RETTENS DOM (Femte Afdeling)

25. marts 2009 *

I sag T-109/07,

L'Oréal SA, Paris (Frankrig), ved avocat E. Baud,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: fransk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, Spa (Belgien), ved avocats E. Cornu, L. De Brouwer og D. Moreau,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 24. januar 2007 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 468/2005-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV og L'Oréal SA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne M. Prek (refererende dommer) og V. Ciucă,

justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 11. april 2007,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. juni 2007,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. juli 2007,

efter retsmødet den 6. november 2008,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 28. november 2000 indgav sagsøgeren, L'Oréal SA, i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (herefter »forordning nr. 40/94«), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, som ansøgtes registreret, var ordmærket SPA THERAPY.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 3 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse: »Parfumer, eau de toilette; badegeléer og -salte til kar- og brusebad, ikke til medicinsk brug; toiletsæbe; deodoranter til personlig brug; kosmetiske præparater, navnlig cremer, lotioner, geléer og pudder til ansigt, krop og hænder; sollotioner, -geléer og -olie samt aftersunprodukter (kosmetiske præparater); makeuppræparater; shampoer; geléer, skum, balsam og produkter i form af aerosoler til sætning og pleje af hår; hårlak; hårfarvningsmidler og præparater til afblegning af hår; præparater til hårondulering og hårpermanent; æteriske olier«.

4 Registreringsansøgningen blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 55/2002 den 15. juli 2002.

5 Den 14. oktober 2002 rejste intervenienten, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registrering af det ansøgte varemærke for alle varer omfattet heraf.

6 Til støtte for indsigelsen påberåbte intervenienten sig bl.a., at der var risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 med forskellige ældre varemærker, herunder ordmærket SPA, registreret ved Bureau Benelux des marques (Benelux-Varemærkemyndigheden) den 11. marts 1981, under nr. 372307, for »Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler« henhørende under klasse 3. Intervenienten påberåbte sig desuden artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning nr. 40/94 på grundlag af flere ældre registreringer.

7 Ved afgørelse af 29. marts 2005 tog Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret indsigelsen til følge, idet den fandt, at betingelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 var opfyldt. Indsigelsesafdelingen undersøgte ikke registreringshindringerne i artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning nr. 40/94 og henviste alene til risikoen for forveksling med det ældre ordmærke SPA (herefter »det ældre varemærke«).

8 Den 22. april 2005 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

9 Ved afgørelse af 24. januar 2007 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen med den begrundelse, at betingelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 var opfyldt. Angående for det første sammenligningen mellem de omhandlede varer anførte appelkammeret, at det ikke var anfægtet af parterne, at de var af samme art. Angående dernæst sammenligningen mellem de omhandlede tegn fandt appelkammeret, at der skulle tages hensyn til den øgede grad af særpræg, som ordet »spa« har for den berørte kundekreds, der består af gennemsnitsforbrugeren i Benelux-landene, og fulgte ikke sagsøgerens argumentation, hvorefter ordet »spa« er beskrivende for kosmetiske produkter henhørende under klasse 3. På dette grundlag fandt appelkammeret, at ordbestanddelen »spa« var det ansøgte varemærkes primære tiltrækningsbestanddel, og at de omtvistede tegn derfor lignede hinanden på trods af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle forbundet med, at ordbestanddelen »therapy« var en del af det ansøgte varemærke. Endelig bemærkede appelkammeret, at det på området for kosmetik ofte er således, at fabrikanterne markedsfører flere grupper af produkter under forskellige undermærker. Appelkammeret udledte heraf, at det var sandsynligt, at forbrugeren ville antage, at varerne omfattet af det ansøgte varemærke blev forhandlet under intervenientens kontrol. Desuden afslog appelkammeret at give medhold i sagsøgerens begæring om, at intervenienten skulle fremlægge bevis for reel brug af varemærket, idet denne begæring var fremsat efter fristens udløb.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret og eventuelt intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

12 Det skal indledningsvis bemærkes, at intervenienten har bestridt, at flere af stævningens bilag kan antages til realitetsbehandling, idet de indeholder dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. I den foreliggende sag er det imidlertid ikke nødvendigt at efterprøve, om hvert af de bilag, som intervenienten har anfægtet, kan antages til realitetsbehandling, eftersom Retten kan vurdere sagsøgerens argumenter i lyset af de dokumenter, der blev fremlagt under den administrative procedure, og som fremgår af akterne i sagen for Harmoniseringskontoret, som er blevet tilstillet Retten i henhold til procesreglementets artikel 133.

