



Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec T-131/12

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

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietské 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“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. mája 2015

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Podmienky — Dobré meno ochrannej známky v členskom štáte alebo v Spoločenstve — Pojem — Kritériá posúdenia*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 2 a 5)

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Podmienky*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, 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, ktorá má dobré meno — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Podmienky — Dobré meno ochrannej známky v členskom štáte alebo v Spoločenstve — Použitie ochrannej známky ako časti inej zapísanej ochrannej známky s dobrým menom*

(Nariadenie Rady č. 207/2009)

4. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno — Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné — Slovná ochranná známka SPARITUAL a obrazová ochranná známka SPA a slovné ochranné známky SPA a LES THERMES DE SPA*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

5. *Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Súvislosť medzi ochrannými známkami*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

6. *Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné – Podmienky – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Ujma spôsobená na rozlišovacej spôsobilosti a na dobrom mene skoršej ochrannej známky*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 5)

7. *Ochranná známka Spoločenstva – Odvolacie konanie – Odvolanie podané proti rozhodnutiu oddelenia Úradu, ktoré rozhodlo v prvom stupni, postúpené odvolaciemu senátu – Funkčná kontinuita medzi týmito inštanciami – Skúmanie odvolania odvolacím senátom – Rozsah*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 76)

1. Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, 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 ochrannej známky bez náležitého dôvodu by neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo im spôsobovalo ujmu. Pokiaľ ide o ochranné známky zapísané na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu, je potrebné považovať územie štátov Beneluxu za územie členského štátu. Z rovnakých dôvodov, ako sú dôvody týkajúce sa podmienky dobrého mena v členskom štáte, tak nemožno od ochrannej známky Beneluxu požadovať, aby sa jej dobré meno vzťahovalo na celé územie Beneluxu. Postačuje, ak toto dobré meno existuje na podstatnej časti tohto územia, ktorá môže v prípade potreby zodpovedať časti niektorého zo štátov Beneluxu.

(pozri body 19 – 21)

2. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 22 – 24)

3. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky môže vyplývať aj z jej používania ako súčasť inej zapísanej ochrannej známky. V takých prípadoch podmienkou, ktorá sa má dodržať na prenos rozlišovacej spôsobilosti jednej zapísanej ochrannej známky na inú zapísanú ochrannú známku, ktorá predstavuje jej časť, je, aby dotknutá verejnosť naďalej považovala predmetné výrobky za pochádzajúce od určitého podniku. Majiteľ zapísanej ochrannej známky môže teda na preukázanie jej osobitnej rozlišovacej spôsobilosti a 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.

(pozri body 32, 33)

4. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 35, 42 – 44, 58 – 62)

5. Ak dôjde k zásahom v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, sú 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 zámeny vo vnímaní verejnosti.

(pozri bod 48)

6. Pojem 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 treťou 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.

O čo bezprostrednejšie a silnejšie pripomína neskoršia ochranná známka skoršiu ochrannú známku, tým väčšie je nebezpečenstvo, že by súčasné alebo budúce používanie neskoršej ochrannej známky neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky. Okrem toho čím sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky významnejšie, tým skôr bude existencia zásahov ľahšie pripustená. Je 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. Okrem toho majiteľ skoršej ochrannej známky nie je 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 body 51, 52)

7. Z funkčnej kontinuity medzi jednotlivými oddeleniami Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vyplýva, že v rámci pôsobnosti článku 76 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu musí zakladať na zohľadnení všetkých skutkových a právnych okolností existujúcich v rozhodnutí napadnutom v konaní pred ním a na zohľadnení skutočností predložených účastníkom 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, v zásade nie je vymedzený výlučne dôvodmi uvedenými účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred ním.

(pozri bod 56)