



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 5. maja 2015\*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti SPARITUAL — Prejšnji besedna in figurativna znamka Beneluksa SPA in LES THERMES DE SPA — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-131/12,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, s sedežem v Spaju (Belgija), ki jo zastopajo L. De Brouwer, E. Cornu in É. De Gryse, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopata J. Crespo Carrillo in A. Folliard-Monguiral, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je bila

**Orly International, Inc.**, s sedežem v Van Nuysu, Kalifornija (Združene države Amerike), ki jo zastopata P. Kremer in J. Rotsch, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. januarja 2012 (zadeva R 2396/2010-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, in Orly International, Inc.,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Gervasoni in L. Madise (poročevalec), sodnika,

sodna tajnica: J. Weychert, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. marca 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. julija 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 14. avgusta 2012,

\* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 6. decembra 2012,  
na podlagi duplike, ki jo je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 8. marca 2013,  
na podlagi duplike, ki jo je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. marca 2013,  
na podlagi obravnave z dne 8. julija 2014  
izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Intervenientka, družba Orly International, Inc., je 11. februarja 2004 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 1, str. 207), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak SPARITUAL.
- 3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija, spadajo v razred 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „proizvodi za nego nohtov in pripravki za nego telesa“.
- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 048/2004 z dne 29. novembra 2004.
- 5 Tožeča stranka, družba Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, je 25. februarja 2005 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode, navedene v točki 3 zgoraj.
- 6 Ugovor je zlasti temeljil na teh prejšnjih znamkah:
  - besedna znamka Beneluksa SPA, registrirana 11. marca 1981 pod št. 372307 in podaljšana do 11. marca 2021 za proizvode iz razreda 3, ki ustrezajo temu opisu: „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob“ (v nadaljevanju: besedna znamka SPA, registrirana za proizvode iz razreda 3);
  - besedna znamka Beneluksa SPA, registrirana 21. februarja 1983 pod št. 389230 in podaljšana do 21. februarja 2023 za proizvode iz razreda 32, ki ustrezajo temu opisu: „mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“ (v nadaljevanju: besedna znamka SPA, registrirana za proizvode iz razreda 32);
  - nemška besedna znamka SPA, registrirana 8. avgusta 2000 pod št. 2106346 za proizvode iz razreda 3, ki ustrezajo temu opisu: „parfumi in proizvodi za nego telesa in lepoto“ (v nadaljevanju: nemška besedna znamka SPA);

- ta figurativna znamka Beneluksa SPA, registrirana 20. februarja 1997 pod št. 606700 za proizvode iz razreda 32, ki ustrezajo temu opisu: „pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“ (v nadaljevanju: figurativna znamka SPA s pierrotom):



- besedna znamka Beneluksa LES THERMES DE SPA, registrirana 9. februarja 2001 pod št. 693395 za storitve iz razreda 42, ki ustrezajo temu opisu: „storitve v okviru termalnih ustanov, ki vključujejo zdravstvene storitve, kopeli, tuširanje in masaže“ (v nadaljevanju: besedna znamka LES THERMES DE SPA, registrirana za storitve iz razreda 42).
- 7 Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so iz člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009).
  - 8 Oddelek za ugovore je 10. januarja 2008 zavrnil ugovor in izključil verjetnost zmede glede prijavljene znamke in nemške besedne znamke SPA, v zvezi s katero pogoj resne in dejanske uporabe ni bil zahtevan.
  - 9 Prvi odbor za pritožbe UUNT je 21. januarja 2009 odločbo oddelka za ugovore z dne 10. januarja 2008 razveljavil. Navedel je, da je bila nemška besedna znamka SPA po sprejetju navedene odločbe razglašena za nično, ker je bila brez razlikovalnega učinka. Ugovor zato ni več mogel uspešno temeljiti na navedeni znamki. Zato je pozval oddelek za ugovore, naj ugovor preizkusi na podlagi drugih prejšnjih znamk, ki niso nemška besedna znamka SPA.
  - 10 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 8. oktobra 2010 ugovoru ugodil. Na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 je ugotovil, da je prijavljena znamka nepošteno izkoristila besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 32.
  - 11 Intervenientka je zoper odločbo oddelka za ugovore z dne 8. oktobra 2010 pri UUNT vložila pritožbo 2. decembra 2010.
  - 12 Tožeča stranka je 15. decembra 2010 svoj ugovor omejila na tri znamke, in sicer na besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 3, na besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 32, in ga besedno znamko LES THERMES DE SPA, registrirano za storitve iz razreda 42.
  - 13 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 9. januarja 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore z dne 8. oktobra 2010.

- 14 Odbor za pritožbe je v točki 23 izpodbijane odločbe najprej poudaril, da je ugovor mogoče preizkusiti le glede treh prejšnjih besednih znamk, navedenih v točki 12 zgoraj. Prvič, glede ugovora, ki temelji na besedni znamki SPA, registrirani za proizvode iz razreda 3, je v točkah 36 in 37 navedene odločbe ugotovil, da dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, ne dokazujejo resne in dejanske uporabe navedene znamke za proizvode iz razreda 3 v smislu člena 42(2) Uredbe št. 207/2009. Drugič, glede ugovora, ki temelji na besedni znamki SPA, registrirani za proizvode iz razreda 32, je ugotovil, da nekateri pogoji, navedeni v členu 8(5) navedene uredbe, za ugoditev ugovoru na podlagi te znamke niso izpolnjeni. V točkah 43 in 47 te odločbe je navedel, da tožeča stranka ni dokazala niti ugleda navedene znamke niti obstoja škode, ki bi jo uporaba prijavljene znamke povzročila razlikovalnemu učinku ali ugledu prejšnje znamke, niti ni podprla svoje trditve, da bi prijavljena znamka nepošteno izkoristila ugled prejšnje znamke. Tretjič, glede ugovora, ki temelji na besedni znamki LES THERMES DE SPA, registrirani za storitve iz razreda 42, je v točki 55 te odločbe ugotovil, da v členu 8(5) te uredbe določen pogoj, ki se nanaša na ugled navedene znamke, v obravnavanem primeru ni izpolnjen ter da je resna in dejanska uporaba te znamke v smislu člena 42(2) te uredbe dvomljiva. Meni, da je zadevna znamka v dokumentih prikazana kot splošna navedba kraja Spa (Belgija), v katerem se je mogoče kopati, ne pa kot znamka za storitve podjetja.

