



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 5. mája 2015*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskove konanie — Prihláška slovej ochrannej známky Spoločenstva SPARITUAL — Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu SPA a skoršie slovné ochranné známky Beneluxu SPA a LES THERMES DE SPA — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-131/12,

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

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. Crespo Carrillo a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Orly International, Inc., so sídlom vo Van Nuys, Kalifornia (Spojené štáty), v zastúpení: P. Kremer a J. Rotsch, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. januára 2012 (vec R 2396/2010-1) týkajúcej sa námietkového konania medzi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV a Orly International, Inc.,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory M. E. Martins Ribeiro, sudcovia S. Gervasoni a L. Madise (spravodajca),

tajomník: J. Weychert, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 23. marca 2012,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 24. júla 2012,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 14. augusta 2012,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 6. decembra 2012,

so zreteľom na dupliku ÚHVT podanú do kancelárie Všeobecného súdu 8. marca 2013,

so zreteľom na dupliku vedľajšieho účastníka konania podanú do kancelárie Všeobecného súdu 12. marca 2013,

po pojednávaní z 8. júla 2014,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Vedľajší účastník konania, Orly International, Inc., podal 11. februára 2004 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 207/26, s. 78) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie SPARITUAL.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Prípravky na ošetrovanie nechťov a prípravky na starostlivosť o telo“.
- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 048/2004 z 29. novembra 2004.
- 5 Dňa 25. februára 2005 podala žalobkyňa, spoločnosť Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka sa zakladala na existencii týchto skorších ochranných známk:
 - slovná ochranná známka Beneluxu SPA zapísaná 11. marca 1981 pod č. 372 307, ktorej platnosť bola obnovená do 11. marca 2021 na výrobky patriace do triedy 3 zodpovedajúce tomuto opisu: „Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; Mydlá; Voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; Prípravky na čistenie zubov“ (ďalej len „slovná ochranná známka SPA týkajúca sa výrobkov patriacich do triedy 3“),
 - slovná ochranná známka Beneluxu SPA zapísaná 21. februára 1983 pod č. 389 230, ktorej platnosť bola obnovená do 21. februára 2023 na výrobky patriace do triedy 32 a zodpovedajúce tomuto opisu: „Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; Sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ (ďalej len „slovná ochranná známka SPA týkajúca sa výrobkov patriacich do triedy 32“),
 - nemecká slovná ochranná známka SPA zapísaná 8. augusta 2000 pod č. 2 106 346 na výrobky patriace do triedy 3 a zodpovedajúce tomuto opisu: „Parfémy a prípravky na starostlivosť o telo a o krásu“ (ďalej len „nemecká slovná ochranná známka SPA“),

- nižšie vyobrazená obrazová ochranná známka Beneluxu zapísaná 20. februára 1997 pod č. 606 700 na výrobky patriace do triedy 32 a zodpovedajúce tomuto opisu: „Pivo; Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; Ovocné nápoje a ovocné šťavy; Sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ (ďalej len „obrazová ochranná známka SPA s pierotom“):



- slovná ochranná známka Beneluxu LES THERMES DE SPA zapísaná 9. februára 2001 pod č. 693 395 na služby patriace do triedy 42 a zodpovedajúce tomuto opisu: „Služby termálnych zariadení vrátane zabezpečovania zdravotnej starostlivosti, kúpaliská, sprchy a masáže“ (ďalej len „slovná ochranná známka LES THERMES DE SPA týkajúca sa služieb patriacich do triedy 42“).
- 7 Dôvodmi uplatnenými na podporu námietky boli dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].
 - 8 Rozhodnutím z 10. januára 2008 námietkové oddelenie zamietlo námietku a vylúčilo pravdepodobnosť zámieny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a nemeckou slovnou ochrannou známkou SPA, pre ktorú podmienka riadneho používania nebola požadovaná.
 - 9 Dňa 21. januára 2009 prvý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia z 10. januára 2008. Uviedol, že nemecká slovná ochranná známka SPA bola zrušená po prijatí uvedeného rozhodnutia z dôvodu, že nemala rozlišovaciu spôsobilosť. Námietka preto nemohla byť platne podaná na základe uvedenej ochrannej známky. Prvý odvolací senát ÚHVT v dôsledku toho vrátil námietkovému oddeleniu námietku na preskúmanie podanú na základe iných skorších ochranných známk, než akou je nemecká slovná ochranná známka SPA.
 - 10 Rozhodnutím z 8. októbra 2010 námietkové oddelenie námietke vyhovel. Domnievalo sa, že na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 prihlasovaná ochranná známka neprávom ťažila zo slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32.
 - 11 Dňa 2. decembra 2010 podal vedľajší účastník konania na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia z 8. októbra 2010.
 - 12 Dňa 15. decembra 2010 žalobkyňa obmedzila svoju námietku na tri ochranné známky, konkrétne na slovnú ochrannú známku SPA týkajúcu sa výrobkov patriacich do triedy 3, slovnú ochrannú známku SPA týkajúcu sa výrobkov patriacich do triedy 32 a slovnú ochrannú známku LES THERMES DE SPA týkajúcu sa služieb patriacich do triedy 42.

- 13 Rozhodnutím z 9. januára 2012 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia z 8. októbra 2010.
- 14 Na úvod odvolací senát uviedol v bode 23 napadnutého rozhodnutia, že námietka musela byť preskúmaná len v súvislosti s tromi skoršími slovnými ochrannými známkami uvedenými v bode 12 vyššie. Po prvé, pokiaľ ide o námietku založenú na slovnej ochrannej známke SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 3, odvolací senát v bodoch 36 a 37 uvedeného rozhodnutia zastával názor, že dokumenty predložené žalobkyňou neumožňovali preukázanie riadneho používania uvedenej ochrannej známky pre výrobky patriace do triedy 3 v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Po druhé, pokiaľ ide o námietku založenú na slovnej ochrannej známke SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32, odvolací súd zastával názor, že určité podmienky stanovené v článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia potrebné na to, aby sa mohlo vyhovieť námietke na základe tejto ochrannej známky, neboli splnené. Odvolací senát uviedol v bodoch 43 až 47 tohto rozhodnutia, že žalobkyňa nepredložila dôkaz o dobrom mene uvedenej ochrannej známky, ani nepreukázala existenciu ujmy, ktorú by prihlasovaná ochranná známka mala spôsobiť rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu skoršej ochrannej známky, ani nepodložila tvrdenie smerujúce k preukázaniu toho, že prihlasovaná ochranná známka neprávnom ťažila zo skoršej ochrannej známky. Po tretie, pokiaľ ide o námietku založenú na slovnej ochrannej známke LES THERMES DE SPA týkajúcej sa služieb patriacich do triedy 42, odvolací senát zastával v bode 55 toho istého rozhodnutia názor, že podmienka týkajúca sa dobrého mena uvedenej ochrannej známky a ktorá je uvedená v článku 8 ods. 5 tohto rozhodnutia, nebola v prejednávacom prípade splnená a že o riadnom používaní tejto ochrannej známky v zmysle článku 42 ods. 2 toho istého nariadenia existujú pochybnosti. Podľa odvolacieho senátu je predmetná ochranná známka na dokumentoch prezentovaná ako druhové označenie miesta v Spa (Belgicko), kde je možné využívať kúpele, a nie ako ochranná známka na služby podniku.

