga, negali būti reikalaujama, kad Beniliukso prekių ženklo geras vardas būtų žinomas visoje Beniliukso teritorijoje. Pakanka, kad šis geras vardas būtų žinomas reikšmingoje jos dalyje, kuri tam tikru atveju gali apimti dalį vienos Beniliukso šalių (šio sprendimo 20 punkte minėto Sprendimo *General Motors*, EU:C:1999:408, 29 punktą).
- 22 Tam, kad ankstesniam prekių ženklui pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį būtų suteikta didesnė apsauga, turi būti tenkinamos kelios sąlygos. Pirmą, tariamai gerą vardą turintis ankstesnis prekių ženklas turi būti įregistruotas. Antra, šis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas turi būti tapatūs arba panašūs. Trečia, jis turi turėti gerą vardą Sąjungoje, jei tai yra ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, arba atitinkamoje valstybėje narėje, jei tai – ankstesnis nacionalinis prekių ženklas. Ketvirta, prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas be pagrįstos priežasties turi lemti nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba turi būti kenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui. Šios sąlygos yra kumuliacinės ir, nesant nors vienos iš jų, ši teisės nuostata netaikoma (2007 m. kovo 22 d. Sprendimo *Sigla / VRDT – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rink., EU:T:2007:93, 34 ir 35 punktai ir 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo *Mülhens / VRDT – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Rink., EU:T:2007:214, 54 ir 55 punktai).
- 23 Konkrečiau kalbant apie ketvirtą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 punkto taikymo sąlygą, reikia nurodyti, kad skiriamos trys atskiros ir alternatyvios pavojaus rūšys, t. y. kai be pagrįstos priežasties naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą, pirma, pakenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, pakenkiama ankstesnio prekių ženklo geram vardui arba, trečia, nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu. Pirmosios šioje nuostatoje nurodytos rūšies pavojus kyla, jei ankstesnis prekių ženklas nebegali iš karto sukelti asociacijų apie prekes, kurioms jis buvo įregistruotas ir naudojamas. Šis pavojus susijęs su ankstesnio prekių ženklo susilpnėjimu, kuris pasireiškia jo tapatybės ir įtakos visuomenėje praradimu. Antrosios rūšies pavojus kyla, jei prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimas prekės ar paslaugas visuomenė gali suvokti taip, kad dėl to sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Trečiosios rūšies pavojus yra tas, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo reputacija arba juo perteikiamos savybės perkeliamos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvėja dėl susiejimo su gerą vardą turinčiu ankstesniu prekių ženklu. Tačiau reikia pabrėžti, kad nė vienu šiuo atveju nereikalaujama, kad egzistuočių galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, o atitinkama visuomenė turi tik galėti nustatyti ryšį tarp jų, tačiau nebūtinai turi juos painioti (žr. šio sprendimo 22 punkte minėto Sprendimo *VIPS*, EU:T:2007:93, 36–42 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką).
- 24 Siekiant geriau apibrėžti Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje nurodytą pavojų, reikia pažymėti, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija neginčijamai yra „kilmės nuoroda“. Vis dėlto prekių ženklas veikia ir kaip priemonė, perduodanti kitą informaciją visų pirma apie juo žymimų prekių ar paslaugų išskirtines savybes arba požymius, arba juo perteikiami tokie vaizdai ir išpūdziai, pavyzdžiui, prabanga, gyvenimo būdas, išskirtinumas, nuotykių, jaunatviškumas. Šia prasme prekių ženklui būdinga ekonominė vertė skiriasi nuo prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, ekonominės

vertės. Nagrinėjama informacija, kurią perduoda gerą vardą turintis prekių ženklas arba kuri su juo siejama, suteikia prekių ženklui didelę vertę ir jis tampa saugotinas, ypač dėl to, kad daugeliu atvejų prekių ženklo geras vardas yra jo savininko didelių pastangų ir investicijų rezultatas. Todėl Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis užtikrina gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugą visų paraiškų įregistruoti tapačius ar panašius prekių ženklus, galinčius pakenkti jo reputacijai, atveju, net jeigu prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas gerą vardą turintis ankstesnis prekių ženklas (šio sprendimo 22 punkte minėto Sprendimo *VIPS*, EU:T:2007:93, 35 punktas).