### **Predlogi strank**

- 15 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
  - UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov.
- 16 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 17 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo potrdi;
  - tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

### **Pravo**

- 18 Tožeča stranka v utemeljitev tožbi, kot je bilo potrjeno na obravnavi, navaja le en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 in s katerim izpodbija zavrnitev njenega ugovora, ki ga je oprla na besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 32. Ta razlog je razdeljen na dva dela. V okviru prvega dela tožeča stranka izpodbija presojo odbora za pritožbe, v skladu s katero ugled navedene znamke v obravnavanem primeru ni bil dokazan. V okviru drugega tožbenega razloga izpodbija presojo odbora za pritožbe, v skladu s katero njeno zatrjevanje verjetnosti, da prijavljena znamka nepošteno izkorišča zadevno prejšnjo besedno znamko, v obravnavanem primeru ni bilo podprto.

- 19 V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če v okviru prejšnje nacionalne znamke uživa ugled v zadevni državi članici in če bi neupravičena uporaba prijavljene znamke nepošteno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.
- 20 Ozemlje Beneluksa je treba v zvezi z znamkami, registriranimi pri Uradu Beneluksa za znamke, izenačiti z ozemljem države članice (sodba z dne 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, EU:C:1999:408, točka 29).
- 21 Iz enakih razlogov, kot so ti, ki se nanašajo na pogoj ugleda v državi članici, tako ni mogoče zahtevati, da se ugled znamke Beneluksa razteza na celotno ozemlje Beneluksa. Zadošča, da ta ugled obstaja na njegovem znatnem delu, ki lahko, če gre za tak primer, ustreza delu ene od držav Beneluksa (zgoraj v točki 20 navedena sodba General Motors, EU:C:1999:408, točka 29).
- 22 Za razširjeno varstvo, ki ga prejšnji znamki daje člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, mora biti izpolnjenih več pogojev. Prvič, prejšnja znamka, za katero se zatrjuje ugled, mora biti registrirana. Drugič, ta znamka in tista, za katero se zahteva registracija, morata biti enaki oziroma podobni. Tretjič, prejšnja znamka mora imeti ugled v Uniji, če je znamka Skupnosti, ali ugled v zadevni državi članici, če je nacionalna znamka. Četrto, posledica neupravičene uporabe prijavljene znamke mora biti verjetnost, da bi bil nepošteno izkoriščen razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi se lahko oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ker so ti pogoji kumulativni, neobstoj enega od njih zadošča za to, da se navedena določba ne uporabi (sodbi z dne 22. marca 2007, Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, ZOdl., EU:T:2007:93, točki 34 in 35, in z dne 11. julija 2007, Mühlens/UUNT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, ZOdl., EU:T:2007:214, točki 54 in 55).
- 23 Natančneje, četrti pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 se nanaša na tri različne in alternativne vrste verjetnosti, in sicer, da neupravičena uporaba prijavljene znamke prvič škoduje razlikovalnemu učinku prejšnje znamke, drugič škoduje ugledu prejšnje znamke ali tretjič nepošteno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Prva vrsta verjetnosti iz te določbe je podana, če prejšnja znamka ni več sposobna izzvati takojšnje asociacije s proizvodi, za katere je registrirana in za katere se uporablja. Nanaša se na oslabitev prejšnje znamke z razpršitvijo njene identitete in prepoznavne moči v javnosti. Druga vrsta verjetnosti je podana, če je mogoče, da javnost proizvode in storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, dojema tako, da je privlačnost prejšnje znamke manjša. Tretja vrsta verjetnosti je, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih slednja prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje lahko olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo znamko z ugledom. Vendar je treba poudariti, da se v nobenem od teh primerov ne zahteva obstoj verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk, saj mora obstajati zgolj možnost, da upoštevna javnost vzpostavi povezavo med njima, pri čemer ni nujno da ju zameša (glej zgoraj v točki 22 navedeno sodbo VIPS, EU:T:2007:93, točke od 36 do 42 in navedena sodna praksa).
- 24 Da bi bolje opredelili verjetnost iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, je treba navesti, da je prva funkcija znamke nesporno „funkcija označbe izvora“. Vendar znamka služi tudi kot sredstvo za prenos drugih sporočil, med drugim v zvezi s posebnimi lastnostmi in značilnostmi proizvodov ali storitev, ki jih označuje, ali slik in občutkov, ki jih predstavlja, kot so razkošje, življenjski slog, ekskluzivnost, pustolovstvo, mladost. V tem smislu ima znamka inherentno ekonomsko vrednost, ki je samostojna in ločena od ekonomske vrednosti proizvodov ali storitev, za katere je registrirana. Zadevna sporočila, ki jih prenaša med drugim znamka z ugledom ali ki so z njo povezana, tej dajejo večjo vrednost, ki jo je vredno varovati, kar velja še toliko bolj, ker je v večini primerov ugled znamke rezultat velikega truda in znatnih naložb njenega imetnika. Zato člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 zagotavlja varstvo znamke z ugledom pred vsako prijavo znamke, ki je tej enaka ali podobna in ki bi lahko škodila njeni podobi, čeprav proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, niso podobni tistim, za katere je bila registrirana prejšnja znamka (zgoraj v točki 22 navedena sodba VIPS, EU:T:2007:93, točka 35).

