ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

25 maart 2009*

In zaak T-109/07,

L'Oréal SA, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door E. Baud, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Frans.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, gevestigd te Spa (België), vertegenwoordigd door E. Cornu, L. De Brouwer en D. Moreau, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 24 januari 2007 (zaak R 468/2005-4) inzake een oppositieprocedure tussen Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV en L'Oréal SA,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, M. Prek (rapporteur) en V. Ciucă, rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 11 april 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 25 juni 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 17 juli 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 6 november 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 28 november 2000 heeft verzoekster, L'Oréal SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken SPA THERAPY.

3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Parfums, eau de toilette; gels en zouten voor bad en douche, niet voor medisch gebruik; toiletzepen; deodorants voor persoonlijk gebruik; cosmetische middelen, met name crèmes, milks, lotions, gels en poeders voor het gezicht, het lichaam en de handen; milks, gels en oliën voor het bruinen en voor na het zonnen (cosmetische middelen); make-uppreparaten; shampoos; gels, schuim en balsems, producten in de vorm van spuitbussen voor het opmaken van kapsels en voor het verzorgen van het haar; haarlakken; haarverven en preparaten voor het ontkleuren van het haar; preparaten voor het onduleren en permanenten van het haar; etherische oliën."

4 Op 15 juli 2002 is de inschrijvingsaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 55/2002.

5 Op 14 oktober 2002 heeft interveniënte, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle waren waarop dit merk betrekking heeft.

6 Ter ondersteuning van haar oppositie voert interveniënte met name aan dat er verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat ten aanzien van verschillende oudere merken, waaronder het woordmerk SPA, dat op 11 maart 1981 onder nummer 372307 bij het Benelux-Merkenbureau is ingeschreven voor „bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen" van klasse 3. Interveniënte beroept zich bovendien op artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 40/94 en voert verschillende oudere inschrijvingen aan.

7 Bij beslissing van 29 maart 2005 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen op grond dat was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De oppositieafdeling heeft de in artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde weigeringsgronden niet onderzocht en heeft zich uitsluitend gebaseerd op het gevaar voor verwarring met het oudere woordmerk SPA (hierna: „ouder merk").

8 Op 22 april 2005 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

9 Bij beslissing van 24 januari 2007 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van het BHIM het beroep verworpen op grond dat was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Wat, ten eerste, de vergelijking van de betrokken waren betreft, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat partijen niet betwistten dat de waren dezelfde waren. Wat, ten tweede, de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, was zij van oordeel dat rekening diende te worden gehouden met het grotere onderscheidend vermogen van de term „spa" voor het betrokken publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument in de Benelux-landen, en heeft zij niet ingestemd met verzoeksters betoog dat de term „spa" beschrijvend is voor cosmetische middelen van klasse 3. Op deze basis heeft zij geoordeeld dat het woordelement „spa" het voornaamste aantrekkingselement van het aangevraagde merk was en dat de conflicterende tekens bijgevolg overeenstemden, ondanks de visuele, auditieve en begripsmatige verschillen als gevolg van het in het aangevraagde merk aanwezige woordelement „therapy". Ten slotte heeft de kamer van beroep opgemerkt dat producenten van cosmetica vaak verschillende productlijnen onder afzonderlijke submerken op de markt brengen. Daaruit heeft zij afgeleid dat de consument wellicht aanneemt dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren onder toezicht van interveniënte op de markt worden gebracht. Bovendien heeft de kamer van beroep verzoeksters vraag dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van haar merk levert, niet toegewezen om reden dat dit verzoek buiten de termijn was ingediend.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM en, voor zover nodig, interveniënte te verwijzen in de kosten.

11 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

12 Vooraf zij opgemerkt dat interveniënte de ontvankelijkheid van talrijke bijlagen bij het verzoekschrift betwist op grond dat zij documenten omvatten die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. In casu behoeft echter niet te worden nagegaan of elk van de door interveniënte betwiste bijlagen ontvankelijk is, aangezien het Gerecht verzoeksters argumenten kan beoordelen op basis van de documenten die tijdens de administratieve procedure zijn overgelegd en die voorkomen in het dossier van de procedure voor het BHIM, dat door het BHIM overeenkomstig artikel 133 van het Reglement voor de procesvoering aan het Gerecht is toegezonden.

13 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

14 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of

soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

15 In casu wordt het oudere merk beschermd in de landen van de Benelux. Dus dient rekening te worden gehouden met de perceptie van de conflicterende merken door de consument van de betrokken waren op het grondgebied van deze lidstaten. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing geoordeeld dat, gezien de soort betrokken waren, het relevante publiek bestond uit de gemiddelde consument. Deze analyse blijkt correct te zijn en wordt door verzoekster overigens niet betwist.

16 Volgens vaste rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek, dat wordt omschreven als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punten 25 en 26; zie eveneens, mutatis mutandis, arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29].

17 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie, mutatis mutandis, arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25).

18 Bij het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke

vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arresten Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punten 41 en 42, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punten 42 en 43).

19 Afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk dat een derde gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt, en dat het daardoor mogelijk is dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en er dus sprake kan zijn van verwarringsgevaar. In een dergelijke context kan voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar, immers niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit het oudere merk bestaat, de door dat samengestelde teken opgeroepen totaalindruk domineert (zie in die zin en mutatis mutandis, arrest Hof van 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punten 30-33).

20 In casu is, zoals de kamer van beroep in punt 11 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, tussen de partijen in confesso dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn.