- 25 Nagrinėjant, ar Apeliacinė taryba iš esmės teisingai nusprendė, kad trečioji ir ketvirtoji Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos, nurodytos šio sprendimo 22 punkte, šioje byloje netenkinamos, reikia atsižvelgti būtent į pirma nurodytoje teismo praktikoje nustatytus principus.
- 26 Ginčijamame sprendime, pirma, Apeliacinė taryba nusprendė, kad ieškovė neįrodė žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gero vardo. Šiuo klausimu ji pabrėžė, kad ieškovės pateikti dokumentai leidžia tik įrodyti vaizdinio prekių ženklo SPA su Pjeru gerą vardą. Todėl, jos nuomone, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo 41 punkto, atsižvelgiant į 2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimą *Il Ponte Finanziaria / VRDT* (C-234/06 P, Rink., EU:C:2007:514, 86 punktas), vaizdinio prekių ženklo SPA su Pjeru geras vardas negali būti „išplėstas“ žodiniam prekių ženklui SPA, žyminčiam 32 klasės prekes. Iš tiesų minėto sprendimo 42 punkte ji, kitaip nei Protestų skyrius, konstatavo, kad ieškovės pateikti dokumentai parodo, jog žodis „spa“ vartojamas tik siejant su vaizdiniu elementu, vaizduojančiu Pjerą, ir kad šis elementas daro didelę įtaką nagrinėjamo vaizdinio prekių ženklo skiriamajam požymiui, todėl ir geram vardui. Apeliacinės tarybos teigimu, toks vertinimas patvirtinamas ieškovės patronuojančiosios bendrovės atstovo pareiškimais, kurie cituojami 2008 m. spalio 9 d. Apeliacinės tarybos sprendime *Gerwin Arnetzel / Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (sujungtos bylos R 1368/2007-1 ir R 1412/2007-1) (toliau – Sprendimas DENTAL SPA). Antra, ginčijamo sprendimo 45 ir 46 punktuose Apeliacinė taryba nusprendė, kad ieškovė pakankamai teisės požiūriu neįrodė, kad įregistravus prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų pakenkta žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, skiriamajam požymiui ar geram vardui, ir šio sprendimo 47 punkte nurodė, kad ieškovė nepateikė jokio argumento, galinčio įrodyti, jog naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai gaunama naudos dėl nagrinėjamo ankstesnio žodinio prekių ženklo.
- 27 Be to, kadangi pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį reikalaujama, kad būtų tenkinamos visos keturios šio sprendimo 22 punkte nurodytos sąlygos, kad prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų atsisakoma registruoti, ginčijamas sprendimas turėtų būti panaikintas, tik jeigu jame pateiktas Apeliacinės tarybos vertinimas ir dėl trečiosios, ir dėl ketvirtosios sąlygų yra klaidingas. Iš tiesų reikia patikslinti, pirma, kad nekilo ginčas dėl to, jog pirmoji šio sprendimo 22 punkte nurodytą sąlygą, t. y. sąlyga, susijusi su nagrinėjamo žodinio prekių ženklo registracija, tenkinama, ir, antra, kad Apeliacinė taryba bent jau eksplicitiškai ginčijamame sprendime nepatvirtino savo pozicijos dėl antrosios sąlygos, t. y. sąlygos, susijusios su prašomo įregistruoti prekių ženklo ir žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, tapatumu ar panašumu.

Dėl ieškinio vienintelio pagrindo pirmos dalies, kuria siekiama ginčyti žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gero vardo įrodymų nebuvimą

- 28 Ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog šioje byloje nebuvo įrodytas žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, geras vardas. Pirma, ji nurodė, kad ginčijamo sprendimo motyvai yra prieštaringi, nes Apeliacinė taryba konstatavo, kad gero vardo įrodymai susiję tik su vaizdiniu prekių ženklu SPA su Pjeru, nors protestas buvo apribotas šio sprendimo 12 punkte nurodytais trimis ankstesniais prekių ženklais, tarp kurių nebuvo minėto vaizdinio prekių ženklo. Antra, ji tvirtina, kad Apeliacinė taryba iš esmės padarė teisės klaidą ir vertinimo klaidą. Teisės klaida buvo padaryta dėl to, kad netiksliai taikyta teismo praktika, susijusi su ankstesnio prekių ženklo

naudojimo įrodymu, visų pirma šio sprendimo 26 punkte minėtas Sprendimas *Il Ponte Finanziaria / VRDT* (EU:C:2007:514). Vertinimo klaida susijusi su tuo, kad Apeliacinė taryba nepripažino, jog nagrinėjamas ankstesnis žodinis prekių ženklas išsaugoja „autonomišką skiriamąją galią“, kai jis naudojamas su vaizdiniu elementu, vaizduojančiu Pjerą, ir kad šis elementas „yra dominuojantis“. Be to, šis vaizdinis elementas „visiškai nesumenkina“ nagrinėjamo ankstesnio žodinio prekių ženklo „skiriamąjo požymio“, nes mineralinio vandens vartotojai Beniliukso šalyse šį prekių ženklą visada labai gerai atpažįsta. Taigi ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba turėjo pripažinti, kad per administracinę procedūrą pateiktų dokumentų pakanka, kad būtų įrodytas žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, geras vardas, kuris, beje, jau buvo pripažintas Bendrojo Teismo praktikoje bei VRDT ir Beniliukso šalių nacionalinių teismų sprendimuose. Ji taip pat tvirtina, kad Apeliacinė taryba netiksliai aiškino Sprendime DENTAL SPA cituotus jos patronuojančiosios bendrovės atstovo pareiškimus, nes ji nepripažino, jog iš dokumento, kuriame surašyti šie pareiškimai, matyti, kad, kalbant apie atitinkamas prekes, žodinis elementas „spa“ išsaugo savo ypatingą skiriamąjį požymį.