- 25 Ob upoštevanju teh načel, določenih v navedeni sodni praksi zgoraj, je treba presoditi, ali je odbor za pritožbe v bistvu pravilno ugotovil, da tretji in četrti pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, navedena v točki 22 zgoraj, v obravnavanem primeru nista bila izpolnjena.
- 26 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi ugotovil, prvič, da tožeča stranka ni dokazala ugleda besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32. V zvezi s tem je navedel, da dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, dokazujejo le ugled figurativne znamke SPA s Pierrotom. Kot je razvidno iz točke 41 izpodbijane odločbe, je ob upoštevanju sodbe z dne 13. septembra 2007, *Il Ponte Finanziaria/UUNT* (C-234/06 P, ZOdl., EU:C:2007:514, točka 86) ugotovil, da ugleda figurativne znamke SPA s Pierrotom ni mogoče „razširiti“ na besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 32. V točki 42 navedene odločbe je namreč v nasprotju s tem, kar je ugotovil oddelek za ugovore, ugotovil, da dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, kažejo na uporabo besede „spa“ le v povezavi s figurativnim elementom, ki prikazuje pierrota, in da je ta element pomembno vplival na razlikovalni učinek zadevne figurativne znamke in zato na njen ugled. Odbor za pritožbe je navedel, da je bila ta presoja potrjena z izjavami predstavnika matične družbe tožeče stranke, navedenimi v odločbi odbora za pritožbe z dne 9. oktobra 2008, *Gerwin Arnetz/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (združeni zadevi R 1368/2007-1 in R 1412/2007-1) (v nadaljevanju: odločba DENTAL SPA). Drugič, odbor za pritožbe je v točkah 45 in 46 izpodbijane odločbe ocenil, da tožeča stranka ni pravno zadostno dokazala, da bi registracija prijavljene znamke škodovala razlikovalnemu učinku ali ugledu besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, in v točki 47 te odločbe navedel, da tožeča stranka ni predložila nikakršnega dokaza, da bi prijavljena znamka nepošteno izkoristila zadevno prejšnjo znamko.
- 27 Ker mora biti na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 za zavrnitev registracije prijavljene znamke izpolnjen vsak od štirih pogojev, navedenih v točki 22 zgoraj, bi bilo treba izpodbijano odločbo razveljaviti zgolj, če je bila v izpodbijani odločbi presoja odbora za pritožbe, ki se nanaša na tretji in četrti pogoj, napačna. Poudariti je namreč treba, na eni strani, da ni sporno, da je prvi pogoj, naveden v točki 22 zgoraj, torej pogoj, ki se nanaša na registracijo zadevne besedne znamke, izpolnjen, in na drugi strani, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni, vsaj ne izrecno, zavzel stališča o drugem pogoj, torej stališča glede enakosti ali podobnosti med prijavljeno znamko in besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 32.

*Prvi del edinega tožbenega razloga, s katerim se izpodbija neobstoj dokazov o ugledu besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32*

- 28 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno menil, da ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, v obravnavanem primeru ni bil dokazan. Prvič, trdi, da je obrazložitev izpodbijane odločbe protislovna v delu, v katerem je odbor za pritožbe ugotovil, da se dokazi o ugledu nanašajo le na figurativno znamko SPA s Pierrotom, saj je bil ugovor omejen na tri prejšnje znamke, navedene v točki 12 zgoraj, med katerimi ni navedene figurativne znamke. Drugič, v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo in storil napako pri presoji. Napačna uporaba prava naj bi bila storjena z napačno uporabo sodne prakse v zvezi z dokazom uporabe prejšnje znamke, zlasti pa z zgoraj v točki 26 navedene sodbe *Il Ponte Finanziaria/UUNT* (EU:C:2007:514). Napaka pri presoji naj bi bila povezana s tem, da odbor za pritožbe ni ugotovil, da bi zadevna prejšnja besedna znamka, če bi bila uporabljena s figurativnim elementom, ki prikazuje pierrota, ohranila „avtonomni razlikovalni učinek“ in da bi „[bil ta] prevladujoč“. Dalje, ta figurativni element „[naj]“ nikakor ne [bi] vplival na razlikovalni učinek“ zadevne prejšnje besedne znamke, ker naj bi bila ta znamka za potrošnike mineralne vode v državah Beneluksa še vedno zelo prepoznavna. Tožeča stranka torej meni, da bi moral odbor za pritožbe ugotoviti, da dokumenti, predloženi v okviru upravnega postopka, zadostno dokazujejo ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, ki naj bi bil poleg tega že priznan v sodni praksi Splošnega sodišča, odločbah UUNT in sodni praksi nacionalnih sodišč držav Beneluksa. Navaja tudi, da je odbor za pritožbe izjave zastopnika

njene matične družbe, navedene v odločbi DENTAL SPA, razlagal napačno, ker ni ugotovil, da je iz dokumenta, ki vsebuje te izjave, razvidno, da besedni element „spa“ v zvezi z zadevnimi proizvodi ohranja poseben razlikovalni učinek.