Návrhy účastníkov konania

- 15 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.
- 16 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
- 17 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
- potvrdil napadnuté rozhodnutie,
 - zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 18 Na podporu svojej žaloby, ako bolo potvrdené aj na pojednávaní, žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ktorý smeruje k spochybneniu zamietnutia jej námietky založenej na slovnej ochrannej známke SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich

do triedy 32. Tento žalobný dôvod sa delí na dve časti. V prvej časti žalobkyňa spochybňuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého v prejednávacom prípade nebolo preukázané dobré meno uvedenej ochrannnej známky. V druhej časti žalobkyňa spochybňuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého v prejednávacom prípade neboli jej tvrdenia smerujúce k uplatneniu nebezpečenstva, že prihlásená ochranná známka bude neoprávnene ťažiť z predmetnej skoršej ochrannnej známky, podložené.

- 19 Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannnej známky v zmysle ods. 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, tiež nebude zapísaná, ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou alebo sa jej podobá a ak má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tovarom alebo službám, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, pokiaľ ide o skoršiu národnú ochrannú známku, ktorá má v príslušnom členskom štáte dobré meno a používanie prihlasovanej ochrannnej známky bez náležitého dôvodu by neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannnej známky alebo im spôsobovalo ujmu.
- 20 Pokiaľ ide o ochranné známky zapísané na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu, je potrebné považovať územie štátov Beneluxu za územie členského štátu (rozsudok zo 14. septembra 1999, *General Motors*, C-375/97, Zb., EU:C:1999:408, bod 29).
- 21 Z rovnakých dôvodov, ako sú dôvody týkajúce sa podmienky dobrého mena v členskom štáte, nemožno tak požadovať od ochrannnej známky Beneluxu, aby sa jej dobré meno vzťahovalo na celé územie Beneluxu. Postačuje, ak toto dobré meno existuje na podstatnej časti tohto územia, ktorá môže zodpovedať v prípade potreby časti niektorého zo štátov Beneluxu (rozsudok *General Motors*, už citovaný v bode 20 vyššie, EU:C:1999:408, bod 29).
- 22 Rozšírená ochrana priznaná skoršej ochrannnej známke článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 predpokladá súčasné splnenie viacerých podmienok. Po prvé skoršia ochranná známka, ktorá má údajne dobré meno, musí byť zapísaná. Po druhé táto skoršia ochranná známka a ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, musia byť zhodné alebo podobné. Po tretie skoršia ochranná známka musí mať dobré meno v Únii, ak ide o skoršiu ochrannú známku Spoločenstva, alebo v príslušnom členskom štáte, ak ide o skoršiu národnú ochrannú známku. Po štvrté používanie prihlasovanej ochrannnej známky bez náležitého dôvodu musí viesť k nebezpečenstvu, že by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena skoršej ochrannnej známky alebo by mohla byť spôsobená ujma na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene skoršej ochrannnej známky. Keďže tieto podmienky sú kumulatívne, na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená čo len jedna z týchto podmienok [rozsudky z 22. marca 2007, *Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Zb., EU:T:2007:93, body 34 a 35, a z 11. júla 2007, *Mülhens/ÚHVT – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Zb., EU:T:2007:214, body 54 a 55].
- 23 Pokiaľ ide konkrétne o štvrtú podmienku uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, táto podmienka rozlišuje tri druhy odlišných a alternatívnych nebezpečenstiev, t. j., že používanie prihlasovanej ochrannnej známky bez náležitého dôvodu by po prvé bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannnej známky, po druhé spôsobovalo by ujmu dobrému menu skoršej ochrannnej známky alebo po tretie by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena skoršej ochrannnej známky. K prvému typu nebezpečenstva podľa tohto ustanovenia dochádza vtedy, keď skoršia ochranná známka už nedokáže vyvolať bezprostrednú asociáciu s tovarmi, pre ktoré je zapísaná a používaná. Má za cieľ oslabiť skoršiu ochrannú známku rozptýlením jej identity a vplyvu na vnímanie verejnosti. O druhom type nebezpečenstva hovoríme vtedy, keď tovary alebo služby chránené prihlasovanou ochrannou známkou môžu byť vnímané verejnosťou takým spôsobom, že by sa príťažlivosť skoršej ochrannnej známky znížila. K tretiemu typu nebezpečenstva dochádza vtedy, keď sa obraz ochrannnej známky s dobrým menom alebo jej charakteristické vlastnosti prenesú na tovary označované prihlasovanou ochrannou známkou tak, že by ich uvádzanie na trh bolo uľahčené asociáciou so skoršou ochrannou známkou s dobrým menom. Je však potrebné zdôrazniť, že v žiadnom z týchto prípadov sa nepožaduje existencia pravdepodobnosti zámieny medzi kolidujúcimi

ochrannými známkami, stačí, aby si dotknutá verejnosť mohla vytvoriť spojitosť medzi týmito ochrannými známkami bez toho, aby si ich musela nevyhnutne zamieňať (pozri rozsudok VIPS, už citovaný v bode 22 vyššie, EU:T:2007:93, body 36 až 42 a citovanú judikatúru).

