



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 5 maja 2015 r.\*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SPARITUAL — Wcześniejsze, słowne i graficzny, znaki towarowe Beneluxu SPA i LES THERMES DE SPA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-131/12

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, z siedzibą w Spa (Belgia), reprezentowana przez adwokatów L. De Brouwera, E. Cornu oraz É. De Gryse'a,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla oraz A. Folliarda-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

**Orly International, Inc.**, z siedzibą w Van Nuys, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatów P. Kremera oraz J. Rotsch,

mającej za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 stycznia 2012 r. (sprawa R 2396/2010-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, i Orly International, Inc.,

SĄD (druga izba),

w składzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Gervasoni i L. Madise (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 23 marca 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 24 lipca 2012 r.,

\* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 sierpnia 2012 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 grudnia 2012 r.,

po zapoznaniu się z dupliką OHIM złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 marca 2013 r.,

po zapoznaniu się z dupliką interwenienta złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 marca 2013 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 lipca 2014 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 11 lutego 2004 r. interwenient, Orly International, Inc., dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie słowne SPARITUAL.
- 3 Towary objęte zgłoszeniem należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „Preparaty do pielęgnacji paznokci i środki do pielęgnacji ciała”.
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 48/2004 z dnia 29 listopada 2004 r.
- 5 W dniu 25 lutego 2005 r. skarżąca, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, działając na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009), wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
- 6 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na następujące wcześniejsze znaki towarowe:
  - słowny znak towarowy Beneluksu SPA, zgłoszony w dniu 11 marca 1981 r. pod nr 372 307, odnowiony do dnia 11 marca 2021 r., w odniesieniu do towarów należących do klasy 3 i odpowiadających następującemu opisowi: „Preparaty do wybielania i inne substancje czyszczące; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydło; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów” (zwany dalej „słownym znakiem towarowym SPA odnoszącym się do towarów należących do klasy 3”);

- słowny znak towarowy Beneluksu SPA, zgłoszony w dniu 21 lutego 1983 r. pod nr 389 230, odnowiony do dnia 21 lutego 2023 r., w odniesieniu do towarów należących do klasy 32 i odpowiadających następującemu opisowi: „Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów” (zwany dalej „słownym znakiem towarowym SPA odnoszącym się do towarów należących do klasy 32”);
- niemiecki słowny znak towarowy SPA, zgłoszony w dniu 8 sierpnia 2000 r. pod nr 2 106 346, odnoszący się do towarów należących do klasy 3 i odpowiadających następującemu opisowi: „Środki perfumeryjne i produkty pielęgnacji ciała i urody” (zwany dalej „niemieckim słownym znakiem towarowym SPA”);
- graficzny znak towarowy Beneluksu SPA, odtworzony poniżej, zgłoszony w dniu 20 lutego 1997 r. pod nr 606700, dla towarów należących do klasy 32 i odpowiadających następującemu opisowi: „Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów” (zwany dalej „graficznym znakiem SPA z pierrottem”):



- słowny znak towarowy Beneluksu LES THERMES DE SPA, zgłoszony w dniu 9 lutego 2001 r. pod nr 693 395, dla usług należących do klasy 42 i odpowiadających następującemu opisowi: „Usługi ośrodków termalnych, w tym świadczenie usług pielęgnacji zdrowia, kąpiele, prysznic i masaże” (zwany dalej „słownym znakiem towarowym LES THERMES DE SPA odnoszącym się do usług należących do klasy 42”).
- 7 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].
  - 8 Decyzją z dnia 10 stycznia 2008 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw i wykluczył prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd między zgłoszonym znakiem towarowym a niemieckim słownym znakiem towarowym SPA, w odniesieniu do którego nie obowiązywał wymóg rzeczywistego używania.
  - 9 W dniu 21 stycznia 2009 r. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów z dnia 10 stycznia 2008 r. Stwierdziła ona, że niemiecki słowny znak towarowy SPA został unieważniony po wydaniu tej decyzji z powodu braku charakteru odróżniającego. Zatem nie można było w sposób ważny wystąpić ze sprzeciwem w oparciu o ten znak towarowy. W konsekwencji przekazała ona Wydziałowi Sprzeciwów zbadanie sprzeciwu sporządzonego w oparciu o wcześniejsze znaki towarowe inne niż niemiecki słowny znak towarowy SPA.

- 10 Decyzją z dnia 8 października 2010 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw. Uznał on, że na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zgłoszony znak towarowy niesłusznie korzystał ze słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32.
- 11 W dniu 2 grudnia 2010 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 8 października 2010 r.
- 12 W dniu 15 grudnia 2010 r. skarżąca ograniczyła swój sprzeciw do trzech znaków towarowych, to jest do słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 3, słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 i znaku towarowego LES THERMES DE SPA odnoszącego się do usług należących do klasy 42.
- 13 Decyzją z dnia 9 stycznia 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów z dnia 8 października 2010 r.
- 14 Na wstępie Izba Odwoławcza w pkt 23 zaskarżonej decyzji podniosła, że sprzeciw powinien podlegać rozpoznaniu jedynie w odniesieniu do trzech wcześniejszych słownych znaków towarowych wymienionych w pkt 12 powyżej. Po pierwsze, co do zasady, jeśli chodzi o sprzeciw oparty na słownym znaku towarowym SPA odnoszącym się do towarów należących do klasy 3, uznała ona w pkt 36 i 37 tej decyzji, że dokumenty dostarczone przez skarżącą nie pozwoliły na wykazanie rzeczywistego używania tego znaku towarowego względem towarów należących do klasy 3 w rozumieniu art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Po drugie, odnośnie do sprzeciwu opartego na słownym znaku towarowym SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 Izba stwierdziła, że pewne wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 5 rzeczonoego rozporządzenia, nie zostały spełnione dla uwzględnienia sprzeciwu opartego na tym znaku towarowym. W pkt 43–47 tej decyzji wskazała ona, iż skarżąca ani nie dostarczyła dowodu odnośnie do renomy tego znaku towarowego, ani nie wykazała istnienia szkody, jaką miałyby wywołać używanie zgłoszonego znaku towarowego względem charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, ani nie wsparła swojego argumentu zmierzającego do wskazania, że zgłoszony znak towarowy czerpał niesłuszną korzyść z renomy wcześniejszego znaku towarowego. Po trzecie, odnośnie do sprzeciwu sformułowanego na podstawie słownego znaku towarowego LES THERMES DE SPA odnoszącego się do usług należących do klasy 42, uznała ona w pkt 55 tej samej decyzji, że wymóg związany z renomą rzeczonoego znaku towarowego i określony w art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia nie był spełniony w niniejszej sprawie i że rzeczywiste używanie tego znaku towarowego w rozumieniu art. 42 ust. 2 tego samego rozporządzenia okazało się wątpliwe. W jej opinii przedmiotowy znak towarowy występuje w dokumentach jako ogólne wskazanie miejsca w Spa (Belgia), gdzie można zażyć kąpieli, a nie jako znak towarowy usług przedsiębiorstwa.