- 29 Prvič, kot neutemeljen je treba zavriniti očitek, da je obrazložitev izpodbijane odločbe protislovna v delu, v katerem je odbor za pritožbe ugotovil, da se dokazi o ugledu nanašajo na figurativno znamko SPA s pierrotom, saj je bil ugovor omejen na tri prejšnje znamke, navedene v točki 12 zgoraj, med katerimi ni te figurativne znamke. V zvezi s tem je iz točk 41 in 42 izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe sicer menil, da je tožeča stranka dokazala ugled figurativne znamke SPA s pierrotom, vendar izključno z namenom ugotoviti, ali ugled te figurativne znamke lahko dokazuje ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32. Kot je navedel v točki 23 izpodbijane odločbe, je odbor za pritožbe preizkus ugovora namreč omejil na tri znamke, navedene v točki 12 zgoraj.
- 30 Drugič, ker je odbor za pritožbe ugotovil, da so predloženi dokumenti dokazovali ugled figurativne znamke SPA s pierrotom, česar stranki nista izpodbijali, je treba ugotoviti, ali je v obravnavanem primeru v točki 43 izpodbijane odločbe pravilno sklenil, da na podlagi ugleda navedene figurativne znamke ni mogoče skleniti, da ima besedna znamka SPA, registrirana za proizvode iz razreda 32, ugled.
- 31 V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da, kot pravilno trdi tožeča stranka, v okviru te zadeve ne gre za dokazovanje uporabe zadevne prejšnje besedne znamke v smislu člena 42 Uredbe št. 207/2009. Na eni strani namreč to pri UUNT ni bilo zahtevano, na drugi strani pa se v skladu s sodno prakso domneva, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala, dokler ni vložena zahteva za dokaz take uporabe, ki mora biti pri UUNT pravočasno izrecno izražena (sodba z dne 17. marca 2004, El Corte Inglés/UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, EU:T:2004:79, točki 38 in 39).
- 32 Poleg tega je treba navesti, da je Sodišče sprejelo, da lahko pridobitev razlikovalnega učinka znamke izhaja tudi iz njene uporabe kot dela druge registrirane znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 17. julija 2008, L & D/UUNT, C-488/06 P, ZOdl., EU:C:2008:420, točka 49). V takih okoliščinah je presodilo, da mora biti za prenos razlikovalnega učinka registrirane znamke na drugo registrirano znamko, ki je njen sestavni del, izpolnjen pogoj, da upoštevna javnost še naprej zaznava, da zadevni proizvodi izvirajo iz določenega podjetja (sodba z dne 7. julija 2005, Nestlé, C-353/03, ZOdl., EU:C:2005:432, točki 30 in 32).
- 33 Ob upoštevanju sodne prakse, navedene v točki 32 zgoraj, je zato treba ugotoviti, da se lahko imetnik registrirane znamke pri dokazovanju njenega posebnega razlikovalnega učinka in ugleda sklicuje na dokaze o njeni uporabi v drugačni obliki – kot del druge znamke, ki je registrirana in ima ugled – če upoštevna javnost še naprej zaznava, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja.
- 34 Iz ugotovitev, navedenih v točkah 32 in 33 zgoraj, je razvidno, da je odbor za pritožbe – kot pravilno trdi tožeča stranka in v nasprotju s trditvami UUNT ter intervenientke – napačno uporabil pravo s tem, da je na podlagi zgoraj v točki 26 navede sodbe Il Ponte Finanziaria/UUNT (EU:C:2007:514) ugotovil, da ugleda figurativne znamke SPA s pierrotom ni mogoče „razširiti“ na besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 32. Iz sodne prakse (sodba z dne 25. oktobra 2012, Rintisch, C-553/11, ZOdl., EU:C:2012:671, točka 29) je namreč razvidno, da je treba navedbo Sodišča iz točke 86 zgoraj v točki 26 navedene sodbe Il Ponte Finanziaria/UUNT, (EU:C:2007:514) – v skladu s katero člen 10(2)(a) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) (in po analogiji člen 15(2)(a) Uredbe št. 207/2009) ne omogoča, da se varstvo, ki ga ima registrirana znamka na podlagi dokaza o njeni uporabi razširi na drugo registrirano znamko, katere uporaba ni bila dokazana, ker naj bi bila ta le blažja različica prve – razlagati v okviru posebnih okoliščin domnevnega obstoja „družine“ ali „serije“ znamk. V skladu z navedeno sodbo se namreč ni mogoče sklicevati na

uporabo znamke, zato da se utemelji uporaba druge znamke, če je cilj dokazati uporabo zadostnega števila znamk iz ene „družine“. V obravnavanem primeru je treba namreč ugotoviti, da tožeča stranka, kot je tudi sama pravilno navedla, ni hotela dokazati uporabe znamke iste družine SPA, ampak v bistvu, da ima besedna znamka SPA, registrirana za proizvode iz razreda 32, ugled, ker njena uporaba v figurativni znamki SPA s Pierrotom ni vplivala na njen razlikovalni učinek, in da je navedena prejšnja besedna znamka ostala razvidna in zelo prepoznavna v zadevni figurativni znamki.