21 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, zij opgemerkt dat het aangevraagde merk bestaat uit het oudere merk, waaraan het woord „therapy" is toegevoegd.

22 Tevens dient te worden vastgesteld dat het oudere merk binnen het aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, zonder dat het het dominerende bestanddeel ervan vormt.

23 In de eerste plaats bestaat het aangevraagde merk niet uit een nieuw woord dat een autonome betekenis heeft die te onderscheiden is van de loutere samenvoeging van de bestanddelen ervan, doch uit twee duidelijk van elkaar gescheiden woorden: „spa" en „therapy".

24 In de tweede plaats bezit het woord „spa", dat zowel het oudere merk als het gemeenschappelijke element van beide merken vormt, een normaal onderscheidend vermogen voor de door de conflicterende merken aangeduide cosmetica.

25 Verzoeksters betoog dat het woord „spa" voor cosmetica een beschrijvend of algemeen woord is, overtuigt immers niet. De bewijselementen die verzoekster tijdens de administratieve procedure heeft aangedragen en die in het dossier van de procedure voor het BHIM voorkomen, tonen alleen aan dat deze term eventueel een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor waterkuuroorden, zoals Turkse baden of sauna's, en geen beschrijvende en algemene term is voor de door het aangevraagde merk aangeduide cosmetica. Het enige element dat pleit voor verzoeksters stelling, is een beslissing van het Tribunal de grande instance de Paris. Deze beslissing heeft evenwel een beperkte bewijswaarde. Zij kan enkel betrekking hebben op de perceptie van een deel van het relevante publiek, het Franstalige publiek van de Benelux-landen. Bovendien wordt het standpunt dat in deze beslissing wordt ingenomen, weerlegd door andere rechterlijke instanties, waaronder de Cour d'appel de Paris.

26 De andere elementen die verzoekster tijdens de administratieve procedure voor het BHIM heeft aangedragen, zoals de woordenboekuittreksels, de bewijselementen in verband met het gebruik van het woord „spa" in de pers en op internet of de in Nederland uitgevoerde opiniepeiling betreffende de perceptie van het woord „spa",

kunnen enkel aantonen dat het woord „spa" een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor waterkuuroorden zoals Turkse baden of sauna's.

27 Wat de verwijzingen naar de beslissingspraktijk van het BHIM betreft, behoeft slechts eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend wordt beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van hun vroegere beslissingspraktijk [zie arrest Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 68 en aangehaalde rechtspraak].

28 Gesteld dat verzoeksters verklaring ter terechtzitting correct zou blijken, namelijk dat het woord „spa" een beschrijvende en algemene aanduiding vormt voor een plaats waar cosmetica worden gebruikt of verkocht, te weten waterkuuroorden zoals Turkse baden en sauna's, dan kan bovendien daaruit evenwel niet worden afgeleid dat dit woord bijgevolg voor cosmetica onderscheidend vermogen mist of dat dit onderscheidend vermogen te gering is opdat kan worden geconcludeerd dat het oudere merk een zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk inneemt. Op basis van het verband dat bestaat tussen cosmetica en waterkuuroorden, doordat cosmetica in dat kader worden gebruikt, kan immers niet worden geconcludeerd dat het woord „spa" eveneens voor deze waren een beschrijvende of algemene aanduiding vormt.

29 Er dient dus te worden nagegaan of door deze zelfstandige onderscheidende plaats, het publiek op basis van de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk kan aannemen dat de betrokken waren minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn en of er dus sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

30 Allereerst zij opgemerkt dat de consument doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan [arrest Gerecht van 7 september 2006, Meric/BHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Jurispr. blz. II-2737, punt 51]. Het oudere merk staat juist aan het begin van

het aangevraagde merk. De zelfstandige onderscheidende plaats die het oudere merk in het aangevraagde merk inneemt, kan bijgevolg des te gemakkelijker bij het relevante publiek verwarring doen ontstaan omtrent de commerciële herkomst van de waren.

31 Daarnaast is het woord „therapy" geen bekende handelsnaam zoals in de zaak die heeft geleid tot het arrest Medion, punt 19 supra, maar een term die zonder cosmetica te beschrijven geen bijzonder hoog onderscheidend vermogen bezit voor deze waren doordat hij kan worden opgevat als een zinspeling op de heilzame werking van deze waren.

32 Ten slotte brengen producenten van cosmetica, zoals de kamer van beroep in punt 13 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, vaak verschillende productlijnen onder afzonderlijke submerken op de markt. Het feit dat het aangevraagde merk bestaat uit het oudere merk SPA gevolgd door het woord „therapy", kan de consument bijgevolg doen aannemen dat het gaat om een door interveniënte verkochte productlijn.

33 Uit al het voorgaande volgt dat de verschillen tussen de tekens, doordat het woord „therapy" voorkomt in het aangevraagde merk, niet kunnen opwegen tegen de hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, doordat het oudere merk aan het begin van het aangevraagde merk voorkomt en daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt. Aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn, dient bovendien te worden geconcludeerd dat het relevante publiek zal aannemen dat deze minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

34 Bijgevolg dient te worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep, in punt 13 van de bestreden beslissing, dat er sprake is van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.

35 Derhalve moet het enige middel, namelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, worden afgewezen en dus moet het beroep worden verworpen.

Kosten

36 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) L'Oréal SA wordt verwezen in de kosten.

Vilaras Prek Ciucă

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 maart 2009.

ondertekeningen