### **Żądania stron**

- 15 Skarżąca wnosi w skardze do Sądu o:
  - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania.
- 16 OHIM wnosi do Sądu o:
  - oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

- 17 Interwenient wnosi do Sądu o:
- utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;
  - oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

### Co do prawa

- 18 Na poparcie skargi – zgodnie z potwierdzeniem złożonym na rozprawie – skarżąca podnosi jeden zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, zmierzający do podważenia oddalenia sprzeciwu opartego na słownym znaku towarowym SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32. Zarzut ten dzieli się na dwie części. W ramach części pierwszej skarżąca podważa ocenę Izby Odwoławczej, zgodnie z którą w niniejszej sprawie nie wykazano renomy rzeczonoego znaku. W ramach części drugiej kwestionuje ona ocenę Izby Odwoławczej, zgodnie z którą jej argumenty mające na celu podniesienie niebezpieczeństwa, że zgłoszony znak towarowy niesłusznie czerpie korzyści z analizowanego wcześniejszego słownego znaku towarowego, nie są czymkolwiek wsparte w niniejszej sprawie.
- 19 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem lub podobny do niego i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli w ramach wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę.
- 20 Odnośnie do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Znaków Towarowych krajów Beneluksu terytorium Beneluksu należy traktować tak samo jak terytorium państwa członkowskiego (wyrok z dnia 14 września 1999 r., *General Motors*, C-375/97, Rec, EU:C:1999:408, pkt 29).
- 21 Z tych samych powodów co względy dotyczące wymogu renomy w państwie członkowskim nie można zatem wymagać w odniesieniu do znaku towarowego Beneluksu, aby jego renoma rozciągała się na całość terytorium Beneluksu. Wystarczy, aby owa renoma istniała na zasadniczej jego części, która w danym wypadku odpowiada części państwa lub państw Beneluksu (ww. w pkt 20 wyrok *General Motors*, EU:C:1999:408, pkt 29).
- 22 Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zakłada spełnienie kilku przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy, w stosunku do którego podnosi się istnienie renomy, musi być zarejestrowany. Po drugie, wcześniejszy znak towarowy oraz znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy znak towarowy musi cieszyć się renomą w Unii (w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego) lub w danym państwie członkowskim (w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego). Po czwarte, używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny musi prowadzić do wystąpienia prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub że używanie to będzie działać na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku. Ponieważ przesłanki te mają charakter kumulatywny, brak spełnienia jednej z nich jest wystarczający do niestosowania tego przepisu [wyroki: z dnia 22 marca 2007 r.,

Sigla/OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb.Orz., EU:T:2007:93, pkt 34, 35; z dnia 11 lipca 2007 r., Mühlens/OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Zb.Orz., EU:T:2007:214, pkt 54, 55].

- 23 Jeżeli chodzi, ściślej rzecz ujmując, o czwartą z przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wyróżnia ona trzy rodzaje zagrożeń, a mianowicie, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny: po pierwsze, może działać na szkodę odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego; po drugie, może działać na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego; lub, po trzecie, może powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. O pierwszym z trzech rodzajów zagrożeń określonych we wspomnianym przepisie mówimy wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy nie jest w stanie wzbudzić już natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest zarejestrowany i używany. Ma ono na celu rozmycie wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego tożsamości i zmniejszenie jego oddziaływania na odbiorców. Drugi rodzaj zagrożenia występuje wówczas, gdy towary lub usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym będą mogły być postrzegane przez odbiorców w sposób, który osłabi siłę przyciągania wcześniejszego znaku towarowego. Trzeci z opisywanych rodzajów zagrożeń polega na tym, że wizerunek renomowanego znaku towarowego lub przywoływane przez niego właściwości zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, co może ułatwić ich sprzedaż dzięki ustanowieniu skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym cieszącym się renomą. Należy przy tym jednak podkreślić, że w żadnym z tych wypadków nie jest wymagane istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd między znakami towarowymi pozostającymi w konflikcie, ponieważ właściwy krąg odbiorców powinien jedynie być w stanie stworzyć związek między nimi, jednak bez konieczności ich pomylenia (zob. ww. w pkt 22 wyrok VIPS, EU:T:2007:93, pkt 36–42 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 24 Aby łatwiej uchwycić niebezpieczeństwo, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, należy zauważyć, że podstawową funkcją znaku towarowego jest „wskazywanie pochodzenia”. Niemniej jednak znak towarowy działa również jako środek przekazu innych informacji, dotyczących między innymi właściwości lub szczególnych cech towarów lub usług oznaczanych tym znakiem czy też wyobrażeń i odczuć, jakie wyraża, takich jak na przykład luksus, określony styl życia, ekskluzywność, przygoda czy młodość. W tym znaczeniu znak towarowy ma samoistną, niezależną wartość ekonomiczną, różniącą się od wartości towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Omawiane informacje, których nośnikiem jest w szczególności znak towarowy cieszący się renomą lub które są z nim kojarzone, sprawiają, że znak ten ma dużą wartość godną ochrony, tym bardziej że w większości przypadków renoma danego znaku towarowego jest wynikiem znacznych wysiłków i inwestycji ze strony jego właściciela. Dlatego właśnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zapewnia ochronę znakowi towarowemu cieszącemu się renomą względem każdego zgłoszenia znaku identycznego lub podobnego, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek tego znaku, nawet jeśli towary lub usługi objęte zgłoszonym znakiem towarowym nie są podobne do towarów lub usług, dla których zarejestrowany został znak towarowy cieszący się renomą (ww. w pkt 22 wyrok VIPS, EU:T:2007:93, pkt 35).
- 25 To w świetle zasad ustanowionych przez orzecznictwo przytoczone powyżej należy zbadać, czy Izba Odwoławcza słusznie uznała co do zasady, że przypomniane w pkt 22 powyżej trzecia i czwarta z przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie zostały w niniejszej sprawie spełnione.
- 26 W zaskarżonej decyzji, po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że skarżąca nie wykazała renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32. W tym względzie zauważyła ona, że dokumenty dostarczone przez skarżącą pozwoliły jedynie na wykazanie renomy graficznego znaku towarowego SPA z pierrotem. Zatem jej zdaniem – jak wynika z pkt 41 zaskarżonej decyzji – w świetle wyroku z dnia 13 września 2007 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM (C-234/06 P, Zb.Orz., EU:C:2007:514, pkt 86), renoma graficznego znaku towarowego SPA