- 35 Glede na navedeno je treba v nasprotju s trditvami odbora za pritožbe ter UUNT in intervenientke ugotoviti, da je tožeča stranka v tem primeru – ob upoštevanju pogoja, določenega v sodni praksi, navedeni v točki 32 zgoraj – lahko dokazala ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, z dokazi, ki se nanašajo na figurativno znamko SPA s Pierrotom, katere sestavni del je prejšnja besedna znamka. Preizkusiti je treba torej še, ali je v tem primeru izpolnjen pogoj, določen v navedeni sodni praksi, torej da elementi, v katerih se besedna in figurativna znamka, uporabljena v trgovini, razlikujeta, ne ovirajo tega, da upoštevna javnost še naprej zaznava, da zadevni proizvodi izvirajo iz nekega podjetja.
- 36 Kot je odbor za pritožbe navedel v točki 42 izpodbijane odločbe, je torej treba preveriti, ali figurativni element, ki prikazuje pierrota in je del figurativne znamke SPA s pierrotom, pomembno vpliva na razlikovalni učinek te znamke in torej na njen ugled zaradi njegove stalne povezave z izrazom „spa“, kot izhaja iz dokumentov, ki jih je predložila tožeča stranka. Splošno sodišče mora preveriti tudi, ali je taka ugotovitev potrjena, kot je menil odbor za pritožbe, z izjavami predstavnika matične družbe, navedenimi v odločbi DENTAL SPA, da je pierrot „ambasador znamke“, njen sestavni del, „eden redkih emblemov s človeškimi lastnostmi“, ki ga je treba „poudariti“.
- 37 Najprej je treba pojasniti, da je tožeča stranka, kot je bilo zapisano na obravnavi, uveljavljala očitok, da odbor za pritožbe s tem, da se je oprl na izjave predstavnika matične družbe tožeče stranke, navedene v odločbi DENTAL SPA iz točke 26 zgoraj, ni spoštoval njene pravice do izjave, kot je navedena v členih 75 in 76 Uredbe št. 207/2009, ker je dokument, ki vsebuje te izjave, del postopka, ki ni postopek, v katerem je bila sprejeta izpodbijana odločba.
- 38 Pri tem je treba ugotoviti, da v nasprotju s tem, kar je odbor za pritožbe ugotovil v točki 42 izpodbijane odločbe, iz izjav predstavnika matične družbe tožeče stranke, predstavljenih v odločbi DENTAL SPA, navedeni v točki 26 zgoraj, ni razvidno, da figurativni element pierrot bistveno vpliva na razlikovalni učinek zadevne figurativne znamke. Čeprav te izjave zlasti kažejo na to, da je namen tega figurativnega elementa „olajšati prepoznavnost znamke“, ker gre za „maskoto“, ki je „ambasador znamke“, je treba ugotoviti, da navedenega figurativnega elementa ni bilo na steklenicah za vodo iz časopisnega članka, ki vsebuje te izjave. Vse znamke na steklenicah za vodo iz navedenega članka namreč vsebujejo besedni element „spa“, ki je prevladujoč in ki mu je z majhnimi črkami dodan besedni element „reine“, figurativnega elementa pierrota pa ni. Poleg tega je iz teh izjav razvidno, da je bila podoba pierrota ustvarjena zlasti zato, da ta postane ambasador obstoječe znamke, registrirane za proizvode iz razreda 32, da ji naredi reklamo in poveča njeno prepoznavnost pri upoštevni javnosti. Iz zadevnih izjav tako ni mogoče sklepati, da je učinek figurativnega elementa, ki prikazuje pierrota, bolj kot to, da dela reklamo zadevni besedni znamki kot znamki, ki je del znamke Spa s pierrotom, in poveča njen ugled v zadevnem sektorju, to, da pri ciljni javnosti zmanjša njen ugled.
- 39 V zvezi s tem je treba poudariti, da je besedni element „spa“ v figurativni znamki SPA s pierrotom ločen in prevladujoč. Ugotoviti je namreč treba, da je podoba pierrota v svetlo modri skoraj prozorni barvi v ozadju besednega elementa „spa“, ta pa jo prekriva in je poudarjen s temno modro barvo na beli podlagi in osrednjo postavitvijo v zadevni figurativni znamki.
- 40 Dalje, poudariti je treba, da UUNT priznava, da je med dokumenti, ki jih je tožeča stranka predložila v okviru upravnega postopka, časopisni članek, ki je bil 13. marca 2003 objavljen v časopisu *Het Laatste Nieuws* in v katerem je navedeno, da je „SPA najbolj priljubljena (31 %) znamka vode“ na upoštevem ozemlju. V nasprotju s tem, kar trdi UUNT, dejstvo, da so v tem članku (in drugih



dokumentih, ki jih je predložila tožeča stranka) fotografije steklenic za vodo, ki vsebujejo besedni element „spa“ in figurativni element pierrota, ne vpliva na ugotovitev, da je iz navedenega članka razvidno, da ima besedna znamka SPA, registrirana za proizvode iz razreda 32, ugled, ker upoštevna javnost besedni element „spa“ zaznava kot razlikovalno značilnost proizvodov, ki jih trži tožeča stranka. Iz tega sledi, da navzočnost ali nenavzočnost podobe pierrota nikakor ne vpliva na to, da upoštevna javnost še naprej zaznava, da zadevni proizvodi izvirajo iz nekega podjetja.

41 Nazadnje, ugotoviti je treba, da je iz nekaterih dokumentov, ki jih je predložila tožeča stranka, razvidno, da se izraz „spa“ pogosto uporablja za napotovanje na različne znamke tožeče stranke, ki vsebujejo navedeni izraz in zajemajo proizvode iz razreda 32, ki jih trži. V zvezi s tem je treba kot primer omeniti te dokumente:

- izsek iz belgijskega časnika *De Financieel-Economische Tijd* z dne 17. marca 2003, iz katerega je razvidno, da je „Spa najbolj znana znamka izvirska voda v naši državi“ (priloga K (tretji del), ki jo je družba Spa Monopole poslala UUNT v pismu z dne 16. maja 2011);
- izsek iz belgijskega časnika *La Libre Belgique* z dne 22. julija 2000 z naslovom *Que d’eaux que d’eaux*, ki je vseboval sliko steklenic z različnimi etiketami, med katerimi nekatere vsebujejo izraze „Spa“, „Bru“, „Chaufontaine“, in v katerem je bilo navedeno, da „kljub veliki konkurenci distribucijskih znamk belgijske mineralne vode (Spa, Bru in Chaudfontaine) ohranjajo svoj položaj pri belgijskih potrošnikih“ (priloga 5S, ki jo je družba Spa Monopole poslala UUNT v pismu z dne 26. avgusta 2005);
- izsek iz knjige z naslovom *Le grand livre de l’eau, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre* belgijskega avtorja Jacquesa Merciera, v katerem je navedeno, da ima znamka, ki vsebuje besedo „spa“, največji belgijski tržni delež mineralnih vod, in sicer 23,6 % (priloga 5Q, ki jo je družba Spa Monopole poslala UUNT v pismu z dne 26. avgusta 2005);
- članek z dne 13. marca 2003 z naslovom *À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs*, izvleček z internetne strani belgijskega časopisa *La dernière Heure*, v katerem je navedeno, da je na podlagi ankete o najljubših znamkah, ki je bila od 27. januarja 2003 do 7. februarja 2003 opravljena s 17.800 Belgijci, v 33 kategorijah različnih proizvodov „znamka SPA, ki je bila izbrana za vodo“ (priloga K (drugi del), ki jo je družba Spa Monopole poslala UUNT v pismu z dne 16. maja 2011).

42 Ob upoštevanju navedenega je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v nasprotju s tem, kar trdita UUNT in intervenientka, napačno ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala ugleda besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, ker dokumenti, ki jih je predložila, dokazujejo le ugled neke druge znamke, sestavljene iz izraza „spa“, ki je povezan s figurativnim elementom, ki prikazuje pierrota.

43 Zato je treba priznati, da je tožeča stranka, kot je navedel že oddelek za ugovore in je razvidno iz točke 12 izpodbijane odločbe, dokazala ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, za mineralne vode v državah Beneluksa.

44 Poleg tega, kot je pravilno navedla tožeča stranka, je ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, ugotovilo tudi Splošno sodišče v sodbi z dne 19. junija 2008, *Mühlens/UUNT – Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, točka 34). Splošno sodišče je v tej sodbi odločilo, da se navedena znamka v Beneluksu kontinuirano uporablja že več let, da je na voljo na celotnem ozemlju Beneluksa in je močno prisotna pri distribuciji na debelo in na drobno, da je vodilna znamka na trgu mineralnih vod s tržnim deležem 23,6 % in je predmet velikih sponzorskih vložkov in pokroviteljstva več športnih dogodkov ter da ti elementi dokazujejo vsaj zelo velik ugled te znamke za mineralne vode v Beneluksu. Iz točke 34 zgoraj navedene sodbe *MINERAL SPA* (EU:T:2008:215) je torej razvidno, da se Splošno sodišče v nasprotju s tem, kar trdita UUNT in

intervenientka, ni vedno omejilo na ugotovitev, da ugled zadevne znamke ni bil izpodbijan, ampak je do takega sklepa prišlo samo iz razlogov, ki so navedeni v tej točki. Dejstvo, da se znamka od leta 1924, ko je bila ustvarjena podoba pierrota, trži s to podobo, ni vplivalo na ugotovitev ugleda besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32.

- 45 Ker morajo biti, kot je razvidno iz sodne prakse, navedene v točki 22 zgoraj, za varstvo, ki ga prejšnji znamki zagotavlja člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, izpolnjeni štirje pogoji in ker neizpolnitev enega od njih zadošča, da se navedena določba ne uporabi, je treba ugotoviti, ali je odbor za pritožbe storil napako pri presoji četrtega pogoja, navedenega v točki 22 zgoraj.

*Drugi del edinega tožbenega razloga, s katerim se zatrjuje neobstoj analize verjetnosti parazitstva na besedni znamki SPA, registrirani za proizvode iz razreda 32*

- 46 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe v točki 47 izpodbijane odločbe napačno ugotovil, da argument, katerega namen je bilo dokazati verjetnost parazitstva na besedni znamki SPA, registrirani za proizvode iz razreda 32, ni bil podprt. Posledično trdi, da je odbor za pritožbe ravnal napačno tudi s tem, da ni opravil analize navedenega verjetnosti.

- 47 Opozoriti je treba, da je odbor za pritožbe v točki 47 izpodbijane odločbe navedel, da tožeča stranka ni podprla argumentov, s katerimi je zatrjevala verjetnost, da se z neupravičeno uporabo prijavljene znamke nepošteno izkorišča prejšnja znamka, ker se je omejila na zatrjevanje načela, ki pa ga je predstavila kot preprost sklep svojih prejšnjih trditev v zvezi z oškodovanjem razlikovalnega učinka in ugleda zadevne prejšnje besedne znamke. Odbor za pritožbe je svojo ugotovitev utemeljil na podlagi argumentov, ki jih je tožeča stranka predstavila v dopisu z dne 8. septembra 2005, v katerem je navedla razloge za ugovor registraciji prijavljene znamke.

- 48 V skladu s sodno prakso so kršitve iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 posledica določene stopnje podobnosti med nasprotujočima si znakoma, zaradi katere ju zadevna javnost poveže oziroma vzpostavi med njima povezavo, čeprav ju ne zamenjuje. Obstoj take povezave je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavane zadeve, zlasti stopnje podobnosti med nasprotujočima si znakoma, narave proizvodov in storitev, za katere sta nasprotujoči si znamki registrirani, vključno s stopnjo sorodnosti ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevno javnostjo, intenzivnostjo ugleda prejšnje znamke in obstojem verjetnosti zmede pri javnosti (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, ZOdl., EU:C:2008:655, točki 41 in 42).

- 49 Poudariti je treba, da na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 imetnik prejšnje nacionalne znamke lahko ugovarja registraciji podobnega ali enakega znaka, ki lahko škoduje ugledu ali razlikovalnemu učinku prejšnje znamke ali nepošteno izkorišča ta ugled ali ta razlikovalni učinek (glej v tem smislu sodbi z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit, C-323/09, ZOdl., EU:C:2011:604, točka 70, in z dne 25. maja 2005, Spa Monopole/UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, ZOdl., EU:T:2005:179, točka 40).

