

Vec T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnnej ochrannej známky Spoločenstva SPA-FINDERS — Skoršie národné slovné ochranné známky SPA a LES THERMES DE SPA — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 25. mája 2005 II - 1829

Abstrakt rozsudku

- 1. Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné výrobky alebo*

služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Cieľ — Dôkazy, ktoré majú byť predložené majiteľom

(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)

2. Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Podmienka — Súvislosť medzi ochrannými známkami — Kritériá posúdenia (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)

3. Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Podmienky — Dobré meno skoršej ochrannej známky — Poškodzovanie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Využívanie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky v rozpore s dobrými mravmi — Kritériá posúdenia

(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)

4. Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Slovné ochranné známky SPA-FINDERS a SPA

(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)

1. Cieľom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skôr zapísanej ochrannej známky s dobrým menom, ktorá bola rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, nie je zabrániť zápisu akejkoľvek ochrannej známky rovnakej alebo podobnej s ochrannou známkou s dobrým menom. Cieľom tohto ustanovenia je najmä umožniť majiteľovi skor-

šej národnej ochrannej známky s dobrým menom brániť sa proti zápisu ochranných znáмок, ktoré môžu v rozpore s dobrými mravmi narušovať alebo využívať dobré meno skoršej ochrannej známky alebo jej rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti nie je majiteľ skoršej ochrannej známky povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannej známky. Musí však uviesť

skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo, nie iba hypotetické, budúceho nečestného využívania alebo narušania.

(pozri bod 40)

- Existencia súvislosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou je dôležitou podmienkou pre uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skôr zapísanej ochrannej známky s dobrým menom, ktorá bola rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné. Zásahy, ku ktorým dôjde, predpokladané v tomto ustanovení, sú totiž dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihlasovanou a skoršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvoma ochrannými známkami, t. j. bude ich navzájom spájať. Túto asociáciu je potrebné posudzovať komplexne pri zohľadnení všetkých relevantných skutkových okolností konkrétneho prípadu. V tejto súvislosti platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom.

(pozri bod 41)

- Na splnenie podmienky dobrého mena stanovenej článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skôr zapísanej ochrannej známky s dobrým menom, ktorá bola rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, ochranná známka musí byť známa značnej časti verejnosti, ktorej sú výrobky a služby tejto ochrannej známky adresované.

Pokiaľ ide o podmienku týkajúcu sa narušenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, dochádza k nemu vtedy, ak skoršia ochranná známka stratí schopnosť bezprostredne vyvolať asociáciu s výrobkami, pre ktoré je zapísaná alebo používaná.

Pokiaľ ide o podmienku týkajúcu sa poškodzovania dobrého mena ochrannej známky, dochádza k nemu vtedy, ak používanie výrobkov, na ktoré sa prihlasovaná ochranná známka vzťahuje, má za následok zníženie atraktívnosti skoršej ochrannej známky v očiach verejnosti.

Pokiaľ ide o podmienku týkajúcu sa využívania dobrého mena alebo roz-

lišovacej spôsobilosti skoršej ochrannnej známky v rozpore s dobrými mravmi, tento pojem zahŕňa prípady, keď sa zjavne využíva a parazituje na dobrom mene ochrannnej známky, alebo keď dôjde k takýmto pokusom.

(pozri body 34, 43, 46, 51)

4. Pokiaľ ide o ochrannú známku SPA, ktorá bola zapísaná v štátoch Beneluxu pre „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“, patriace do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody, používanie slovnej ochrannnej známky SPA-FINDERS prihlasovanej ako ochrannnej známky Spoločenstva pre „tlačoviny, vrátane katalógov, časopisov, informačných letákov“ patriace do triedy 16 a „služby cestovných kancelárií“ patriace do triedy 39 v zmysle uvedenej dohody, nie je spôsobilé využívať alebo poškodzovať dobré meno alebo rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannnej známky v rozpore s dobrými mravmi.

V tejto súvislosti, aj keď si verejnosť vytvorí priamu asociáciu medzi dotknutými ochrannými známkami, existencia takejto asociácie nepostačuje na preukázanie nebezpečenstva narúšania rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannnej známky. Keďže výraz „Spa“ sa navyše často používa na označenie napr. názvu belgického mesta Spa a belgickej automobilovej pretekárskej dráhy Spa-Francorchamps alebo všeobecne pre hydroterapeutické zariadenia ako hammam alebo sauny, je nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannnej známky SPA pravdepodobne nepatrné. Okrem toho, medzi výrobkami a službami označenými oboma týmito ochrannými známkami neexistuje žiaden rozpor, ktorý by mohol poškodiť dobré meno minerálnych vôd SPA, a nie je veľmi pravdepodobné, že ochranná známka SPA-FINDERS poškodí celkový obraz ochrannej známky SPA. Nakoniec, keďže tieto dve ochranné známky označujú úplne odlišné výrobky, je len málo pravdepodobné, že výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka SPA-FINDERS, znižujú atraktivitu ochrannnej známky SPA, a to ani vtedy, ak by ich kvalita bola nižšia.

(pozri body 44, 48, 49, 53)