z pierrotem nie mogła zostać „rozszerzona” na słowny znak towarowy SPA odnoszący się do towarów należących do klasy 32. W pkt 42 tej decyzji Izba stwierdziła bowiem, wbrew temu, co uznał Wydział Sprzeciwów, że dokumenty przedstawione przez skarżącą wykazały używanie słowa „spa” wyłącznie razem z elementem graficznym przedstawiającym pierrota oraz że element ten wywierał istotny wpływ na charakter odróżniający analizowanego graficznego znaku towarowego, a zatem na jego renomę. W opinii Izby Odwoławczej ocena ta została potwierdzona oświadczeniami przedstawiciela spółki dominującej skarżącej, cytowanymi w decyzji Izby Odwoławczej z dnia 9 października 2008 r., Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA) (sprawy połączone R 1368/2007-1 i R 1412/2007-1) (zwanej dalej „decyzją DENTAL SPA”). Po drugie, Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 45 i 46 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie wykazała w sposób wystarczający pod względem prawnym, iż rejestracja zgłoszonego znaku towarowego powodowałaby szkodę względem charakteru odróżniającego lub renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32, i wskazała w pkt 47 tej decyzji, że skarżąca nie wysunęła żadnego argumentu służącego wykazaniu, iż zgłoszony znak towarowy czerpałby nienależną korzyść z wcześniejszego przedmiotowego słownego znaku towarowego.

- 27 Tymczasem, ponieważ na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 dla odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego konieczne jest, aby każda z czterech przesłanek wspomnianych w pkt 22 powyżej została spełniona, zatem nieważność zaskarżonej decyzji należałoby stwierdzić jedynie w wypadku, gdyby oceny Izby Odwoławczej w zaskarżonej decyzji, dotyczące zarówno trzeciej, jak i czwartej z przesłanek, były błędne. Należy bowiem uściślić, że po pierwsze, bezsporne jest, iż pierwsza przesłanka wymieniona w pkt 22 powyżej, czyli przesłanka związana z rejestracją analizowanego słownego znaku towarowego, została spełniona oraz, po drugie, że Izba Odwoławcza – przynajmniej w sposób wyraźny – nie zajęła w zaskarżonej decyzji stanowiska odnośnie do drugiej przesłanki, czyli przesłanki dotyczącej identyczności albo podobieństwa między zgłoszonym znakiem towarowym i słownym znakiem towarowym SPA odnoszącym się do towarów należących do klasy 32.

*W przedmiocie części pierwszej jedyne zarzutu, mającej na celu zakwestionowanie braku dowodów na istnienie renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32*

- 28 Skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż w niniejszej sprawie nie wykazano istnienia renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32. Po pierwsze, podnosi ona, że zaskarżona decyzja zawiera sprzeczności w uzasadnieniu, ponieważ Izba Odwoławcza uznała, iż dowody świadczące o renomie dotyczyły wyłącznie graficznego znaku SPA z pierrotem, podczas gdy sprzeciw był ograniczony do trzech wcześniejszych znaków towarowych, o których mowa w pkt 12 powyżej, wśród których nie znajdował się rzeczony graficzny znak towarowy. Po drugie, utrzymuje ona, że Izba Odwoławcza zasadniczo dopuściła się naruszenia prawa oraz błędu w ocenie. Naruszenie prawa wynikało z błędnego zastosowania orzecznictwa dotyczącego dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego, a zwłaszcza ww. w pkt 26 wyroku Il Ponte Finanziaria/OHIM (EU:C:2007:514). Błąd w ocenie był związany z okolicznością, że Izba Odwoławcza nie przyznała, iż wcześniejszy analizowany słowny znak towarowy zachował – w wypadku gdy był używany z elementem graficznym przedstawiającym ilustrację pierrota – „autonomiczną zdolność odróżniającą” oraz że „dominował graficznie”. Ponadto ten element graficzny „w żaden sposób nie miał negatywnego wpływu na charakter odróżniający” wcześniejszego słownego znaku towarowego, ponieważ rzeczony znak towarowy był nadal rozpoznawany przez konsumentów wód mineralnych w państwach Beneluxu. Skarżąca uważa więc, że Izba Odwoławcza powinna była stwierdzić, iż dokumenty dostarczone w toku postępowania administracyjnego były wystarczające do wykazania renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32, która to renoma została już ponadto uznana przez orzecznictwo Sądu oraz w decyzjach OHIM, jak również w orzecznictwie krajowym państw Beneluxu. Twierdzi ona również, że Izba Odwoławcza błędnie zinterpretowała oświadczenia przedstawiciela spółki dominującej, które zostały zacytowane w decyzji

DENTAL SPA, w zakresie, w jakim Izba nie stwierdziła, iż z dokumentu zawierającego te oświadczenia wynikało, że element słowny „spa” zachował swój szczególny charakter odróżniający w odniesieniu do towarów, których dotyczył.