- 29 Visų pirma kaip nepagrįstą reikia atmesti kaltinimą, kad ginčijamo sprendimo motyvai yra priešaringi, nes Apeliacinė taryba konstatavo, jog gero vardo įrodymai susiję su vaizdiniu prekių ženklu SPA su Pjeru, nors protestas buvo apribotas šio sprendimo 12 punkte nurodytais trimis ankstesniais prekių ženklais, tarp kurių nebuvo minėto vaizdinio prekių ženklo. Šiuo klausimu iš ginčijamo sprendimo 41 ir 42 punktų matyti, kad nors Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad ieškovė įrodė vaizdinio prekių ženklo SPA su Pjeru gerą vardą, tai ji padarė tik siekdama nustatyti, ar šio vaizdinio prekių ženklo geras vardas leidžia įrodyti žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gerą vardą. Iš tiesų, kaip ginčijamo sprendimo 23 punkte nurodė Apeliacinė taryba, ji nagrinėjo protestą tik tiek, kiek jis susijęs su šio sprendimo 12 punkte nurodytais trimis prekių ženklais.
- 30 Antra, kadangi Apeliacinė taryba nusprendė, kad pateikti dokumentai įrodo vaizdinio prekių ženklo SPA su Pjeru gerą vardą, ir šalys to neginčijo, reikia išsiaiškinti, ar ginčijamo sprendimo 43 punkte ji teisėtai šioje byloje manė, kad minėto vaizdinio prekių ženklo geras vardas neleidžia daryti išvados, jog žodinis prekių ženklas SPA, žymintis 32 klasės prekes, turi gerą vardą.
- 31 Šiuo klausimu iš pradžių reikia patikslinti, kad, kaip teisingai teigė ieškovė, šioje byloje nereikia įrodyti nagrinėjamo ankstesnio žodinio prekių ženklo naudojimo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnį. Iš tiesų, pirma, toks prašymas nebuvo pateiktas VRDT ir, antra, pagal teismo praktiką daroma prielaida, jog ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas, kol paduodamas prašymas pateikti tokio naudojimo įrodymų, kuris turi būti aiškus ir laiku pateiktas VRDT (2004 m. kovo 17 d. Sprendimo *El Corte Inglés / VRDT – González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink., EU:T:2004:79, 38 ir 39 punktai).
- 32 Be to, reikia nurodyti, kad Teisingumo Teismas yra pripažinęs, jog skiriamąjį požymį prekių ženklas gali įgyti ir dėl to, kad jis naudojamas kaip kito registruoto prekių ženklo sudedamoji dalis (šiuo klausimu žr. 2008 m. liepos 17 d. Sprendimo *L & D / VRDT*, C-488/06 P, Rink., EU:C:2008:420, 49 punktą). Tokiais atvejais, jo nurodymu, įregistruoto prekių ženklo skiriamasis požymis perkeliamas kitam įregistruotam prekių ženklui, kuris yra pirmojo dalis, su sąlyga, kad suinteresuotoji visuomenė ir toliau suvoks nagrinėjamas prekes kaip pagamintas konkrečios įmonės (2005 m. liepos 7 d. Sprendimo *Nestlé*, C-353/03, Rink., EU:C:2005:432, 30 ir 32 punktai).
- 33 Vadinas, atsižvelgiant į šio sprendimo 32 punkte minėtą teismo praktiką reikia manyti, kad įregistruoto prekių ženklo savininkas, norėdamas įrodyti jo ypatingą skiriamąjį požymį ar gerą vardą, gali remtis kitokios jo naudojimo formos, t. y. kaip kito įregistruoto ir gerą vardą turinčio prekių ženklo dalies, įrodymu, su sąlyga, kad atitinkama visuomenė ir toliau suvoks nagrinėjamas prekes kaip pagamintas tos pačios įmonės.
- 34 Iš šio sprendimo 32 ir 33 punktuose išdėstytų argumentų matyti, kad, kaip teisingai nurodė ieškovė, ir, priešingai tam, ką teigė VRDT ir įstojusi į bylą šalis, Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą, kai remdamasi šio sprendimo 26 punkte minėtu Sprendimu *Il Ponte Finanziaria / VRDT* (EU:C:2007:514)

nusprendė, jog vaizdinio prekių ženklo SPA su Pjeru geras vardas negali būti „išplėstas“ žodiniam prekių ženklui SPA, žyminčiam 32 klasės prekes. Iš tiesų iš teismo praktikos (2012 m. spalio 25 d. Sprendimo *Rintisch*, C-553/11, Rink., EU:C:2012:671, 29 punktą) aišku, kad šio sprendimo 26 punkte minėto Sprendimo *Il Ponte Finanziaria / VRDT* (EU:C:2007:514) 86 punkte pateiktą Teisingumo Teismo teiginį, kad pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmosios direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 10 straipsnio 2 dalies a punktą [ir pagal analogiją – Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 2 dalies a punktą] neleidžiama apsaugos, kuria naudojasi registruotas prekių ženklas, įrodžius jo naudojimą, suteikti ir kitam registruotam prekių ženklui, kurio naudojimas nebuvo įrodytas, motyvuojant tuo, kad pastarasis tėra nežymiai besiskiriantis pirmojo prekių ženklo variantas, reikia aiškinti tokiomis aplinkybėmis, kai tariamai egzistuoja prekių ženklų „šeima“ ar „serija“. Pagal tą sprendimą prekių ženklo naudojimu neturėtų būti remiamasi siekiant pagrįsti kito prekių ženklo naudojimą, nes tikslas yra įrodyti, kad naudojama pakankamai tos pačios „šeimos“ prekių ženklų. Šioje byloje reikia konstatuoti, kad, kaip teisingai pažymi ieškovė, ji siekė ne įrodyti tos pačios SPA šeimos prekių ženklų naudojimą, bet iš esmės patvirtinti, kad žodinis prekių ženklas SPA, žymintis 32 klasės prekes, turi gerą vardą, nes dėl jo naudojimo vaizdiniame prekių ženkle SPA su Pjeru nesumenko jo skiriamasis požymis, o atvirkščiai, minėtas ankstesnis žodinis prekių ženklas išliko matomas ir labai atpažįstamas nagrinėjamame vaizdiniame prekių ženkle.