13 Sagsøgeren har fremført et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

14 I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det varemærke, der søges registreret, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det

ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

15 I det foreliggende tilfælde er det ældre varemærke beskyttet i Benelux-landene. Det er således opfattelsen af de omtvistede varemærker hos forbrugerne af de omhandlede varer på disse medlemsstaters område, der skal tages i betragtning. Desuden fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 12, at den relevante kundekreds henset til arten af de omhandlede varer bestod af gennemsnitsforbrugere. Denne analyse forekommer korrekt og er i øvrigt ikke anfægtet af sagsøgeren.

16 Ifølge fast retspraksis skal risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed, der defineres som risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, bedømmes ud fra en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25 og 26, jf. også analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29).

17 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. analogt Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25).

18 I forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, kan vurderingen af ligheden mellem to varemærker ikke begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne

bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele. Det er kun, når alle andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel (Domstolens dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 41 og 42, og af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 42 og 43).

19 Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel, og at det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, derfor kan forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger risiko for forveksling. I en sådan situation kan konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, således ikke være betinget af, at det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, domineres af den del heraf, som udgør det ældre varemærke (jf. i denne retning og analogt Domstolens dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 30-33).

20 I det foreliggende tilfælde er parterne — som anført af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 11 — enige om, at de varer, som er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme art.

21 Angående sammenligningen mellem de omtvistede tegn skal det bemærkes, at den ansøgte varemærke består af det ældre varemærke tilføjet ordet »therapy«.

22 Det må endvidere konstateres, at det ældre varemærke, selv om det ikke udgør den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke, bevarer en selvstændig adskillelsesevne inden for dette.

23 For det første udgøres det ansøgte varemærke ikke af et nyt ord, der har en selvstændig betydning, der er forskellig fra den, der fremkommer ved den blotte sammenstilling af de bestanddele, som det består af, men af to ord, der tydeligt er forskellige: »spa« og »therapy«.

24 For det andet fremgår det, at ordet »spa«, der udgør både det ældre varemærke og den bestanddel, der er fælles for de to varemærker, har en normal grad af særpræg i forhold til de kosmetiske produkter, der er omfattet af de omtvistede varemærker.

25 Sagsøgerens påstande om, at ordet »spa« angiveligt har en beskrivende karakter eller er en artsbetegnelse i forhold til kosmetiske produkter, er således ikke overbevisende. De beviser, der er fremlagt af sagsøgeren under den administrative procedure, og som fremgår af akterne i sagen for Harmoniseringskontoret, godtgør alene, at dette ord muligvis har beskrivende karakter og er en artsbetegnelse for områder, der er tilegnet hydroterapi, såsom tyrkiske bade eller saunaer, men ikke, at der foreligger en beskrivende karakter og en artsbetegnelse for så vidt angår de kosmetiske produkter, der er omfattet af det ansøgte varemærke. Det eneste, der taler for sagsøgerens synspunkt, er en afgørelse truffet af tribunal de grande instance de Paris. Bevisværdien heraf er imidlertid begrænset. For det første kan denne afgørelse alene antages at vedrøre opfattelsen hos en del af den relevante kundekreds, nemlig den fransktalende kundekreds i Benelux-landene. For det andet fremgår det, at praksis ved andre retsinstanser, herunder cour d'appel de Paris, går imod standpunktet i denne afgørelse.