- 29 Po pierwsze, na wstępie należy odrzucić jako bezzasadny zarzut, zgodnie z którym uzasadnienie zaskarżonej decyzji zawiera sprzeczności, ponieważ Izba Odwoławcza ustaliła, że dowody renomy dotyczyły graficznego znaku towarowego SPA z pierrottem, podczas gdy sprzeciw został ograniczony do trzech wcześniejszych znaków towarowych wymienionych w pkt 12 powyżej, wśród których nie znajdował się ten graficzny znak towarowy. W tym względzie z pkt 41 i 42 zaskarżonej decyzji wynika, że o ile Izba Odwoławcza uznała, iż skarżąca wykazała renomę graficznego znaku towarowego SPA z pierrottem, o tyle uczyniono to wyłącznie w celu ustalenia, czy renoma tego graficznego znaku towarowego pozwalała na wykazanie renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32. Izba Odwoławcza, jak wskazała ona w pkt 23 zaskarżonej decyzji, ograniczyła bowiem swoje badanie sprzeciwu do trzech znaków towarowych opisanych w pkt 12 powyżej.
- 30 Po drugie, w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza uznała – bez sprzeciwu stron w tym względzie – że przedstawione dokumenty wykazały renomę graficznego znaku towarowego SPA z pierrottem, należy zbadać, czy w niniejszej sprawie Izba słusznie stwierdziła w pkt 43 zaskarżonej decyzji, że renoma tego graficznego znaku towarowego nie pozwalała na wniosek co do istnienia renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32.
- 31 Na wstępie należy uściślić w tym względzie, że jak to słusznie podniosła skarżąca, w ramach niniejszej sprawy nie chodzi o udowodnienie używania analizowanego wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 207/2009. Z jednej strony do OHIM nie wystąpiono z takim żądaniem, a z drugiej strony zgodnie z orzecznictwem istnieje domniemanie, że wcześniejszy znak towarowy jest rzeczywiście używany tak długo, aż nie zostanie skierowane pismo w przedmiocie wykazania takiego używania, ponieważ z żądaniem takim należy wystąpić do OHIM w sposób wyraźny oraz w odpowiednim czasie [wyrok z dnia 17 marca 2004 r., *El Corte Inglés/OHIM – González Cabello (MUNDICOR)*, T-183/02 i T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, pkt 38, 39].
- 32 Ponadto należy zaznaczyć, że Trybunał dopuścił, iż uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego może również nastąpić w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 17 lipca 2008 r., *L & D/OHIM, C-488/06 P, Zb.Orz.*, EU:C:2008:420, pkt 49). W takich przypadkach orzekał on, że dla przeniesienia charakteru odróżniającego z jednego zarejestrowanego znaku towarowego na inny zarejestrowany znak towarowy, którego stanowi on część, należy przestrzegać wymogu, iż zainteresowany krąg odbiorców nadal rozpoznaje dane towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., *Nestlé, C-353/03, Zb.Orz.*, EU:C:2005:432, pkt 30, 32).
- 33 Zatem w świetle orzecznictwa opisanego w pkt 32 powyżej należy stwierdzić, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może, w celu wykazania szczególnego charakteru odróżniającego i jego renomy, powołać się na dowody jego używania w innej postaci, jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego i renomy, pod warunkiem że dany krąg odbiorców nadal rozpoznaje dane towary jako pochodzące z tego samego przedsiębiorstwa.
- 34 Z rozważań przedstawionych w pkt 32 i 33 powyżej wynika, że Izba Odwoławcza – jak to słusznie podnosi skarżąca i wbrew twierdzeniom OHIM i interwenienta – dopuściła się naruszenia prawa, stwierdzając w oparciu o ww. w pkt 26 wyrok *Il Ponte Finanziaria/OHIM (EU:C:2007:514)*, że renoma graficznego znaku towarowego SPA z pierrottem nie mogła być „rozciągnięta” na słowny znak towarowy SPA odnoszący się do towarów należących do klasy 32. Z orzecznictwa (wyrok z dnia 25 października 2012 r., *Rintisch, C-553/11, Zb.Orz.*, EU:C:2012:671, pkt 29) wynika bowiem, że to w szczególnym kontekście utrzymywanego istnienia „rodziny” lub „serii” znaków towarowych należy rozumieć twierdzenie Trybunału, zawarte w ww. w pkt 26 wyroku *Il Ponte Finanziaria/OHIM*



(EU:C:2007:514, pkt 86), zgodnie z którym to twierdzeniem art. 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) [i analogicznie art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009] nie pozwala na rozciągnięcie ochrony, z której korzysta zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu jego używania, na inny zarejestrowany znak, którego używanie nie zostało wykazane, na tej podstawie, że znak ten miałby być nieznacznie różniącym się wariantem pierwszego. Zgodnie z tym wyrokiem nie można bowiem powoływać się na używanie jednego znaku towarowego, aby potwierdzić używanie innego znaku towarowego, skoro istotą jest wykazanie dostatecznej liczby znaków należących do tej samej „rodziny”. W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że skarżąca – jak to ona słusznie zauważyła – nie zamierzała wykazać używania znaków towarowych z tej samej rodziny SPA, lecz zamierzała zasadniczo wykazać, że słowny znak towarowy SPA odnoszący się do towarów należących do klasy 32 korzystał z renomy, skoro jego używanie w graficznym znaku towarowym SPA z pierrotiem nie miało negatywnego wpływu na charakter odróżniający, oraz że – wręcz przeciwnie – ten słowny wcześniejszy znak towarowy pozostawał widoczny i silnie rozpoznawalny w ramach analizowanego graficznego znaku towarowego.