- 35 Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, priešingai tam, ką nusprendė Apeliacinė taryba ir teigia VRDT bei įstojusi į bylą šalis, reikia manyti, kad, laikydamosi šio sprendimo 32 punkte nurodytoje teismo praktikoje nustatytos sąlygos, šioje byloje ieškovė galėjo įrodyti žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gerą vardą, naudodama įrodymus, susijusius su vaizdiniu prekių ženklu SPA su Pjeru, kurio dalis yra ankstesnis žodinis prekių ženklas. Todėl telieka išsiaiškinti, ar šioje byloje tenkinama minėtoje teismo praktikoje nustatyta sąlyga, t. y. ar žodinio prekių ženklo ir prekyboje naudojamo vaizdinio prekių ženklo skirtumai nekelia kliūčių suinteresuotajai visuomenei ir toliau suvokti nagrinėjamas prekes kaip pagamintas konkrečios įmonės.
- 36 Taigi reikia patikrinti, ar, kaip ginčijamo sprendimo 42 punkte tvirtina Apeliacinė taryba, vaizdinis elementas, vaizduojantis Pjerą, kuris yra vaizdiniame prekių ženkle SPA su Pjeru, daro didelę įtaką šio prekių ženklo skiriamajam požymiui, todėl ir geram vardui, dėl jo nuolatinio siejimo su žodžiu „spa“ ieškovės pateiktuose dokumentuose. Be to, Bendrasis Teismas turi išnagrinėti, ar tokį teiginį patvirtina, kaip manė Apeliacinė taryba, Sprendime DENTAL SPA pateikti ieškovės patronuojančiosios bendrovės atstovo pareiškimai, kuriais remiantis Pjeras yra „prekių ženklo žinią perduodantis personažas“, jo sudedamoji dalis, „viena iš retų emblemų, kuri vaizduoja žmogų“ ir kuri turi būti „pirmame plane“.
- 37 Visų pirma reikia patikslinti, jog, kaip buvo pažymėta per teismo posėdį, ieškovė atsiėmė savo kaltinimą, kad Apeliacinė taryba, remdamasi šio sprendimo 26 punkte nurodytame Sprendime DENTAL SPA cituotais ieškovės patronuojančiosios bendrovės atstovo pareiškimais, pažeidė jos teises į gynybą, kaip antai nurodytos Reglamento Nr. 207/2009 75 ir 76 straipsniuose, motyvuojant tuo, kad dokumentas, kuriame nurodyti šie pareiškimai, buvo kitos bylos nei ta, kurioje priimtas ginčijamas sprendimas, medžiagos dalis.
- 38 Vadinasi, reikia pažymėti, kad, priešingai tam, ką ginčijamo sprendimo 42 punkte nusprendė Apeliacinė taryba, iš šio sprendimo 26 punkte minėtame Sprendime DENTAL SPA pateiktų ieškovės patronuojančiosios bendrovės atstovo pareiškimų nematyti, kad pavaizduotas Pjeras daro esminę įtaką nagrinėjamo vaizdinio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Nors šiuose pareiškimuose nurodyta visų pirma tai, kad šis vaizdinis elementas skirtas „padėti atpažinti prekių ženklą“, nes tai – „mėgstamas personažas“, kuris yra „prekių ženklo žinią perduodantis personažas“, vis dėlto reikia konstatuoti, jog šio vaizdinio elemento nėra vandens butelius ženklinančioje etiketėje, kuri pavaizduota šiuos pareiškimus cituojančiame spaudos straipsnyje. Iš tiesų visi šiame straipsnyje vaizduojami vandens butelius ženklinantys prekių ženklai turi žodinį elementą „spa“, kuriam teikiama didžiausia reikšmė ir prie kurio priduriamas mažosiomis raidėmis užrašytas žodinis elementas „reine“, o vaizdinio elemento, kurį sudaro Pjeras, nematyti. Be to, iš tų pačių pareiškimų matyti, kad paveikslėlis su Pjeru buvo

sukurtas visų pirma dėl to, kad taptų jau egzistuojančio prekių ženklo, žyminčio 32 klasės prekes, ambasadoriumi, siekiant reklamuoti prekių ženklą ir padidinti suinteresuotosios visuomenės galimybes jį atpažinti. Taigi, iš nagrinėjamų pareiškimų negalima daryti išvados, kad vaizdinis elementas, vaizduojantis Pjerą, užuot reklamavęs nagrinėjamą žodinių prekių ženklą, kaip prekių ženkle SPA su Pjeru pavaizduotą prekių ženklą, ir pagerinęs jo vardą atitinkamame sektoriuje, atvirksčiai, tikslinės visuomenės požiūriu panaikino jo gerą vardą.