- 24 Na lepšie vymedzenie nebezpečenstva uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 je potrebné uviesť, že prvoradá funkcia ochrannej známky nepochybne spočíva v „označení pôvodu“. Nič to však nemení na tom, že ochranná známka je tiež prostriedkom prenosu ďalších informácií, ktoré sa týkajú najmä osobitných kvalít alebo charakteristických vlastností tovarov alebo služieb, ktoré označuje, alebo obrazu alebo pocitov, ktoré odráža, akými sú napríklad luxus, životný štýl, výlučnosť, dobrodružnosť, mladosť. V tomto zmysle má ochranná známka vlastnú hospodársku hodnotu, ktorá je nezávislá a odlišná vo vzťahu k hospodárskej hodnote tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. Predmetné informácie, ktoré šíri najmä ochranná známka s dobrým menom alebo je s ním spájaná, jej poskytujú významnú hodnotu hodnú ochrany, a to o to viac, že vo väčšine prípadov je dobré meno ochrannej známky výsledkom značného úsilia a investícií jej majiteľa. Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 tak zabezpečuje ochranu ochrannej známky s dobrým menom voči akejkoľvek prihláške zhodnej alebo podobnej ochrannej známky, ktorá by mohla byť na ujmu jej obrazu, aj keď tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, nie sú podobné tým, pre ktoré bola skoršia ochranná známka s dobrým menom zapísaná (rozsudok VIPS, už citovaný v bode 22 vyššie, EU:T:2007:93, bod 35).
- 25 Z hľadiska zásad stanovených vo vyššie uvedenej judikatúre je potrebné preskúmať, či sa odvolací senát v podstate správne domnieval, že tretia a štvrtá podmienka uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ktoré sú pripomenuté v bode 22 vyššie, neboli v prejednávacom prípade splnené.
- 26 Po prvé odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí domnieval, že žalobkyňa nepreukázala dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32. V tejto súvislosti odvolací senát uviedol, že dokumenty predložené žalobkyňou umožňujú preukázať len dobré meno obrazovej ochrannej známky SPA s pierotom. Vzhľadom na to, podľa jeho názoru, ako vyplýva z bodu 41 napadnutého rozsudku v súvislosti s rozsudkom z 13. septembra 2007, *Il Ponte Finanziaria/ÚHVT* (C-234/06 P, Zb., EU:C:2007:514, bod 86), dobré meno obrazovej ochrannej známky SPA s pierotom nemohlo byť „rozšírené“ na slovnú ochrannú známku SPA týkajúcu sa výrobkov patriacich do triedy 32. V bode 42 uvedeného rozhodnutia odvolací senát konštatoval na rozdiel od toho, čo uviedlo námietkové oddelenie, že dokumenty predložené žalobkyňou preukazovali použitie slova „spa“ len v súvislosti s obrazovým prvkom predstavujúcim pierota a že tento prvok mal významný vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej obrazovej ochrannej známky, a preto aj na jej dobré meno. Toto posúdenie bolo podľa odvolacieho senátu potvrdené vyhláseniami zástupcu materskej spoločnosti žalobkyne, ktoré boli citované v rozhodnutí odvolacieho senátu z 9. októbra 2008 *Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (spojené veci R 1368/2007-1 a R 1412/2007-1) (ďalej len „rozhodnutie DENTAL SPA“). Po druhé sa odvolací senát v bodoch 45 a 46 napadnutého rozhodnutia domnieval, že žalobkyňa z právneho hľadiska dostatočne nepreukázala, že by bol zápis prihlasovanej ochrannej známky na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 a v bode 47 tohto rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa nepredložila žiadne tvrdenie na preukázanie toho, že prihlasovaná ochranná známka by neoprávnene ťažila z predmetnej skoršej slovnej ochrannej známky.
- 27 Keďže je potrebné na to, aby podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 boli všetky štyri podmienky pripomenuté v bode 22 vyššie splnené, napadnuté rozhodnutie by preto muselo byť zrušené len v prípade, ak by posúdenie odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí bolo nesprávne, tak pokiaľ ide o tretiu podmienku, ako aj štvrtú podmienku. Na jednej strane treba spresniť, že je nesporné, že prvá podmienka uvedená v bode 22 vyššie, konkrétne podmienka súvisiaca so zápisom predmetnej slovnej ochrannej známky, je splnená a na strane druhej, že odvolací senát sa v napadnutom

rozhodnutí výslovně nevyjadril k druhej podmienke, konkrétne k podmienke týkajúcej sa totožnosti alebo podobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a slovnou ochrannou známkou SPA týkajúcou sa výrobkov patriacich do triedy 32.

O prvej časti jediného žalobného dôvodu smerujúceho k spochybneniu absencie dôkazov o dobrom mene slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32