- 35 W świetle powyższych uwag, w przeciwieństwie do tego, co uznała Izba Odwoławcza i co utrzymują OHIM i interwenient, należy wziąć pod uwagę, że, pod warunkiem przestrzegania wymogu, o którym mowa w orzecznictwie opisanym w pkt 32 powyżej, skarżąca mogła w tym przypadku wykazać renomę słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 za pomocą dowodów dotyczących graficznego znaku towarowego SPA z pierrotiem, którego część stanowi wcześniejszy słowny znak towarowy. Dlatego też pozostaje do zbadania, czy w niniejszej sprawie spełniony jest wymóg nałożony przez to orzecznictwo, czyli że elementy stanowiące różnicę między słownym znakiem towarowym i graficznym znakiem towarowym stosowanym komercyjnie nie stanowią przeszkody, aby dany krąg odbiorców nadal postrzegał dane produkty jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.
- 36 Należy zatem zbadać, czy – jak to słusznie podnosi Izba Odwoławcza w pkt 42 zaskarżonej decyzji – element graficzny przedstawiający pierrota, który jest częścią graficznego znaku towarowego SPA z pierrotiem, ma poważny wpływ, jeśli chodzi o charakter odróżniający tego znaku towarowego, a więc jeśli chodzi o jego renomę, z uwagi na fakt jego związku z terminem „spa” w dokumentach przedstawionych przez skarżącą. Ponadto do Sądu należy także zbadać, czy okoliczność taka jest potwierdzona – jak twierdzi Izba Odwoławcza – znajdującymi się w decyzji DENTAL SPA oświadczeniami przedstawiciela spółki dominującej skarżącej, zgodnie z którymi pierrot jest „ambasadorem znaku towarowego”, jego integralną częścią, „jednym z rzadkich symboli zawierających aspekt ludzki”, który to symbol należy wyeksponować.
- 37 Na wstępie należy uściślić, że skarżąca – co zostało potwierdzone w trakcie rozprawy – wycofała swój zarzut mający na celu podniesienie, iż Izba Odwoławcza, powołując się na wypowiedzi przedstawiciela spółki macierzystej skarżącej przytoczone w ww. w pkt 26 decyzji DENTAL SPA, naruszyła prawo skarżącej do obrony, o którym mowa w art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009, na tej podstawie, że dokument zawierający takie oświadczenie był częścią procedury innej niż ta, która doprowadziła do zaskarżonej decyzji.
- 38 Tymczasem należy zauważyć, że wbrew twierdzeniom Izby Odwoławczej zawartym w pkt 42 zaskarżonej decyzji, z zawartych w ww. w pkt 26 decyzji DENTAL SPA oświadczeń przedstawiciela spółki dominującej skarżącej nie wynika, iż element graficzny przedstawiający pierrota wywierał istotny wpływ na charakter odróżniający analizowanego graficznego znaku towarowego. O ile rzeczony oświadczenia wskazują w szczególności, że ten element graficzny służy „ułatwieniu rozpoznania znaku towarowego”, ponieważ chodzi o „postać symboliczną” będącą „ambasadorem znaku towarowego”, o tyle jednak należy stwierdzić, że ów element graficzny nie pojawia się już na etykiecie butelek z wodą przedstawionych w cytującym te oświadczenia artykule prasowym. Znaki towarowe widniejące na przedstawionych w tym artykule butelkach z wodą zawierają bowiem pojawiający się w sposób dominujący element słowny „spa”, do którego dodany jest element słowny „reine”, ale bez elementu

graficznego składającego się z pierrota. Ponadto z tych samych oświadczeń wynika, że ilustracja pierrota została stworzona w szczególności po to, aby był on ambasadorem już istniejącego znaku towarowego odnoszącego się do towarów należących do klasy 32, w celu zareklamowania go oraz zwiększenia jego rozpoznawalności przez dany krąg odbiorców. Z analizowanych oświadczeń nie można zatem wywodzić, że element graficzny przedstawiający pierrota, zamiast pełnić funkcję reklamową dla danego słownego znaku towarowego jako znaku towarowego powielonego w ramach znaku towarowego SPA z pierrotem oraz zwiększać jego renomę w danym sektorze, miałby raczej, wprost przeciwnie, wywołać skutek w postaci pozbawienia renomy w świadomości analizowanego kręgu odbiorców.

- 39 W tym względzie należy podkreślić, że element słowny „spa” pojawia się w sposób odrębny i dominujący w graficznym znaku towarowym SPA z pierrotem. Trzeba bowiem stwierdzić, że ilustracja pierrota widnieje w kolorze jasnoniebieskim, prawie przezroczystym, na drugim planie w stosunku do elementu słownego „spa”, który z kolei jest nałożony na pierrota i wyeksponowany poprzez swój kolor ciemnoniebieski na białym tle oraz poprzez swoje centralne położenie w ramach analizowanego graficznego znaku towarowego.
- 40 Ponadto należy podnieść, że OHIM przyznaje, iż wśród dokumentów przekazanych przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego znajduje się artykuł prasowy z dziennika „Het Laatste Nieuws” z dnia 13 marca 2003 r., wskazujący, że na miarodajnym terytorium „SPA jest najbardziej popularnym znakiem towarowym wody (31%)”. Tymczasem, wbrew temu, co utrzymuje OHIM, okoliczność, że zdjęcia butelek z wodą zawierające element słowny „spa” i element graficzny składający się z pierrota pojawiają się w tym artykule (oraz w innych dokumentach dostarczonych przez skarżącą), jest bez wpływu na wynikające z tego artykułu stwierdzenie, iż słowny znak towarowy SPA odnoszący się do towarów należących do klasy 32 posiada renomę z powodu uznania przez dany krąg odbiorców elementu słownego „spa” jako odróżniającego produkty sprzedawane przez skarżącą. Wynika stąd, że istnienie ilustracji pierrota albo jej brak nie ma żadnego wpływu na fakt, iż zainteresowany krąg odbiorców nadal będzie postrzegał omawiane towary jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.
- 41 Wreszcie należy odnotować, iż z pewnych dokumentów dostarczonych przez skarżącą wynika, że słowo „spa” jest często używane w celu powołania różnych znaków słownych skarżącej zawierających to słowo i odnoszących się do sprzedawanych przez nią towarów należących do klasy 32. W tym względzie tytułem wyjaśnienia należy wspomnieć następujące dokumenty:
- fragment belgijskiego dziennika „De Financieel-Economische Tijd” z dnia 17 marca 2003 r., z którego wynika, że „Spa jest znakiem towarowym najbardziej znanej w naszym państwie wody źródlanej” [załącznik K (część trzecia) do skierowanego do OHIM pisma Spa Monopole z dnia 16 maja 2011 r.];
  - fragment belgijskiego dziennika „La Libre Belgique” z dnia 22 lipca 2000 r. pod tytułem „Tylko woda, tylko woda”, pokazującego ilustrację butelek z różnymi etykietami zawierającymi – w zależności od przypadku – słowo „spa”, „Bru”, „Chaudfontaine” oraz zaznaczającego w didaskaliach do ilustracji, że „pomimo silnej konkurencji między znakami towarowymi dystrybutorów belgijskie wody mineralne (Spa, Bru i Chaudfontaine) zachowują udział wśród konsumentów belgijskich” [załącznik 5S do skierowanego do OHIM pisma Spa Monopole z dnia 26 sierpnia 2005 r.];
  - fragment książki „Wielka księga WODY. Historia, tradycje, środowisko, sztuka życia” belgijskiego autora Jacques’a Merciera, wskazujący, że znak towarowy złożony ze słowa „spa” ma największy udział procentowy w belgijskim rynku wód mineralnych, czyli 23,6% [załącznik 5Q do skierowanego do OHIM pisma Spa Monopole z dnia 26 sierpnia 2005 r.];

