

## Zadeva T-67/04

### **Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV proti Urdu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti  
SPA-FINDERS – Prejšnji nacionalni besedni znamki SPA in LES THERMES DE  
SPA – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 40/94“

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 25. maja 2005 . . . . . II - 1829

#### Povzetek sodbe

1. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode in storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Varstvo prejšnje*

*znamke, razširjeno na nepodobne proizvode ali storitve – Namen – Dokazi, ki jih mora predložiti imetnik*

*(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))*

2. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode in storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Varstvo prejšnje znamke, razširjeno na nepodobne proizvode ali storitve – Pogoj – Povezava med znamkami – Merila za presojo*  
*(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))*
3. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode in storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Varstvo prejšnje znamke, razširjeno na nepodobne proizvode ali storitve – Pogoji – Ugled prejšnje znamke – Oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke – Neupravičeno pridobljena korist zaradi razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke – Merila za presojo*  
*(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))*
4. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode in storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Varstvo prejšnje znamke, razširjeno na nepodobne proizvode ali storitve – Besedni znamki SPA-FINDERS in SPA*  
*(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))*

1. Cilj člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje znamke, registrirane za nepodobne proizvode in storitve, ki uživa velik ugled, ni preprečiti registracijo vsake znamke, ki je enaka ali podobna poznani znamki. Namen te določbe je zlasti omogočiti

imetniku poznane prejšnje nacionalne znamke, da oporeka registraciji znamke, ki bi lahko ali izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. V zvezi s tem imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega oškodovanja njegove

znamke. Vendar mora navesti dejstva, ki na prvi pogled dopuščajo sklep o obstoju prihodnje in ne hipotetične verjetnosti izkoriščanja ali oškodovanja.

3. Pogoj glede ugleda, ki ga določa člen 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje znamke, registrirane za nepodobne proizvode in storitve, ki uživa velik ugled, je izpolnjen, če je prejšnja nacionalna znamka poznana velikemu delu zadevne javnosti za proizvode in storitve, ki jih zajema.

(Glej točko 40.)

2. Obstoj povezave med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko je bistveni pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje znamke, registrirane za nepodobne proizvode in storitve, ki uživa velik ugled. Nastale kršitve, določene s to določbo, so posledica določene stopnje podobnosti med prijavljeno in prejšnjo znamko, zaradi katerih jih zadevna javnost primerja, kar pomeni, da ju povezuje. Obstoj take vezi je treba presoјati celostno, ob upoštevanju vseh bistvenih dejavnikov obravnavanega primera. Pomembnejša ko sta razlikovalni značaj in ugled prejšnje znamke, lažje bo nastala kršitev.

Oškodovanje razlikovalnega značaja znamke je podano, če prejšnja znamka ne more več vzbuditi takojšnje asociacije s proizvodi, za katere je registrirana in se uporablja.

Oškodovanje ugleda je podano, kadar proizvode, za katere se uporablja prijavljena znamka, javnost zaznava tako, da je privlačnost prejšnje znamke zmanjšana.

(Glej točko 41.)

Izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke vključuje vse

primere očitnega izkoriščanja in parazitstva slavne znamke ali poskusov izkoriščanja njenega slovesa.

(Glej točke 34, 43, 46 in 51.)

4. Glede znamka SPA, ki je bila predmet registracije v državah Beneluksa za: „mineralne in gazirane vode ter druge brezalkoholne pijače, sirupe in druge pripravke za proizvodnjo pijač“, ki spadajo v razred 32 v smislu Nicejskega aranžmaja, uporaba besednega znaka SPA FINDERS, za katerega je zahtevana registracija kot znamka Skupnosti za „tiskane publikacije, vključno s katalogi, revijami in bilteni“, ki spadajo v razred 16, in „storitve potovalnih agencij“, ki spadajo v razred 39 v smislu navedenega aranžmaja, ne more izkoristiti ali oškodovati razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke.

Čeprav je javnost takoj opazila povezavo med zadevnima znamkama, obstoj take vezi ne zadošča za dokaz verjetnosti oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke. Ker se poleg tega izraz „Spa“ pogosto uporablja za določitev na primer belgijskega mesta Spa in belgijskega avtomobilskega dirkališča Spa-Francorchamps oziroma splošno za prostore, namenjene hidroterapiji, kot so turške kopeli in savne, je verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja znamke SPA majhna. Med drugim ni nasprotja med proizvodi in storitvami, zajetimi z znamkama, ki bi lahko škodoval ugledu mineralnih vod SPA, poleg tega pa je malo verjetno, da bi znamka SPA-FINDERS vplivala na podobo znamke SPA. Nazadnje, ker znamki označujeta zelo različne proizvode, je malo verjetno, da bi proizvodi in storitve, označeni z znamko SPA-FINDERS, celo če bi bili slabše kakovosti, zmanjšali privlačnost znamke SPA.

(Glej točke 44, 48, 49 in 53.)