- 28 Žalobkyňa zastáva názor, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 nebolo v prejednávacom prípade preukázané. Po prvé tvrdí, že v napadnutom rozhodnutí sú uvedené vzájomne si odporujúce dôvody, keďže odvolací senát konštatoval, že dôkazy o dobrom mene sa týkali len obrazovej ochrannej známky Spa s pierotom, pričom námietka bola obmedzená na tri skoršie ochranné známky uvedené v bode 12 vyššie, medzi ktorými sa uvedená obrazová ochranná známka nenachádzala. Po druhé tvrdí, že odvolací senát sa v podstate dopustil nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia. Nesprávne právne posúdenie vyplývalo z nesprávneho uplatnenia judikatúry týkajúcej sa dôkazu o používaní skoršej ochrannej známky a najmä rozsudku Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaného v bode 26 vyššie (EU:C:2007:514). Nesprávne posúdenie sa malo viazať na skutočnosť, že odvolací senát neuznal, že si predmetná skoršia slovná ochranná známka zachovala v prípade, ak bola použitá s obrazovým prvkom predstavujúcim vyobrazenie pierota, „samostatnú rozlišovaciu spôsobilosť“ a že pierot sa „javil ako dominantný prvok“. Navyše týmto obrazovým prvkom „nebola nijako [dotknutá] rozlišovacia spôsobilosť“ predmetnej skoršej slovnej ochrannej známky, keďže táto ochranná známka bola spotrebiteľmi minerálnych vôd v štátoch Beneluxu vždy dobre rozpoznateľná. Žalobkyňa sa teda domnieva, že odvolací senát mal konštatovať, že dokumenty predložené počas správneho konania postačovali na preukázanie dobrého mena slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32, ktorá už navyše bola uznaná judikatúrou Všeobecného súdu, ako aj v rozhodnutiach ÚHVT a vnútroštátnymi súdmi štátov Beneluxu. Žalobkyňa tiež tvrdí, že odvolací senát nesprávne vyložil vyhlásenia zástupcu jej materskej spoločnosti citované v rozhodnutí DENTAL SPA, keďže odvolací senát nekonštatoval, že z dokumentu obsahujúceho uvedené vyhlásenia vyplývalo, že si slovný prvok „spa“ zachoval svoju osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom.
- 29 Po prvé je potrebné zamietnuť ako nedôvodnú výhradu, podľa ktorej v napadnutom rozhodnutí existujú vzájomne si odporujúce dôvody, keďže odvolací senát konštatoval, že dôkazy o dobrom mene sa týkali obrazovej ochrannej známky Spa s pierotom, pričom námietka bola obmedzená na tri skoršie ochranné známky uvedené v bode 12 vyššie, medzi ktorými sa táto obrazová ochranná známka nenachádzala. V tejto súvislosti z bodov 41 a 42 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že ak sa odvolací senát v napadnutom rozhodnutí domnieval, že žalobkyňa preukázala dobré meno obrazovej ochrannej známky s pierotom, tak výlučne na určenie toho, či dobré meno tejto obrazovej ochrannej známky umožňovalo preukázať dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32. Ako odvolací senát uviedol v bode 23 napadnutého rozhodnutia, preskúmanie námietky obmedzil na tri ochranné známky uvedené v bode 12 vyššie.
- 30 Po druhé, keďže odvolací senát sa domnieval, bez toho, aby to účastníci konania namietali, že predložené dokumenty preukazovali dobré meno obrazovej ochrannej známky SPA s pierotom, je potrebné zistiť, či sa v prejednávacom prípade v bode 43 napadnutého rozhodnutia odvolací senát oprávnene domnieval, že dobré meno uvedenej obrazovej ochrannej známky neumožňovalo dospieť k záveru, že slovná ochranná známka SPA týkajúca sa výrobkov patriacich do triedy 32 má tiež dobré meno.
- 31 V tejto súvislosti je na úvod potrebné spresniť, že ako správne tvrdí žalobkyňa, v rámci prejednávanej veci nejde o preukázanie používania predmetnej skoršej slovnej ochrannej známky v zmysle článku 42 nariadenia č. 207/2009. Na jednej strane takáto žiadosť nebola predložená ÚHVT a na strane druhej v súlade s judikatúrou existuje prezumpcia, že skoršia ochranná známka bola riadne používaná až do

okamihu, keď je podaný návrh na predloženie dôkazu o takomto používaní, pričom táto žiadosť musí byť na ÚHVT formulovaná výslovne a včas [rozsudok zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb., EU:T:2004:79, body 38 a 39].

- 32 Okrem toho je potrebné uviesť, že Súdny dvor pripustil, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky môže vyplývať aj z jej používania ako súčasti inej zapísanej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. júla 2008, L & D/ÚHVT, C-488/06 P, Zb., EU:C:2008:420, bod 49). V takýchto prípadoch Súdny dvor rozhodol, že podmienkou, ktorá sa má dodržať na prenos rozlišovacej spôsobilosti jednej zapísanej ochrannej známky na inú zapísanú ochrannú známku, ktorá predstavuje jej časť, bolo, aby dotknutá verejnosť naďalej považovala predmetné výrobky za pochádzajúce od určitého podniku (rozsudok zo 7. júla 2005, Nestlé, C-353/03, Zb., EU:C:2005:432, body 30 a 32).
- 33 Vzhľadom na judikatúru spomenutú v bode 32 vyššie je teda potrebné zastávať názor, že majiteľ zapísanej ochrannej známky môže na preukázanie jej osobitnej rozlišovacej spôsobilosti a jej dobrého mena uplatňovať dôkazy o jej používaní v odlišnej forme ako časti inej zapísanej ochrannej známky s dobrým menom za predpokladu, že dotknutá verejnosť aj naďalej považuje predmetné výrobky za výrobky pochádzajúce od toho istého podniku.
- 34 Z úvah uvedených v bodoch 32 a 33 vyššie vyplýva, že odvolací senát, ako správne uviedla žalobkyňa a na rozdiel od tvrdení ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval na základe rozsudku Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaného v bode 26 vyššie (EU:C:2007:514), že dobré meno obrazovej ochrannej známky SPA s pierotom nemohlo byť „rozšírené“ na slovnú ochrannú známku SPA týkajúcu sa výrobkov patriacich do triedy 32. Z judikatúry (rozsudok z 25. októbra 2012, Rintisch, C-553/11, Zb., EU:C:2012:671, bod 29) vyplýva, že konštatovanie Súdneho dvora v bode 86 rozsudku Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, už citovaného v bode 26 vyššie (EU:C:2007:514), podľa ktorého článok 10 ods. 2 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 017/001, s. 92) [a analogicky článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009] neumožňuje, aby na základe dôkazu o jej používaní bola rozšírená ochrana, ktorú požíva zapísaná ochranná známka, na inú zapísanú ochrannú známku, ktorej používanie nebolo preukázané, a to z dôvodu, že druhá uvedená ochranná známka je len miernou obdobou prvej ochrannej známky, je potrebné chápať vo zvláštnom kontexte údajnej existencie „skupiny“ alebo „série“ ochranných známk. Podľa uvedeného rozsudku sa nemožno domáhať používania jednej ochrannej známky na odôvodnenie používania inej ochrannej známky, keď je účelom preukázať používanie dostatočného množstva ochranných známk tej istej „skupiny“. V prejednávanom prípade je potrebné konštatovať, ako správne uvádza žalobkyňa, že žalobkyňa sa neusilovala preukázať používanie ochranných známk tej istej skupiny SPA, ale sa v podstate usilovala o preukázanie toho, že slovná ochranná známka SPA týkajúca sa výrobkov patriacich do triedy 32 mala dobré meno, keďže jej používanie v obrazovej ochrannej známke SPA s pierotom nenarušilo jej rozlišovaciu spôsobilosť a že naopak uvedená skoršia slovná ochranná známka zostala dobre viditeľná a rozpoznateľná v rámci predmetnej obrazovej ochrannej známky.
- 35 Vzhľadom na vyššie uvedené pripomienky, na rozdiel od názoru, ktorý zastával odvolací senát a od tvrdení ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, je potrebné domnievať sa, že za predpokladu dodržania podmienky stanovenej v judikatúre uvedenej v bode 32 vyššie mohla žalobkyňa v prejednávanom prípade preukázať dobré meno ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 použitím dôkazov týkajúcich sa obrazovej ochrannej známky SPA s pierotom, ktorej súčasťou tvorí skoršia slovná ochranná známka. V dôsledku toho zostáva preskúmať, či je v prejednávanom prípade splnená podmienka stanovená uvedenou judikatúrou, konkrétne že rozdielne prvky medzi slovnou ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou používanou v obchode nebránia tomu, aby dotknutá verejnosť naďalej považovala predmetné výrobky za výrobky pochádzajúce od určitého podniku.