- 39 Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad žodinis elementas „spa“ vaizdiniame prekių ženkle SPA su Pjeru vaizduojamas atskirai ir kaip pagrindinis. Iš tiesų reikia pripažinti, kad paveikslėlis su Pjeru yra žydros spalvos, beveik permatomas ir vaizduojamas antrame plane, palyginti su žodiniu elementu „spa“, kuris, atvirksčiai, vaizduojamas ant viršaus ir išsiskiria tamsiai mėlyna spalva baltame fone ir savo centrine pozicija nagrinėjamame vaizdiniame prekių ženkle.
- 40 Be to, reikia nurodyti, jog VRDT pripažįsta, kad tarp dokumentų, kuriuos per administracinę procedūrą pateikė ieškovė, yra 2003 m. kovo 13 d. laikraštyje *Het Laatste Nieuws* publikuotas straipsnis, kuriame nurodyta, kad atitinkamoje teritorijoje „SPA yra populiariausias (31 %) vandens prekių ženklas“. Tačiau, priešingai tam, ką teigia VRDT, tai, kad šiame straipsnyje (ir kituose ieškovės pateiktuose dokumentuose) pateikiamos vandens butelių, pažymėtų žodiniu elementu „spa“ ir vaizdiniu elementu, vaizduojančiu Pjerą, nuotraukos, neturi įtakos išvadai, kad iš šio straipsnio matyti, jog žodinis prekių ženklas SPA, žymintis 32 klasės prekes, turi gerą vardą dėl to, kad suinteresuotoji visuomenė atpažįsta žodinį elementą „spa“ kaip atskiriantį ieškovės parduodamas prekes. Todėl paveikslėlis su Pjeru neturi jokios įtakos tam, ar suinteresuotoji visuomenė ir toliau suvokia nagrinėjamas prekes kaip pagamintas konkrečios įmonės.
- 41 Galiausiai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad iš kai kurių ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad žodis „spa“ dažnai vartojamas kalbant apie skirtingus ieškovės prekių ženklus, apimančius šį žodį ir žyminčius jos parduodamas 32 klasės prekes. Šiuo klausimu reikia kaip pavyzdžius paminėti šiuos dokumentus:
- ištrauką iš 2003 m. kovo 17 d. Belgijos laikraščio „De Financieel-Economische Tijd“, iš kurios matyti, kad „Spa – tai žinomiausias mūsų šalyje šaltinio vandens prekių ženklas“ [2011 m. gegužės 16 d. *Spa Monopole* laiško VRDT K priedas (trečia dalis)],
 - ištrauką iš 2000 m. liepos 22 d. Belgijos laikraščio „La Libre Belgique“, pavadintą „Que d’eaux que d’eaux“, kurioje pateikiamas butelių su skirtingomis etiketėmis, kuriose atitinkamai yra žodžiai „spa“, „Bru“, „Chaufontaine“, paveikslėlis ir jo aprašyme nurodyta, kad, „nepaisant didelės konkurencijos tarp platintojų prekių ženklų, Belgijos mineraliniai vandenys (*Spa*, *Bru* ir *Chaufontaine*) yra labiausiai Belgijos vartotojų pageidaujami“; [2005 m. rugpjūčio 26 d. *Spa Monopole* laiško VRDT 5S priedas],
 - ištrauką iš Belgijos autoriaus Jacques Mercier knygos „Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre“, kurioje nurodyta, kad prekių ženklas, kuriame yra žodis „spa“, turi didžiausią Belgijos mineralinio vandens rinkos dalį, t. y. 23,6% [2005 m. rugpjūčio 26 d. *Spa Monopole* laiško VRDT 5Q priedas],
 - 2003 m. kovo 13 d. straipsnis „À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs“, publikuotas Belgijos laikraščio „La dernière Heure“ interneto puslapyje, kuriame nurodyta, kad nuo 2003 m. sausio 27 d. iki vasario 7 d. apklausus 17 800 belgų apie mėgstamiausius prekių ženklus, žyminčius 33 skirtingų kategorijų prekes, „SPA [buvo prekių ženklas, kuris pasirinktas], kalbant apie vandenį“ [2011 m. gegužės 16 d. *Spa Monopole* laiško VRDT K priedas (antra dalis)].

- 42 Atsižvelgiant į visas nurodytas pastabas, reikia pripažinti, kad, priešingai tam, ką teigia VRDT ir įstojusi į bylą šalis, Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą, kad ieškovė neįrodė žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gero vardo, nes jos pateikti dokumentai leidžia tik įrodyti kito prekių ženklo, apimančio žodį „spa“, siejamą su Pjerą vaizduojančiu paveikslėliu, gerą vardą.
- 43 Todėl reikia pripažinti, kad, kaip jau buvo nurodęs Protestų skyrius, iš ginčijamo sprendimo 12 punkto matyti, kad ieškovė įrodė žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gerą vardą Beniliukso šalyse, kiek tai susiję su mineraliniu vandeniu.
- 44 Be to, kaip teisingai nurodė ieškovė, žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gerą vardą taip pat buvo pripažinęs Bendrasis Teismas 2008 m. birželio 19 d. Sprendime *Mühlens / VRDT – Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, 34 punktą). Tame sprendime Bendrasis Teismas nusprendė, kad minėtas prekių ženklas Beniliukse buvo nuolat naudojamas kelerius metus, platinamas visoje Beniliukso teritorijoje ir dažnai pateikiamas didelėse ir mažose prekybos vietose, buvo lyderis mineralinio vandens rinkoje, kurioje turėjo 23,6% dalį, ir jo reklamai skirtos didelės investicijos ir vykdoma kelių sportinių renginių rėmimo veikla, o šie faktai įrodo, jog, kiek tai susiję su mineraliniu vandeniu, šis prekių ženklas Beniliukse turi gerą vardą, kuris bet kuriuo atveju yra labai gerai žinomas. Taigi iš minėto Sprendimo *MINERAL SPA* (EU:T:2008:215) 34 punkto matyti, kad, priešingai tam, ką teigia VRDT ir įstojusi į bylą šalis, Bendrasis Teismas ne tik konstatavo, kad nagrinėjamo prekių ženklo geras vardas nebuvo ginčijamas, bet ir pats padarė tokią išvadą dėl tame punkte nurodytų motyvų. Tai, kad prekių ženklas yra prekyboje nuo 1924 m., t. y. nuo tada, kai buvo sukurtas ir naudojamas Pjero paveikslėlis, neturi įtakos išvadai, kad žodinis prekių ženklas SPA, žymintis 32 klasės prekes, turi gerą vardą.
- 45 Kaip matyti iš šio sprendimo 22 punkte minėtos teismo praktikos, kad ankstesniam prekių ženkliui pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį būtų suteikta apsauga, turi būti tenkinamos keturios sąlygos, ir jei viena jų netenkinama, pakanka, kad ši nuostata nebūtų taikoma, todėl reikia išsiaiškinti, ar Apeliacinė taryba taip pat padarė klaidą, kai vertino šio sprendimo 22 punkte nurodytą ketvirtąją sąlygą.