- 50 Kršitve, zoper katere člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 zagotavlja varstvo, so, prvič, verjetnost škodovanja razlikovalnemu učinku znamke, drugič, verjetnost škodovanja ugledu te znamke, in tretjič, verjetnost nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke, pri čemer za izpolnitev navedenega pogoja zadošča že ena od teh verjetnosti (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Intel Corporation, EU:C:2008:655, točka 28, in zgoraj v točki 49 navedeno sodbo Interflora in Interflora British Unit, EU:C:2011:604, točka 72 in navedena sodna praksa).

- 51 Pojem nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda znamke se označuje z besedo „parazitstvo“. Ne nanaša se na škodovanje prejšnji znamki, temveč na prednosti, ki jih imajo tretje osebe z neupravičeno uporabo znaka, ki je podoben ali enak tej znamki. Vključuje zlasti primere,

v katerih se zaradi prenosa podobe znamke ali značilnosti, ki jih podoba prikazuje, na proizvode, označene z enakim ali podobnim znakom, pojavi očitno izkoriščanje z obešanjem na znamko z ugledom (glej po analogiji zgoraj v točki 49 navedeno sodbo Interflora in Interflora British Unit, EU:C:2011:604, točka 74 in navedena sodna praksa).

- 52 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je iz sodne prakse Sodišča razvidno, da hitreje in močneje ko se ob poznejši znamki sproži misel na prejšnjo znamko, večja je verjetnost, da sedanja ali prihodnja uporaba poznejše znamke nepošteno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke (zgoraj v točki 48 navedena sodba Intel Corporation, EU:C:2008:655, točka 67). Dalje, večja ko sta razlikovalni učinek in ugled prejšnje znamke, lažje je sprejeti obstoj kršitve (zgoraj v točki 20 navedena sodba General Motors, EU:C:1999:408, točka 30). Splošno sodišče je poudarilo, da je zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa velik ugled, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali nepoštenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke tako očitna, da ugovarjajoči stranki v ta namen ni treba niti navesti niti dokazati nobenega drugega dejstva (glej v tem smislu zgoraj v točki 22 navedeno sodbo VIPS, EU:T:2007:93, točka 48). Navedlo je tudi, da imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke. Predložiti mora le elemente, na podlagi katerih je mogoče *prima facie* ugotoviti verjetnost prihodnjega nehipotetičnega oškodovanja ali nepoštenega izkoriščanja (glej v tem smislu zgoraj v točki 49 navedeno sodbo SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, točki 40 in 41).
- 53 Ob upoštevanju tega, da v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 50 zgoraj, že ena od kršitev iz četrtega pogoja, navedenega v točki 22 zgoraj, zadošča za to, da imetnik prejšnje znamke prepove uporabo prijavljene znamke, je treba v obravnavanem primeru preveriti, ali se je tožeča stranka v upravnem postopku sklicevala na argumente, katerih namen je bilo dokazati verjetnost, da neupravičena uporaba prijavljene znamke nepošteno izkorišča prejšnjo besedno znamko, tako da bi odbor za pritožbe te argumente moral preučiti in se glede zadevne verjetnosti opredeliti.
- 54 Prvič, iz točke 12 izpodbijane odločbe je razvidno, da je oddelek za ugovore ugotovil, da so dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, dokazovali ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, v zvezi z mineralno vodo in da je imela sloves „čistosti, zdravja in lepote“. Glede verjetnosti parazitstva na tej znamki je oddelek za ugovore pojasnil, da sta nasprotujoča si znaka podobna, saj beseda „sparitual“ vključuje besedo „spa“, zaradi česar je potrošnik držav Beneluksa med tema znakoma lahko vzpostavil povezavo. Oddelek za ugovore je menil tudi, da obstaja povezava med kozmetičnimi proizvodi, ki jih zajema prijavljena znamka, in mineralno vodo, ki jo zajema navedena prejšnja znamka (glede na to, da kozmetični proizvodi lahko vključujejo mineralno vodo in se lahko uporabljajo skupaj s to vodo), in da je zato mogoče, da se sloves čistoče, zdravja in lepote enega proizvoda prenese na drugega.
- 55 Drugič, iz listin iz spisa je razvidno, da je tožeča stranka v stališčih z dne 24. maja 2011, ki jih je predložila odboru za pritožbe, izrecno napotila na argumente, ki jih je že navedla pred oddelkom za ugovore. Poudariti je treba tudi, da je oddelek za ugovore navedene argumente sprejel in jih navedel v odločbi z dne 8. oktobra 2010, s katero je, kot je bilo navedeno v točki 10 zgoraj, ugodil ugovoru. S temi argumenti je bilo v bistvu zatrjevano, da je ob upoštevanju podobnosti med nasprotujočima si znakoma, podobnosti proizvodov, na katere se nanašata, in zelo velikega ugleda zadevne prejšnje besedne znamke upoštevna javnost lahko vzpostavila povezavo med nasprotujočima si znakoma, tako da bi prijavljena znamka lahko izkoriščala sloves zdravja, čistoče in lepote prejšnje znamke. Enaki argumenti so bili vsebovani med drugim v različnih stališčih tožeče stranke, ki jih je predložila oddelku za ugovore in odboru za pritožbe (stališča z dne 8. septembra 2005, 18. aprila 2006, 16. januarja 2007, 13. maja 2008 in 16. septembra 2008). Iz obravnave navedenih stališč je razvidno, da je tožeča stranka pred oddelkom za ugovore podprla svoj argument za uveljavitev obstoja verjetnosti parazitstva na besedni znamki SPA, registrirani za proizvode iz razreda 32, in da je lahko odbor za pritožbe razloge za ta argument enostavno identificiral na podlagi navedb tožeče stranke ter odločbe oddelka za ugovore, ki jo je odbor za pritožbe preizkusil.