- 36 Je teda potrebné overiť, či tak, ako tvrdí odvolací senát v bode 42 napadnutého rozhodnutia, obrazový prvok predstavujúci pierota, ktorý je uvedený v obrazovej ochrannnej známke SPA s pierotom má významný vplyv, pokiaľ ide o jej dobré meno, v dôsledku jej stálej asociácie s pojmom „spa“ v dokumentoch predložených žalobkyňou. Navyše Všeobecnému súdu tiež prináleží preskúmať, či je takáto úvaha potvrdená, ako sa domnieval odvolací senát, vyhláseniami zástupcu materskej spoločnosti žalobkyne, ktoré sú uvedené v rozhodnutí DENTAL SPA, podľa ktorých pierot je „predstaviteľom ochrannnej známky“, jej neoddeliteľnou súčasťou, „jedným z mála symbolov, ktorý má ľudský aspekt“ a je potrebné ho „zdôrazniť“.
- 37 V prvom rade je potrebné spresniť, že žalobkyňa vzala späť, ako bolo zaznamenané na pojednávaní, svoju výhradu smerujúcu k preukázaniu toho, že odvolací senát tým, že vychádzal z vyhlásení zástupcu materskej spoločnosti žalobkyne uvedených v rozhodnutí DENTAL SPA spomenutom v bode 26 vyššie, nerešpektoval jej právo na obhajobu, ako je stanovené v článkoch 75 a 76 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že dokument obsahujúci uvedené vyhlásenia patril do odlišného konania než bolo konanie, ktoré viedlo k napadnutému rozhodnutiu.
- 38 Vzhľadom na uvedené je potrebné poznamenať, že na rozdiel od názoru, ktorý zastával odvolací senát v bode 42 napadnutého rozhodnutia, z vyhlásení zástupcu materskej spoločnosti žalobkyne uvedených v rozhodnutí DENTAL SPA spomenutom v bode 26 vyššie, nevyplýva, že obrazový prvok pozostávajúci z pierota má podstatný vplyv, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej obrazovej ochrannnej známky. Ak uvedené vyhlásenia naznačujú najmä to, že cieľom tohto obrazového prvku je „uľahčiť rozpoznanie ochrannnej známky“ pokiaľ ide o „postavu maskota“, ktorá je „predstaviteľom ochrannnej známky“, treba konštatovať, že sa tento uvedený obrazový prvok neobjavoval na etikete fliaš na vodu uverejnenej v novinovom článku citujúcom tieto vyhlásenia. Všetky ochranné známky, ktoré boli zobrazené na fľašiach s vodou uverejnených v uvedenom článku obsahovali slovný prvok „spa“, ktorý bol zobrazený prevažujúcim spôsobom, ku ktorému je pripojený malými písmenami slovný prvok „reine“, pričom obrazový prvok predstavujúci pierota nebol vyobrazený. Okrem toho, z tých istých vyhlásení vyplýva, že vyobrazenie pierota bolo okrem iného vytvorené na to, aby bol predstaviteľom už existujúcej ochrannnej známky týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32, na účely jej reklamy a zvýšenia jej znalosti u dotknutej verejnosti. Z predmetných vyhlásení tak nemožno vyvodiť, že účinkom obrazového prvku predstavujúceho pierota bolo namiesto toho, aby robil reklamu predmetnej slovnej ochrannnej známke ako ochrannnej známke zverejnenej v ochrannnej známke SPA s pierotom a toho, aby zvýšila jej dobré meno v dotknutom sektore, naopak zbaviť túto ochrannú známku dobrého mena v ponímaní dotknutej verejnosti.
- 39 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že slovný prvok „spa“ sa v obrazovej ochrannnej známke SPA s pierotom javí zreteľným a prevažujúcim spôsobom. Treba konštatovať, že pierot je vyobrazený v takmer priesvitnej jasnomodrej farbe v pozadí v porovnaní so slovným prvkom „spa“, ktorý ho naopak prekrýva a je zvýraznený v dôsledku svojej tmavomodrej farby na bielom podklade a svojho umiestnenia v strede predmetnej obrazovej ochrannnej známky.
- 40 Okrem toho je potrebné uviesť, že ÚHVT uznal, že medzi dokumentmi predloženými žalobkyňou v rámci správneho konania sa nachádza novinový článok v denníku *Het Laatste Nieuws* z 13. marca 2003, v ktorom sa uvádza, že na relevantnom území „je SPA najobľúbenejšou ochrannou známkou na vodu (31 %)“. Na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, však skutočnosť, že boli v tomto článku (a iných dokumentoch predložených žalobkyňou) zobrazené fotky fliaš na vodu obsahujúcich slovný prvok „spa“ a obrazový prvok pozostávajúci z pierota, nemá vplyv na konštatovanie vyplývajúce z uvedeného článku, že slovná ochranná známka SPA týkajúca sa výrobkov patriacich do triedy 32 má dobré meno z dôvodu rozpoznateľnosti slovného prvku „spa“ dotknutou verejnosťou ako odlišujúceho prvku výrobkov uvádzaných na trh žalobkyňou. Z toho vyplýva, že výskyt alebo absencia vyobrazenia pierota nemá žiadny vplyv na skutočnosť, že dotknutá verejnosť naďalej považuje predmetné výrobky za výrobky pochádzajúce od určitého podniku.