26 De andre elementer, der blev fremlagt af sagsøgeren under den administrative procedure ved Harmoniseringskontoret, som uddrag fra ordbøger, beviser vedrørende brugen af ordet »spa« i pressen og på internettet eller de spørgeundersøgelser, der er foretaget af opfattelsen af ordet »spa« i Nederlandene, godtgør alene, at ordet »spa« har

en beskrivende karakter og er en artsbetegnelse for områder, der er tilegnet hydroterapi, såsom tyrkiske bade eller saunaer.

27 For så vidt angår henvisningerne til Harmoniseringskontorets praksis er det tilstrækkeligt at bemærke, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser ifølge fast praksis udelukkende bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (jf. Rettens dom af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 68 og den deri nævnte retspraksis).

28 Selv hvis sagsøgerens påstand, fremsat under retsmødet, hvorefter ordet »spa« er beskrivende og en artsbetegnelse for et af de steder, hvor de kosmetiske produkter anvendes eller markedsføres, nemlig områder, der er tilegnet hydroterapi, såsom tyrkiske bade og saunaer, i øvrigt er korrekt, kan det imidlertid ikke udledes heraf, at ordet følgelig mangler det fornødne særpræg i forhold til kosmetiske produkter, eller at dette særpræg er for svagt til, at det kan konkluderes, at det ældre varemærke har en selvstændig adskillelsesevne inden for det ansøgte varemærke. Den forbindelse, der er mellem de kosmetiske produkter og områderne tilegnet hydroterapi på grund af produkternes anvendelse i denne forbindelse, er således ikke af en sådan art, at konklusionen for så vidt angår den beskrivende karakter eller artsbetegnelsen af ordet »spa« også gælder for disse produkter.

29 Det skal derfor efterprøves, om det ansøgte varemærkes helhedsindtryk — på grund af denne selvstændige adskillelsesevne — kan foranledige kundekredsen til at antage, at de omhandlede varer hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og at der derfor er en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

30 Indledningsvis skal det bemærkes, at forbrugeren generelt set i højere grad lægger mærke til, hvordan et varemærke begynder, end til, hvordan det slutter (Rettens dom af 7.9.2006, sag T-133/05, Meric mod KHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), Sml. II, s. 2737, præmis 51). Det ældre varemærke er imidlertid placeret i

begyndelsen af det ansøgte varemærke. Det følger heraf, at dets selvstændige adskillelsesevne så meget desto mere kan give anledning til forveksling hos den relevante kundekreds for så vidt angår varernes handelsmæssige oprindelse.

31 Dernæst skal det bemærkes, at ordet »therapy« ikke er et velkendt firmanavn som i sagen, der gav anledning til Medion-dommen, nævnt i præmis 19 ovenfor, men er et ord, som — uden at være beskrivende for kosmetiske produkter — ikke har en særlig høj grad af særpræg i forhold til disse, idet det kan opfattes som en hentydning til produkternes velgørende virkning.

32 Endelig er det ofte således, som anført med rette af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 13, at fabrikanterne af kosmetik markedsfører flere grupper af produkter under forskellige undermærker. Derfor kan den omstændighed, at det ansøgte varemærke består af det ældre varemærke SPA, efterfulgt af ordet »therapy«, foranledige forbrugeren til at antage, at der er tale om en varegruppe, der markedsføres af intervenienten.

33 Det følger af det foregående, at forskellene mellem tegnene, der består i, at det ansøgte varemærke indeholder ordet »therapy«, ikke kan kompensere for de væsentlige ligheder mellem de omtvistede tegn, der følger af, at det ældre varemærke er det ansøgte varemærkes begyndelse, samt af den selvstændige adskillelsesevne, som det har i dette. Desuden må det — eftersom de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme art — konkluderes, at den relevante kundekreds vil antage, at disse varer hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder.

34 På den baggrund skal der gives medhold i appelkammerets konklusion i den anfægtede afgørelses punkt 13, hvorefter der foreligger risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

35 Derfor må det eneste anbringende, der er gjort gældende, vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forkastes, og sagsøgte må følgelig frifindes.

Sagens omkostninger

36 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) L'Oréal SA betaler sagens omkostninger.

Vilaras Prek Ciucă

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 25. marts 2009.

E. Coulon M. Vilaras

Justitssekretær Afdelingsformand