- 56 V zvezi s tem je treba opozoriti, da iz načela funkcionalne kontinuitete med različnimi stopnjami UUNT izhaja, da mora odbor za pritožbe pri uporabi člena 76 Uredbe št. 207/2009 svojo odločbo opreti na vse dejanske in pravne elemente, ki jih vsebuje pred njim izpodbijana odločba, in na tiste elemente, ki jih stranka ali stranke podajo bodisi v postopku pred organom, ki je odločal na prvi stopnji, bodisi v pritožbenem postopku, z edinim pridržkom odstavka 2 te določbe. Natančneje, obseg preizkusa, ki ga mora odbor za pritožbe izvesti v zvezi s pred njim izpodbijano odločbo, načelno ni določen zgolj z razlogi, ki jih stranka ali stranke navedejo v postopku pred njim (glej v tem smislu sodbo z dne 1. februarja 2005, SPAG/UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., EU:T:2005:29, točka 18 in navedena sodna praksa).
- 57 Ugotoviti je torej treba, da je vprašanje, ki se nanaša na verjetnost, da bi prijavljena znamka lahko nepošteno izkoriščala besedno znamko SPA, registrirano za proizvode iz razreda 32, del dejanskega in pravnega okvira postopka pred odborom za pritožbe. Oddelek za ugovore je to vprašanje obravnaval v odločbi kot odgovor na argumente tožeče stranke, saj je bilo treba za odločitev o ugovoru nanj nujno odgovoriti. Odbor za pritožbe bi torej moral svojo odločbo utemeljiti ob upoštevanju vseh dokumentov, ki vsebujejo argumente tožeče stranke, na podlagi katerih je bila sprejeta pred njim izpodbijana odločba. Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe s sklicevanjem le na dopis tožeče stranke z dne 8. septembra 2005 napačno menil, da argumenti tožeče stranke, ki se nanašajo na verjetnost, da se z neupravičeno uporabo prijavljene znamke nepošteno izkorišča prejšnja znamka, niso bili podprti.
- 58 Glede na navedene ugotovitve je treba, prvič, zavrniti trditev UUNT, da so očitki, ki jih je tožeča stranka navedla pred Splošnim sodiščem in ki se nanašajo na verjetnost parazitstva na besedni znamki SPA, registrirani za proizvode iz razreda 32, nedopustni, ker naj bi spreminjali predmet spora, kot je predložen odboru za pritožbe. Drugič, kot je pravilno navedla tožeča stranka, iz navedenih ugotovitev je razvidno, da je odbor za pritožbe v bistvu storil napako s tem, da ni opravil analize argumentov, ki jih je tožeča stranka predložila oddelku za ugovore v utemeljitev očitka, ki se nanaša na verjetnost parazitstva na navedeni prejšnji znamki, čeprav bi to moral storiti.
- 59 Dalje, v skladu s sodno prakso, na katero je bilo opozorjeno v točki 52 zgoraj, verjetnost parazitstva glede na zelo velik ugled besedne znamke SPA, registrirane za proizvode iz razreda 32, kot je bil dokazan v obravnavanem primeru in tudi že predhodno priznan s strani Splošnega sodišča, kot je tožeča stranka poudarila v stališčih z dne 24. maja 2011 (zgoraj v točki 44 navedena sodba MINERAL SPA, EU:T:2008:215, točke od 41 do 43), ni mogoče *prima facie* izključiti.
- 60 V teh okoliščinah je treba glede na to, da je odbor za pritožbe zavrnil ugovor, ki je temeljil na besedni znamki SPA, registrirani za proizvode iz razreda 32, ne da bi vsebinsko preveril, ali so bili za zavrnitev ugovora izpolnjeni vsi pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, navedeni v točki 22 zgoraj, natančneje, pogoj, ki se nanaša na podobnost nasprotujočih si znakov, in pogoj, ki se nanaša na verjetnost parazitstva na navedeni prejšnji znamki, kar se presoja med drugim glede na intenzivnost ugleda navedene znamke, ugotoviti, da je treba drugemu delu tožbenega razloga tožeče stranke ugoditi.
- 61 Glede na to, da odbor za pritožbe ni analiziral verjetnosti, da prijavljena znamka nepošteno izkorišča zadevno prejšnjo znamko, je treba ugotoviti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso Splošno sodišče presoje odbora za pritožbe ne more nadomestiti s svojo presojo, še manj pa opraviti presojo glede predmeta, do katerega se ta odbor še ni opredelil (glej v tem smislu sodbo z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, ZOdl., EU:C:2011:452, točka 72).
- 62 Glede na vse zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno menil, da pogoj, ki se nanaša na ugled prejšnje znamke, v obravnavanem primeru ni izpolnjen, ter da prav tako napačno ni preveril obstoja verjetnosti, da prijavljena znamka nepošteno izkorišča prejšnjo znamko, čeprav bi to, kot je bilo navedeno zgoraj, moral storiti. Edini tožbeni razlog je treba zato sprejeti kot utemeljen in izpodbijano odločbo razveljaviti.

## **Stroški**

- <sup>63</sup> V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT in intervenientka nista uspela, zato se jima v skladu s predlogi tožeče stranke poleg plačila lastnih stroškov naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 9. januarja 2012 (zadeva R 2396/2010-1) se razveljavi.**
- 2. UUNT in Orly International, Inc., se poleg plačila lastnih stroškov naloži plačilo stroškov Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

M. E. Martins Ribeiro

S. Gervasoni

L. Madise

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 5. maja 2015.

Podpisi