- 41 Je potrebné poznamenať, že z určitých dokumentov predložených žalobkyňou vyplýva, že pojem „spa“ je často používaný na pripomenutie rôznych ochranných známkov žalobkyne obsahujúcich uvedený pojem a týkajúcich sa výrobkov patriacich do triedy 32, ktoré uvádza na trh. V tejto súvislosti treba ako príklady uviesť tieto dokumenty:
- výňatok z belgických novín *De Financieel Economische Tijd* zo 17. marca 2003, z ktorého vyplýva, že „Spa je v našej krajine najznámejšou ochrannou známkou na pramenitú vodu“ [príloha K (tretia časť) listu Spa Monopole zo 16. mája 2011 adresovanému ÚHVT],
 - výňatok z belgických novín *La Libre Belgique* z 22. júla 2000 nazvaný „Que d’eaux que d’eaux“ s vyobrazením fliaš z rôznymi etiketami obsahujúcimi, v jednotlivých prípadoch, pojem „spa“, „Bru“, „Chaudfontaine“ a uvádzajúcimi v poznámke k vyobrazeniu, že „napriek rastúcej konkurencii ochranných známkov distribútorov sú belgické minerálne vody (Spa, Bru a Chaudfontaine) u belgických spotrebiteľov aj naďalej oceňované“ [príloha 5S listu Spa Monopole z 26. augusta 2005 adresovanému ÚHVT],
 - výňatok z knihy nazvanej *Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre* belgického autora Jacquesa Merciera, uvádza, že ochranná známka, ktorú tvorí pojem „spa“ má na belgickom trhu s minerálnymi vodami najväčší podiel, konkrétne 23,6% [príloha 5Q listu Spa Monopole z 26. augusta 2005 adresovanému ÚHVT],
 - článok z 13. marca 2003 nazvaný „À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs“, výňatok z internetovej stránky belgických novín *La dernière Heure*, v ktorom sa uvádza, že v nadväznosti na prieskum verejnej mienky do ktorého sa zapojilo 17 800 Belgičanov od 27. januára 2003 do 7. februára 2003 na obľúbených ochranných známkach v 33 rôznych kategóriách výrobkov, „[je] SPA [ochrannou známkou, ktorá bola vybratá] pre vody“ [príloha K (druhá časť) listu Spa Monopole zo 16. mája 2011 adresovanému ÚHVT].
- 42 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené pripomienky je potrebné domnievať sa, že na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT a vedľajší účastník konania, odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 tým, že dokumenty, ktoré predložila, umožňujú preukázať len dobré meno inej ochrannej známky pozostávajúcej z pojmu „spa“ v spojení s obrazovým prvkom predstavujúcim pierota.
- 43 V dôsledku toho je potrebné uznať, že ako už uviedlo námietkové oddelenie, a ako vyplýva z bodu 12 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa preukázala dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 v štátoch Beneluxu pre minerálne vody.
- 44 Dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 bolo, ako správne poukázala žalobkyňa, tiež uznané Všeobecným súdom v rozsudku z 19. júna 2008, *Mülhens/ÚHVT – Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, bod 34). V tomto rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že uvedená ochranná známka bola v Beneluxe používaná nepretržite počas niekoľkých rokov, bola rozšírená na celom území Beneluxu s výrazným výskytom u veľkoobchodníkov a maloobchodníkov, bola lídrom na trhu s minerálnymi vodami s 23,6% pokrytím trhu a bola predmetom významných reklamných investícií a sponzorovania viacerých športových podujatí, a že tieto skutočnosti preukazovali prinajmenšom dobré meno tejto ochrannej známky v Beneluxe pre minerálne vody. Z bodu 34 už citovaného rozsudku *MINERAL SPA* (EU:T:2008:215) tak vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT a vedľajší účastník konania, Všeobecný súd sa neuspokojil s konštatovaním, že nebolo spochybnené dobré meno predmetnej ochrannej známky, ale dospel k rovnakému záveru sám z dôvodov vyložených v uvedenom bode. Skutočnosť, že ochranná známka bola uvádzaná na trh od roku 1924, t. j. dátumu vytvorenia vyobrazenia pierota, v spojení s týmto vyobrazením, nemala vplyv na konštatovanie dobrého mena slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32.

45 Keďže, ako vyplýva z judikatúry uvedenej v bode 22 vyššie, ochrana priznaná skoršej ochrannej známke článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 predpokladá súčasné splnenie štyroch podmienok a na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená čo len jedna z týchto podmienok, je potrebné preskúmať, či sa odvolací senát dopustil aj nesprávneho posúdenia štvrtej podmienky uvedenej v bode 22 vyššie.

O druhej časti jediného žalobného dôvodu, ktorou sa spochybňuje absencia analýzy nebezpečenstva parazitovania na slovnej ochrannej známke SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32

46 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa v bode 47 napadnutého rozhodnutia nesprávne domnieval, že tvrdenie smerujúce k preukázaniu nebezpečenstva parazitovania na slovnej ochrannej známke SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 nebolo podložené. V dôsledku toho žalobkyňa tvrdí, že nepristúpenie odvolacieho senátu k analýze uvedeného nebezpečenstva bolo taktiež nesprávne.

47 Treba pripomenúť, že v bode 47 napadnutého rozhodnutia sa odvolací senát domnieval, že žalobkyňa nepodložila svoje tvrdenia smerujúce k preukázaniu nebezpečenstva, že používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží zo skoršej ochrannej známky z dôvodu, že sa žalobkyňa obmedzila na hlavné tvrdenie, uvedené ako jednoduchý záver vyplývajúci z jej predchádzajúcich tvrdení týkajúcich sa ujmy spôsobenej na rozlišovacej spôsobilosti predmetnej skoršej slovnej ochrannej známky a ujme spôsobenej na jej dobrom mene. Odvolací senát vychádzal z tvrdení predložených žalobkyňou v jej liste z 8. septembra 2005, v ktorom boli uvedené dôvody námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

48 Podľa judikatúry, ak dôjde k zásahom v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, sú tieto zásahy dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, pre ktoré si dotknutá verejnosť priblíži uvedené označenia, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa. Existencia takej súvislosti sa má posudzovať globálne, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci a najmä stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, povahy výrobkov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé kolidujúce ochranné známky zapísané, vrátane stupňa blízkosti alebo rozdielnosti týchto výrobkov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti, intenzity dobrého mena skoršej ochrannej známky a existencie pravdepodobnosti zámery vo vnímaní verejnosti (pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, Zb., EU:C:2008:655, body 41 a 42).