– artykuł z dnia 13 marca 2003 r. pod tytułem „Odnosnie do waszych znaków towarowych. BMW, Coca-cola, Jupiler oraz Ikea poddane plebiscytowi konsumentów”, fragment strony internetowej belgijskiego dziennika „La dernière Heure”, w którym w następstwie sondażu przeprowadzonego na grupie 17 800 Belgów w okresie od 27 stycznia do 7 lutego 2003 r. w kwestii ulubionych znaków towarowych w 33 kategoriach różnych produktów wskazano, że „SPA [jest wybranym znakiem towarowym] dla wód” [załącznik K (część druga) do skierowanego do OHIM pisma Spa Monopole z dnia 16 maja 2011 r.].

- 42 W świetle całości powyższych uwag należy stwierdzić, że wbrew temu, co utrzymują OHIM i interwenient, Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż skarżąca nie wykazała renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 w zakresie, w jakim dostarczone przez nią dokumenty wykazały jedynie renomę znaku towarowego złożonego ze słowa „spa” oraz elementu graficznego przedstawiającego pierrota.
- 43 W konsekwencji należy zatem uznać, że – jak to już zostało wskazane przez Wydział Sprzeciwów i jak wynika z pkt 12 zaskarżonej decyzji – skarżąca wykazała renomę słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 w państwach Beneluxu w odniesieniu do wód mineralnych.
- 44 Ponadto, jak słusznie zauważa skarżąca, renoma słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 została również uznana przez Sąd w wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r., Mühlhens/OHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, pkt 34). W wyroku tym Sąd orzekł, iż rzeczony znak towarowy był używany w Beneluxie w sposób nieprzerwany od wielu lat, był rozpowszechniony na całym terytorium Beneluxu i silnie obecny w handlu hurtowym i detalicznym, był liderem rynku wód mineralnych z udziałem w rynku w wysokości 23,6% oraz był przedmiotem poważnych inwestycji w kampanię reklamową i przedmiotem działalności sponsoringowej wielu wydarzeń sportowych oraz że elementy te wykazały przynajmniej bardzo silną renomę tego znaku towarowego w Beneluxie w odniesieniu do wód mineralnych. Z pkt 34 ww. wyroku MINERAL SPA (EU:T:2008:215) wynika zatem, że wbrew twierdzeniom OHIM i interwenienta Sąd nie zawsze zadowolął się twierdzeniem, że renoma analizowanego znaku towarowego nie została zakwestionowana, lecz sam doszedł do takiego wniosku z powodów przedstawionych w tym punkcie. Fakt, że znak towarowy jest przedmiotem obrotu od 1924 r., kiedy to powstała ilustracja pierrota, wraz z tą ilustracją nie miał wpływu na stwierdzenie renomy słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32.
- 45 W zakresie, w jakim – jak to wynika z ww. w pkt 22 orzecznictwa –ochrona przyznana przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 na rzecz wcześniejszego znaku towarowego zakłada wystąpienie czterech przesłanek oraz w jakim brak spełnienia jednej z tych przesłanek wystarczy, aby przepis ten nie miał zastosowania, należy zbadać, czy Izba Odwoławcza również dopuściła się błędu w ocenie czwartej przesłanki, o której mowa w pkt 22 powyżej.

*W przedmiocie części drugiej jedyne zarzutu, mającej na celu podważenie braku analizy niebezpieczeństwa pasożytnictwa słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32*

- 46 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała w pkt 47 zaskarżonej decyzji, iż argument mający na celu wykazanie niebezpieczeństwa pasożytnictwa słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 nie został niczym wsparty. W konsekwencji utrzymuje ona, że Izba Odwoławcza również niesłusznie nie dokonała analizy tego niebezpieczeństwa.
- 47 Należy przypomnieć, że Izba Odwoławcza w pkt 47 zaskarżonej decyzji uznała, iż skarżąca nie wskazała niczego na poparcie swoich argumentów mających na celu przedstawienie niebezpieczeństwa, że używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego przynosi nienależyte korzyści

wcześniejszemu znakowi towarowemu, z tego powodu, że ograniczyła się ona do ogólnego twierdzenia, przedstawionego jako prosty wniosek wywiedziony z jej wcześniejszych argumentów dotyczących szkody wyrządzonej względem charakteru odróżniającego analizowanego wcześniejszego słownego znaku towarowego i szkody względem jego renomy. Izba Odwoławcza oparła swoje stwierdzenia na argumentach przedstawionych przez skarżącą w piśmie z dnia 8 września 2005 r., przedstawiającym podstawy sprzeciwu względem rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