Dėl ieškinio vienintelio pagrindo antros dalies, kuria siekiama ginčyti piktybinio naudojimosi žodiniu prekių ženklu SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, rizikos analizės neatlikimą

- 46 Ieškovė tvirtina, kad ginčijamo sprendimo 47 punkte Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad argumentas, kuriuo siekiama įrodyti piktybinio naudojimosi žodiniu prekių ženklu SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, riziką, nebuvo pagrįstas. Todėl, jos tvirtinimu, Apeliacinė taryba taip pat suklydo, kai neatliko minėtos rizikos analizės.
- 47 Reikia priminti, kad ginčijamo sprendimo 47 punkte Apeliacinė taryba padarė išvadą, jog ieškovė neįrodė savo argumentų, susijusių su pavojumi, kad be pagrįstos priežasties naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą gali būti nesąžiningai gaunama naudos dėl ankstesnio prekių ženklo, motyvuodama tuo, jog ši tik išdėstė bendrą poziciją, t. y. paprasčiausiai apibendrino savo anksčiau pateiktus argumentus, susijusius su kenkimu nagrinėjamo ankstesnio žodinio prekių ženklo skiriamajam požymiui ir jo geram vardui. Apeliacinė taryba šią išvadą grindė argumentais, kuriuos ieškovė nurodė 2005 m. rugsėjo 8 d. rašte, išdėstančiame protesto dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos motyvus.
- 48 Pagal teismo praktiką Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje numatyta žala, jeigu ji padaroma, kyla dėl tam tikro žyminio, dėl kurių kilo ginčas, panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė susieja šiuos žyminis, t. y. išvelgia tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja. Tokio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksniai, ypač į žyminio, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį, į prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra atitinkamai registruoti, pobūdį, įskaitant šių prekių ar paslaugų panašumo ar skirtingumo laipsnį,

bei į suinteresuotąją visuomenę, ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą ir galimybės suklaidinti visuomenę buvimą (pagal analogiją žr. 2008 m. lapkričio 27 d. Sprendimo *Intel Corporation, C-252/07*, Rink., EU:C:2008:655, 41 ir 42 punktus).