49 Je potrebné uviesť, že v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 majiteľ skoršej národnej ochrannej známky s dobrým menom môže podať námietky proti zápisu podobných alebo rovnakých označení s touto ochrannou známkou, ktoré môžu spôsobiť ujmu na dobrom mene alebo na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, alebo neoprávnene ťažiť z tohto dobrého mena alebo tejto rozlišovacej spôsobilosti [pozri v tomto zmysle rozsudky z 22. septembra 2011 Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, Zb., EU:C:2011:604, bod 70, a z 25. mája 2005, Spa Monopole/ÚHVT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb., EU:T:2005:179, bod 40].

50 Zásahmi, pred ktorými článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 zabezpečuje ochranu, sú po prvé nebezpečenstvo ujmy na rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, po druhé nebezpečenstvo ujmy na dobrom mene tejto ochrannej známky a po tretie nebezpečenstvo neoprávneneho ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti či z dobrého mena uvedenej ochrannej známky, pričom existencia jediného z týchto nebezpečenstiev stačí na to, aby bola uvedená podmienka splnená (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky Intel Corporation, už citovaný v bode 48 vyššie, EU:C:2008:655, bod 28, a Interflora a Interflora British Unit, už citovaný v bode 49 vyššie, EU:C:2011:604, bod 72 a citovaný judikatúru).

- 51 Čo sa týka pojmu neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky, je tiež označovaný výrazom „parazitovanie“. Tento pojem sa neviaže na ujmu, ktorú utrpela skoršia ochranná známka, ale na výhodu získanú tretou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia bez náležitého dôvodu. Zahŕňa najmä prípady, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky, ktorá má dobré meno (pozri analogicky rozsudok Interflora a Interflora British Unit, už citovaný v bode 49 vyššie, EU:C:2011:604, bod 74 a citovanú judikatúru).
- 52 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, že o čo bezprostrednejšie a silnejšie pripomína neskoršia ochranná známka skoršiu ochrannú známku, tým je nebezpečenstvo, že by súčasné alebo budúce používanie neskoršej ochrannej známky neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky (rozsudok Intel Corporation, už citovaný v bode 48 vyššie, EU:C:2008:655, bod 67). Okrem toho čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky významnejšie, tým skôr bude existencia zásahov ľahšie pripustená (rozsudok General Motors, už citovaný v bode 20 vyššie, EU:C:1999:408, bod 30). Pokiaľ ide o Všeobecný súd, ten spresnil, že bolo možné, aby najmä v prípade námietky založenej na ochrannej známke, ktorá má výnimočne dobré meno, bolo nebezpečenstvo budúcej nehypotetickej ujmy alebo neoprávneného používania ochrannej známky prihlasovanou ochrannou známkou také zjavné, že predkladateľ námietky by nepotreboval v tejto súvislosti uviesť alebo preukázať žiadnu ďalšiu skutkovú okolnosť (pozri v tomto zmysle rozsudok VIPS, už citovaný v bode 22 vyššie, EU:T:2007:93, bod 48). Všeobecný súd taktiež uviedol, že majiteľ skoršej ochrannej známky nebol povinný preukázať existenciu skutočného a súčasného zásahu do svojej ochrannej známky. Musí však predložiť dôkazy umožňujúce dospieť k záveru *prima facie*, že existuje budúce nehypotetické nebezpečenstvo neoprávneného prospechu alebo ujmy (pozri v tomto zmysle rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 49 vyššie, EU:T:2005:179, body 40 a 41).
- 53 V prejednávanom prípade vzhľadom na skutočnosť, že podľa judikatúry uvedenej v bode 50 vyššie stačí jediný z týchto zásahov, ktorých sa týka štvrtá podmienka uvedená v bode 22 vyššie, na to, aby majiteľ skoršej ochrannej známky bol oprávnený zakázať používania prihlasovanej ochrannej známky, je potrebné overiť, či žalobkyňa uviedla v rámci správneho konania tvrdenia smerujúce k preukázaniu nebezpečenstva, že používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnené ťaží zo skoršej slovnej ochrannej známky tak, že odvolací senát ich mal preskúmať a zaujať stanovisko týkajúce sa existencie predmetného nebezpečenstva.
- 54 Po prvé z bodu 12 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že námietkové oddelenie sa domnievalo, že dokumenty predložené žalobkyňou preukazovali dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 pre minerálne vody a že uvedená ochranná známka poskytovala obraz „čistoty, zdravia a krásy“. Pokiaľ ide o nebezpečenstvo parazitovania na tejto ochrannej známke, námietkové oddelenie spresnilo, že kolidujúce označenia boli podobné, pretože slovo „sparitual“ zahŕňa slovo „spa“ a z tohto dôvodu si mohol spotrebiteľ v štátoch Beneluxu vytvoriť súvislosť medzi týmito dvomi označeniami. Námietkové oddelenie sa tiež domnievalo, že existovala súvislosť medzi kozmetickými výrobkami uvedenými v prihlasovanej ochrannej známke a minerálnymi vodami uvedenými v uvedenej skoršej ochrannej známke (keďže kozmetické výrobky môžu obsahovať minerálne vody a môžu byť používané spolu s touto vodou) a že z tohto dôvodu bol prenos obrazu čistoty, zdravia a krásy z jedného výrobku na druhý možný.
- 55 Po druhé z častí spisu vyplýva, že žalobkyňa vo svojich pripomienkach z 24. mája 2011 predložených odvolaciemu senátu výslovne odkázala na tvrdenia, ktoré predtým predložila námietkovému oddeleniu. Navyše treba zdôrazniť, že uvedené argumenty námietkové oddelenie prijalo a prevzalo do svojho rozhodnutia z 8. októbra 2010, ktoré v dôsledku toho jej námietke vyhovel, ako bolo aj spresnené v bode 10 vyššie. Tieto tvrdenia v podstate spočívali v tom, že vzhľadom na podobnosť kolidujúcich označení, blízkosti výrobkov, ktorých sa uvedené označenia týkali, a veľmi dobrého mena predmetnej