- 48 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jeśli naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, występują, to są one konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakami towarowymi pozostającymi w konflikcie, z powodu którego to podobieństwa dany krąg odbiorców dokonuje zbliżenia między tymi znakami towarowymi, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, w szczególności stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, charakter towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewieństwa i różnic między tymi towarami lub usługami, oraz dany krąg odbiorców, intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego oraz istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, Zb.Orz., EU:C:2008:655, pkt 41, 42).
- 49 Należy stwierdzić, że na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel renomowanego krajowego wcześniejszego znaku towarowego może się sprzeciwić rejestracji oznaczeń podobnych do tego znaku lub identycznych z nim, które albo mogą wywołać szkodę na rzecz renomy lub charakteru odróżniającego, albo czerpać nienależną korzyść z tej renomy lub z tego charakteru odróżniającego [zob. podobnie wyroki: z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, Zb.Orz., EU:C:2011:604, pkt 70; z dnia 25 maja 2005 r., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb.Orz., EU:T:2005:179, pkt 40].
- 50 Naruszenia, przed którymi art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 zapewnia ochronę, to, po pierwsze, niebezpieczeństwo szkody na rzecz charakteru odróżniającego znaku towarowego, po drugie, niebezpieczeństwo szkody renomy tego znaku i, po trzecie, niebezpieczeństwo czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku, przy czym wystarczy istnienie jednego z tych niebezpieczeństw, by wymóg ów został spełniony (zob. podobnie i analogicznie: ww. w pkt 48 wyrok Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 28; ww. w pkt 49 wyrok Interflora i Interflora British Unit, EU:C:2011:604, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 51 Odnośnie do pojęcia czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, jest ono określane również jako „pasożytowanie”. Odnosi się ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, ile do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania oznaczenia identycznego z tym znakiem lub podobnego do niego. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomowanego znaku towarowego (zob. analogicznie ww. w pkt 49 wyrok Interflora i Interflora British Unit, EU:C:2011:604, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 52 W tym względzie należy przypomnieć, że z orzecznictwa Trybunału wynika, iż im silniejsze i bliższe jest skojarzenie wcześniejszego znaku towarowego z późniejszym znakiem towarowym, tym większe jest niebezpieczeństwo, że aktualne lub przyszłe używanie późniejszego znaku towarowego będzie związane z czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego i renomy wcześniejszego znaku towarowego albo będzie działać na ich szkodę (ww. w pkt 48 wyrok Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 67). Ponadto im bardziej znaczące są w tym względzie charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia (ww. w pkt 20 wyrok General Motors, EU:C:1999:408, pkt 30). Sąd sam uściślił, że możliwe jest bowiem, zwłaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszącym się szczególnie dużą renomą, iż prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości mającego charakter nie tylko hipotetyczny

niebezpieczeństwa wystąpienia szkody lub czerpania nienależnej korzyści w następstwie używania zgłoszonego znaku może być tak wyraźne, że wnoszący sprzeciw nie będzie musiał wskazywać żadnych innych okoliczności faktycznych (zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok VIPS, EU:T:2007:93, pkt 48). Wskazał on również, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swojego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawić okoliczności pozwalające *prima facie* na stwierdzenie przyszłego niemającego charakteru hipotetycznego prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści czy wyrządzenia szkody (zob. podobnie ww. w pkt 49 wyrok SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, pkt 40, 41).

- 53 W niniejszej sprawie – mając na uwadze fakt, że w myśl orzecznictwa przytoczonego w pkt 50 powyżej wystarczy jedno z naruszeń, o którym mowa w ramach czwartego wymogu wskazanego w pkt 22 powyżej, żeby właściciel wcześniejszego znaku towarowego był uprawniony do zakazania używania zgłoszonego znaku towarowego – należy zbadać, czy skarżąca podniosła w toku postępowania administracyjnego argumenty mające na celu wykazanie niebezpieczeństwa, iż używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego przynosi nienależyte korzyści z wcześniejszego słownego znaku towarowego, tak że Izba Odwoławcza powinna była zbadać występowanie analizowanego niebezpieczeństwa i zająć odnośnie do niego stanowisko.
- 54 Po pierwsze, z pkt 12 zaskarżonej decyzji wynika, że Wydział Sprzeciwów uznał, iż przedstawione przez skarżącą dokumenty wskazywały renomę słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 w zakresie dotyczącym wód mineralnych oraz że ten znak towarowy oferował wizerunek „czystości, zdrowia, piękna”. Odnośnie do niebezpieczeństwa pasożytnictwa tego znaku towarowego Wydział Sprzeciwów uściślił, że kolidujące ze sobą oznaczenia były podobne, ponieważ słowo „sparitual” zawierało słowo „spa” i z tego powodu konsument z państw Beneluxu mógł utworzyć związek między tymi dwoma oznaczeniami. Wydział Sprzeciwów uznał również, że między produktami kosmetycznymi, których dotyczył zgłoszony znak towarowy, i wodami mineralnymi oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym (zważywszy, że produkty kosmetyczne mogą obejmować wodę mineralną i być używane wspólnie z tą wodą) istniał związek i że z tego powodu przeniesienie wizerunku czystości, zdrowia i piękna z jednego produktu na drugi było możliwe.
- 55 Po drugie, z pism zawartych w aktach sprawy wynika, że skarżąca w swoich złożonych przed Izbą Odwoławczą uwagach z dnia 24 maja 2011 r. wyraźnie odesłała do argumentów podniesionych uprzednio przed Wydziałem Sprzeciwów. Ponadto należy podkreślić, że argumenty te zostały zaakceptowane i przejęte przez Wydział Sprzeciwów w jego decyzji z dnia 8 października 2010 r., który to Wydział, jak uściślono w pkt 10 powyżej, w konsekwencji uwzględnił sprzeciw skarżącej. Argumenty te polegały zasadniczo na podniesieniu, że z uwagi na podobieństwo między kolidującymi oznaczeniami, na bliskość oznaczonych nimi produktów oraz na bardzo dużą renomę analizowanego wcześniejszego słownego znaku towarowego dany krąg odbiorców mógł powiązać ze sobą kolidujące oznaczenia i z tego względu zgłoszony znak towarowy mógł korzystać z wizerunku zdrowia, czystości i piękna, które były właściwe dla wcześniejszego znaku towarowego. Te same argumenty zostały zawarte w szczególności w różnych uwagach złożonych przed Wydziałem Sprzeciwów i przed Izbą Odwoławczą (uwagi z dnia 8 września 2005 r., 18 kwietnia 2006 r., 16 stycznia 2007 r., 13 maja i 16 września 2008 r.). Z lektury tych uwag wynika, że skarżąca wskazała na poparcie swoich argumentów mających na celu stwierdzenie istnienia niebezpieczeństwa pasożytnictwa słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 przed Wydziałem Sprzeciwów i że motywy znajdujące się u podstaw tego argumentu mogły być bardzo łatwo rozpoznane przez Izbę Odwoławczą w oparciu o wskazówki skarżącej, jak również w oparciu o decyzję Wydziału Sprzeciwów, która stanowiła przedmiot kontroli Izby Odwoławczej.
- 56 W tym względzie należy przypomnieć, że z funkcjonalnej ciągłości pomiędzy różnymi instancjami OHIM wynika, iż w zakresie stosowania art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 izba odwoławcza jest zobowiązana oprzeć swoją decyzję na wszystkich okolicznościach faktycznych i prawnych zawartych w zaskarżonej przed nią decyzji oraz na okolicznościach przedstawionych przez stronę lub strony