- 49 Reikia nurodyti, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį ankstesnio nacionalinio prekių ženklo, turinčio gerą vardą, savininkas gali pateikti protestą dėl panašių į jį arba tapačių jam žymenų, kurie gali pakenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui, arba nesąžiningai pasinaudoti šiuo geru vardu ar skiriamuoju požymiu, registracijos (šiuo klausimu žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit, C-323/09*, Rink., EU:C:2011:604, 70 punktą ir 2005 m. gegužės 25 d. Sprendimo *Spa Monopole / VRDT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Rink., EU:T:2005:179, 40 punktą).
- 50 Žalos, nuo kurios Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalimi suteikiama apsauga, atsiradimą lemia, pirma, kenkimo prekių ženklo skiriamajam požymiui pavojus, antra, kenkimo šio prekių ženklo geram vardui pavojus ir, trečia, nesąžiningo pasinaudojimo minėto prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu pavojus; bent vieno šio pavojaus buvimo pakanka, kad būtų tenkinama minėta sąlyga (šiuo klausimu pagal analogiją žr. šio sprendimo 48 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation*, EU:C:2008:655, 28 punktą ir šio sprendimo 49 punkte minėto Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, EU:C:2011:604, 72 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 51 Nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu sąvoka dar vadinama „piktybiniu naudojimu“. Ja nurodoma ne žala ankstesniam prekių ženklui, bet nauda, kurią trečiasis asmuo gauna be pagrįstos priežasties naudodamas tapatų ar panašų žymenį. Ji apima, be kita ko, atvejus, kai prekių ženklo įvaizdį ar su juo siejamas charakteristikas perkeliant tapačiu ar panašiu žymeniu žymimoms prekėms akivaizdžiai naudojamosi gerą vardą turinčio prekių ženklo sėkme (pagal analogiją žr. šio sprendimo 49 punkte minėto Sprendimo *Interflora ir Interflora British Unit*, EU:C:2011:604, 74 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 52 Šiuo klausimu reikia priminti, kad iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog kuo greičiau ir labiau vėlesnis prekių ženklas primena ankstesnį prekių ženklą, tuo didesnis pavojus, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo dabar arba ateityje bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama (šio sprendimo 48 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation*, EU:C:2008:655, 67 punktą). Be to, juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir juo geresnis jo vardas, tuo lengviau bus pripažintas galimybės pakenkti buvimas (šio sprendimo 20 punkte minėto Sprendimo *General Motors*, EU:C:1999:408, 30 punktą). Savo ruožtu Bendrasis Teismas yra nurodęs, kad įmanoma, ypač protesto, kuris grindžiamas prekių ženklu, turinčiu išskirtinai gerą vardą, atveju, kad ne hipotetinė galimybė, jog ateityje prašomas įregistruoti prekių ženklas pakenks ankstesniam prekių ženklui arba juo nesąžiningai bus pasinaudota, yra tokia akivaizdi, kad nėra būtinybės protestą pareiškusiam asmeniui dėl to nurodyti arba įrodyti kitą faktinę aplinkybę (šiuo klausimu žr. šio sprendimo 22 punkte minėto Sprendimo *VIPS*, EU:T:2007:93, 48 punktą). Jis taip pat nurodė, jog ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad jo prekių ženklui faktiškai ir realiai kenkiama. Vis dėlto jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinis nesąžiningo pasinaudojimo ar pakenkimo ateityje pavojus (šiuo klausimu žr. 49 punkte minėto Sprendimo *SPA-FINDERS*, EU:T:2005:179, 40 ir 41 punktus).
- 53 Šioje byloje atsižvelgiant į tai, kad pagal šio sprendimo 50 punkte minėtą teismo praktiką pakanka vien šio sprendimo 22 punkte nurodytos ketvirtosios sąlygos pažeidimo, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas galėtų uždrausti naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą, reikia patikrinti, ar ieškovė per administracinę procedūrą rėmėsi argumentais, skirtais įrodyti pavojų, kad be pagrįstos priežasties naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą nesąžiningai bus gauta naudos dėl ankstesnio žodinio prekių ženklo, todėl Apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti, ar egzistuoja toks pavojus, ir dėl to pareikšti savo poziciją.

- 54 Pirma, iš ginčijamo sprendimo 12 punkto matyti, kad Protestų skyrius manė, jog ieškovės pateikti dokumentai įrodė žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, gerą vardą, kalbant apie mineralinį vandenį, ir kad minėtas prekių ženklas sukelia „grynumo, sveikatos, grožio“ įvaizdį. Dėl piktybinio naudojimosi šiuo prekių ženklu rizikos Protestų skyrius patikslino, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, nes žodyje „sparitual“ yra žodis „spa“, todėl Beniliukso šalių vartotojai gali nustatyti ryšį tarp šių dviejų žymenų. Protestų skyrius taip pat nusprendė, kad egzistuoja ryšys tarp prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų kosmetikos produktų ir minėtu ankstesniu prekių ženklu žymimo mineralinio vandens (nes kosmetikos produktuose gali būti mineralinio vandens ir jie gali būti naudojami kartu su šiuo vandeniu) ir kad dėl šios priežasties grynumo, sveikatos ir grožio įvaizdis gali būti perkeliamas nuo vieno produkto prie kito.
- 55 Antra, iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. gegužės 24 d. Apeliacinei tarybai pateiktose pastabose ieškovė teikė aiškią nuorodą į argumentus, kuriuos ji anksčiau buvo pateikusi Protestų skyriuje. Be to, reikia pabrėžti, kad Protestų skyrius minėtiems argumentams pritarė ir juos perėmė 2010 m. spalio 8 d. sprendime, todėl patenkino protestą, kaip nurodyta šio sprendimo 10 punkte. Iš esmės šie argumentai susiję su tuo, kad, atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, į jais žymimų prekių panašumą ir nagrinėjamo ankstesnio žodinio prekių ženklo labai gerą vardą, suinteresuotoji visuomenė gali nustatyti ryšį tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, todėl naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą gali būti pasinaudota sveikatos, grynumo ir grožio įvaizdžiu, kuris būdingas ankstesniam prekių ženklui. Tie patys argumentai buvo pateikti įvairiose Protestų skyriui ir Apeliacinei tarybai pateiktose pastabose (2005 m. rugsėjo 8 d., 2006 m. balandžio 18 d., 2007 m. sausio 16 d., 2008 m. gegužės 13 d. ir rugsėjo 16 d. pastabos). Perskaičius šias pastabas matyti, kad ieškovė savo argumentą dėl to, kad kyla rizika, jog žodiniu prekių ženklu SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, bus piktybiškai naudojamas, įrodė Protestų skyriuje ir kad šį argumentą pagrindžiančius pagrindus Apeliacinė taryba galėjo aiškiai suprasti remdamasi ieškovės nuorodomis bei iš Protestų skyriaus sprendimo, kuris buvo Apeliacinės tarybos kontrolės dalykas.
- 56 Šiuo klausimu būtina priminti, kad, remiantis skirtingų VRDT instancijų funkcinio tęstinumu, darytina išvada, jog pagal Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnį Apeliacinė taryba savo sprendimą turi pagrįsti atsižvelgdama į visas faktines ir teises aplinkybes, nurodytas jai pateiktame skundžiamame sprendime, taip pat į tas, kurias šalis (šalys) pateikė arba per procedūrą pirmojoje instancijoje, arba – išskyrus šios nuostatos 2 dalyje numatytą išimtį – per apeliacinę procedūrą. Ypač tikrinimo, kurį Apeliacinė taryba privalo atlikti skundžiamo sprendimo atžvilgiu, apimtis neapsiriboja išimtinai teisės pagrindais, kuriais šalis (šalys) rėmėsi per procedūrą Apeliacinėje taryboje (šiuo klausimu žr. 2005 m. vasario 1 d. Sprendimo *SPAG / VRDT – Dann ir Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink., EU:T:2005:29, 18 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 57 Todėl reikia pripažinti, kad klausimas dėl pavojaus, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą gali būti nesąžiningai gaunama nauda dėl žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, priklausė Apeliacinei tarybai pateiktam faktiniam ir teisiniam pagrindui. Protestų skyrius jį nagrinėjo savo sprendime, atsakydamas į ieškovės argumentus, nes šis klausimas privalėjo būti išspręstas siekiant priimti sprendimą dėl protesto. Todėl Apeliacinė taryba savo sprendimą turėjo grįsti atsižvelgdama į visus dokumentus, kuriuose pateikiami ieškovės argumentai, dėl kurių priimtas joje ginčijamas sprendimas. Vadinas, Apeliacinė taryba klydo manydama, kad ieškovės argumentai, susiję su pavojumi, kad be pagrįstos priežasties naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą nesąžiningai gaunama nauda dėl ankstesnio prekių ženklo, nebuvo įrodyti, remdamasi tik 2005 m. rugsėjo 8 d. ieškovės raštu.
- 58 Atsižvelgiant į nurodytus vertinimus, pirma, reikia atmesti VRDT argumentą, kad ieškovės Bendrajame Teisme pateikti kaltinimai, susiję su piktybinio naudojimosi žodiniu prekių ženklu SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, rizika, nepriimtini, nes keičia Apeliacinei tarybai perduoto nagrinėti ginčo dalyką. Antra, iš minėto vertinimo matyti, kad, kaip teisingai teigia ieškovė, iš esmės Apeliacinė taryba padarė klaidą, nes neišanalizavo argumentų, kuriuos ieškovė pateikė Protestų skyriui, kai grindė savo kaltinimą dėl piktybinio naudojimosi minėtu ankstesniu prekių ženklu rizikos, nors turėjo tai padaryti.