skoršej ochrannej známky si dotknutá verejnosť mohla vytvoriť súvislosť medzi kolidujúcimi označeniami a z tohto dôvodu mohla prihlasovaná ochranná známka ťažiť z obrazu zdravia, čistoty a krásy, ktoré sú vlastné skoršej ochrannej známke. Rovnaké tvrdenia boli súčasťou najmä rôznych pripomienok predložených námietkovému oddeleniu a odvolaciemu senátu (pripomienky z 8. septembra 2005, 18. apríla 2006, 16. januára 2007, 13. mája 2008 a 16. septembra 2008). Zo znenia uvedených pripomienok vyplýva, že žalobkyňa podložila námietkovému oddeleniu svoje tvrdenie smerujúce k preukázaniu existencie nebezpečenstva parazitovania slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 a že tieto dôvody, ktoré boli základom uvedeného tvrdenia, mohli byť ľahko identifikovateľné odvolacím senátom na základe informácií žalobkyne, ako aj z rozhodnutia námietkového oddelenia, ktoré bolo predmetom kontroly odvolacieho senátu.

- 56 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z funkčnej kontinuity medzi jednotlivými oddeleniami ÚHVT vyplýva, že v rámci pôsobnosti článku 76 nariadenia č. 207/2009 sa rozhodnutie odvolacieho senátu musí zakladať na zohľadnení všetkých skutkových a právnych okolností existujúcich v rozhodnutí napadnutom v konaní pred odvolacím senátom a na zohľadnení skutočností predložených účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred oddelením, ktoré vydalo rozhodnutie v prvom stupni, alebo s ohľadom na odsek 2 tohto ustanovenia v odvolacom konaní. Predovšetkým rozsah preskúmania napadnutého rozhodnutia, ktoré má vykonať odvolací senát, nie je v zásade vymedzený výlučne dôvodmi uvedenými účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred ním [pozri v tomto zmysle rozsudok z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb., EU:T:2005:29, bod 18 a citovanú judikatúru].
- 57 V dôsledku toho je potrebné konštatovať, že otázka týkajúca sa nebezpečenstva, že by prihlasovaná ochranná známka mohla neoprávnene ťažiť zo slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov uvedených v triede 32, bola súčasťou faktického a právneho rámca pred odvolacím senátom. Táto otázka bola riešená námietkovým oddelením v jeho rozhodnutí, ako odpovedi na tvrdenia žalobkyne, keďže táto otázka musela byť povinne vyriešená na to, aby sa mohlo rozhodnúť o námietke. Odvolací senát mal teda založiť svoje rozhodnutie na zohľadnení všetkých dokumentov obsahujúcich tvrdenia žalobkyne, ktoré viedli k napadnutému rozhodnutiu, o ktorom rozhodoval. Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že tvrdenia žalobkyne týkajúce sa nebezpečenstva, že používanie požadovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z predchádzajúcej ochrannej známky, neboli podložené, tým, že vychádzal výlučne z listu žalobkyne z 8. septembra 2005.
- 58 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné na jednej strane zamietnuť tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého výhrady predložené Všeobecnému súdu žalobkyňou a vychádzajúce z nebezpečenstva parazitovania na slovnej ochrannej známke SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32 boli neprípustné, keďže menili predmet sporu, ako prebiehal pred odvolacím senátom. Na strane druhej z uvedených úvah vyplýva, ako správne uviedla žalobkyňa, že nepristúpenie odvolacieho senátu k analýze tvrdení, ktoré predložila žalobkyňa námietkovému oddeleniu na podporu svojich výhrad založených na nebezpečenstve parazitovania na skoršej ochrannej známke, v podstate nebolo správne, keďže bol povinný to vykonať.
- 59 Navyše v súlade s judikatúrou uvedenou v bode 52 vyššie, vzhľadom na veľmi dobré meno slovnej ochrannej známky SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32, ktoré bolo preukázané v prejednávanom prípade, a okrem toho už predtým uznané Všeobecným súdom, ako to zdôraznila žalobkyňa vo svojich pripomienkach z 24. mája 2011 (rozsudok MINERAL SPA, už citovaný v bode 44 vyššie, EU:T:2008:215, body 41 až 43), nemožno nebezpečenstvo parazitovania *prima facie* vylúčiť.
- 60 Za týchto podmienok treba konštatovať, že pokiaľ odvolací senát zamietol námietku založenú na slovnej ochrannej známke SPA týkajúcej sa výrobkov patriacich do triedy 32, pričom z vecnej stránky nepreskúmal, či boli splnené všetky podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 vymenované v bode 22 vyššie potrebné na zamietnutie námietky, konkrétne podmienka týkajúca sa podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami a podmienka týkajúca sa nebezpečenstva parazitovania na

uvedenej skoršej ochrannej známke, čo treba posúdiť najmä vzhľadom na intenzitu dobrého mena uvedenej skoršej ochrannej známky, je potrebné druhú časť žalobného dôvodu predloženého žalobkyňou prijať.

- 61 Keďže odvolací senát nepreskúmal nebezpečenstvo, že prihlasovaná ochranná známka neoprávnene ťaží z predmetnej skoršej ochrannej známky, je potrebné domnievať sa, že v súlade s ustálenou judikatúrou neprináleží Všeobecnému súdu nahradiť posúdenie odvolacieho senátu vlastným posúdením, a tým menej vykonať posúdenie, ku ktorému sa uvedený senát ešte nevyjadril (pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, bod 72).
- 62 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy je potrebné konštatovať, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že v prejednávacom prípade nebola splnená podmienka týkajúca sa dobrého mena skoršej ochrannej známky a tiež nesprávne opomenul overiť existenciu nebezpečenstva, že prihlasovaná ochranná známka neoprávnene ťažila zo skoršej ochrannej známky, hoci, ako bolo vyššie preukázané, bol povinný to vykonať. Je preto potrebné vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu ako dôvodnému a zrušiť napadnuté rozhodnutie.

O trovách

- 63 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali vo veci úspech, a preto sú povinní znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyňi v súlade s jej návrhmi.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 9. januára 2012 (vec R 2396/2010-1) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT a Orly International, Inc. sú povinné znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. mája 2015.

Podpisy