w postępowaniu przed organem, który orzekał w pierwszej instancji, albo, jedynie z zastrzeżeniem ust. 2 tego rozporządzenia, w postępowaniu odwoławczym. W szczególności zakres badania, które izba odwoławcza powinna przeprowadzić w stosunku do zaskarżonej przed nią decyzji, nie jest co do zasady ograniczony wyłącznie do zarzutów podniesionych przez stronę lub strony w postępowaniu przed tą izbą [zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb.Orz., EU:T:2005:29, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 57 Należy zatem stwierdzić, że kwestia dotycząca niebezpieczeństwa, iż zgłoszony znak towarowy może czerpać nienależną korzyść ze słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32, stanowiła część ram faktycznych i prawnych przed Izbą Odwoławczą. Była ona rozpoznawana przez Wydział Sprzeciwów w jego decyzji, w odpowiedzi na argumenty skarżącej, ponieważ kwestia ta musiała zostać bezwzględnie rozstrzygnięta w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie sprzeciwu. Izba Odwoławcza musiała zatem uzasadnić swoją decyzję przy uwzględnieniu wszystkich dokumentów zawierających argumenty skarżącej, które doprowadziły do zaskarżonej przed nią decyzji. Wynika stąd, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż argumenty skarżącej dotyczące niebezpieczeństwa, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu przynosi nienależne korzyści z wcześniejszego słownego znaku towarowego, nie były niczym wsparte, i niesłusznie oparła się jedynie na piśmie skarżącej z dnia 8 września 2005 r.
- 58 W świetle poprzedzających rozważań, po pierwsze, należy odrzucić argument OHIM, zgodnie z którym zarzuty podniesione przez skarżącą przed Sądem i oparte na niebezpieczeństwie pasożytowania słownego znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32 są niedopuszczalne, ponieważ stanowią zmianę wniesionego przed Izbę Odwoławczą przedmiotu sporu. Po drugie, z rozważań tych wynika, iż – jak to słusznie zasadniczo podnosi skarżąca – Izba Odwoławcza dopuściła się naruszenia, nie przystępując do analizy argumentów, które skarżąca podniosła przed Wydziałem Sprzeciwów na poparcie swojego zarzutu opartego na niebezpieczeństwie pasożytowania rzeczzonego wcześniejszego znaku, choć była do tego zobowiązana.
- 59 Ponadto, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 52 powyżej, w świetle bardzo dużej renomy znaku towarowego SPA odnoszącego się do towarów należących do klasy 32, takiej jak wykazana w niniejszej sprawie i ponadto przyznana wcześniej przez Sąd – jak to podkreśla skarżąca w swoich uwagach z dnia 24 maja 2011 r. (ww. w pkt 44 wyrok MINERAL SPA, EU:T:2008:215, pkt 41, 43) – nie powinno się *prima facie* wykluczyć niebezpieczeństwa pasożytowania.
- 60 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza odrzuciła sprzeciw oparty na słownym znaku towarowym SPA odnoszący się do towarów należących do klasy 32 bez dogłębnego przeanalizowania, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, o których mowa w pkt 22 powyżej, w celu odrzucenia sprzeciwu, a zwłaszcza, po pierwsze, przesłanka dotycząca podobieństwa kolidujących oznaczeń i, po drugie, przesłanka dotycząca ryzyka pasożytnictwa tego wcześniejszego znaku towarowego, co należy oceniać w świetle zwłaszcza intensywności renomy tego znaku towarowego, należy uwzględnić część drugą podniesionego przez skarżącą zarzutu.
- 61 Ponieważ Izba Odwoławcza nie zbadała niebezpieczeństwa, że w niniejszym przypadku zgłoszony znak towarowy czerpie nienależne korzyści z wcześniejszego znaku towarowego, należy stwierdzić, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do Sądu nie należy zastąpienie własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej dokonanie oceny, w przedmiocie której rzeczona izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb.Orz., EU:C:2011:452, pkt 72).
- 62 W świetle całości powyższych rozważań należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż w niniejszej sprawie nie został spełniony wymóg oparty na renomie wcześniejszego znaku towarowego, oraz że – również niesłusznie – pominęła ona zbadanie istnienia niebezpieczeństwa, iż zgłoszony znak

towarowy przynosi nienależyte korzyści z wcześniejszego znaku towarowego, choć, jak wykazano powyżej, była do tego zobowiązana. Z tego względu należy zatem uwzględnić jedyny zarzut jako uzasadniony i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

### **W przedmiocie kosztów**

- <sup>63</sup> Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM i interwenient przegrali, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć ich własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 9 stycznia 2012 r. (sprawa R 2396/2010-1).**
- 2) **OHIM i Orly International, Inc. pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 maja 2015 r.

Podpisy