- 59 Be to, remiantis šio sprendimo 52 punkte pateikta teismo praktika ir atsižvelgiant į žodinio prekių ženklo SPA, žyminčio 32 klasės prekes, labai gerą vardą, kaip buvo nustatyta šioje byloje ir anksčiau jau pripažinta Bendrojo Teismo, kaip pabrėžė ieškovė savo 2011 m. gegužės 24 d. pastabose (šio sprendimo 44 punkte minėto Sprendimo *MINERAL SPA*, EU:T:2008:215, 41–43 punktai), negalima *prima facie* pašalinti piktybinio naudojimosi rizikos.
- 60 Šiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti: kadangi Apeliacinė taryba atmetė protestą, pagrįstą žodiniu prekių ženklu SPA, žyminčiu 32 klasės prekes, iš esmės neišnagrinėjusi, ar tenkinamos visos šio sprendimo 22 punkte išvardytos Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos, kad būtų galima atmeti protestą, pirma, sąlyga, susijusi su žyminiu, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, ir, antra, sąlyga, susijusi su piktybinio naudojimosi minėtu ankstesniu prekių ženklu rizika, o tai vertinama atsižvelgiant į minėto prekių ženklo gero vardo stiprumą, reikia pripažinti ieškovės pateiktą ieškinio pagrindą antrą dalį pagrįsta.
- 61 Kadangi Apeliacinė taryba neanalizavo pavojaus, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas gali nepagrįstai gauti naudos iš nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo, reikia pripažinti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką Bendrasis Teismas neturi keisti Apeliacinės tarybos vertinimo savuoju ir vertinti klausimų, dėl kurių Apeliacinė taryba dar nepareiškė nuomonės (šiuo klausimu žr. 2011 m. liepos 5 d. Sprendimo *Edwin / VRDT*, C-263/09 P, Rink., EU:C:2011:452, 72 punktą).
- 62 Atsižvelgiant į visa tai, kas nurodyta, reikia daryti išvadą, jog Apeliacinė taryba padarė klaidą, kai nusprendė, kad sąlyga, susijusi su ankstesnio prekių ženklo geru vardu, šioje byloje netenkinama; taip pat ji padarė klaidą, nes nepatikrino, ar egzistuoja pavojus, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas gali gauti nepagrįstos naudos iš ankstesnio prekių ženklo, nors, kaip jau buvo nurodyta, privalėjo tai padaryti. Todėl reikia pripažinti, kad vienintelis ieškinio pagrindas yra pagrįstas, ir panaikinti ginčijamą sprendimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 63 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi VRDT ir įstojusi į bylą šalis pralaimėjo bylą, reikia nurodyti, kad kiekviena jų turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2012 m. sausio 9 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2396/2010-1).**
2. **VRDT ir *Orly International, Inc.* padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas, taip pat *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV* patirtas bylinėjimosi išlaidas.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Paskelbta 2015 m. gegužės 5 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.