FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 25 mars 2009 *

I mål T-109/07,

L'Oréal SA, Paris (Frankrike), företrätt av E. Baud, avocat,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: franska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

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

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 24 januari 2007 (ärende R 468/2005-4) om ett invändningsförfarande mellan Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV och L'Oréal SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna M. Prek (referent) och V. Ciucă,

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 april 2007,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 juni 2007,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 juli 2007,

efter förhandlingen den 6 november 2008,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, L'Oréal SA, ingav den 28 november 2000 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet SPA THERAPY.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Parfymer, eau-de-toilette; medicinska geléer och salter för bad och dusch; toalettvålar; deodoranter för personligt bruk; kosmetika, speciellt krämer, lotioner, geléer och puder för ansiktet, kroppen och händerna; solmjölk, -geler och -oljor samt medel för användning efter solning (kosmetika); make-up-preparat; schamponeringsmedel; hårvårds- och hårläggningsprodukter i form av gel, skum, balsam, sprej; hårsprejer; färg- och blekningspreparat för håret; preparat för hårläggning och hårpermanent; eteriska oljor”.

4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 55/2002 av den 15 juli 2002.

5 Den 14 oktober 2002 framställde intervenienten Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för samtliga varor som avsågs med varumärket.

6 Till stöd för sin invändning åberopade intervenienten bland annat att det föreligger risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, med olika äldre varumärken, däribland ordmärket SPA, som registrerades vid Benelux varumärkesbyrå den 11 mars 1981 (ärende nr 372307) för ”Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål, parfymerivaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat och tandkrämer” i klass 3. På grundval av olika äldre registreringar åberopade intervenienten dessutom artikel 8.4 och 8.5 i förordning nr 40/94.

7 Genom beslut av den 29 mars 2005 biföll invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen eftersom den fann att villkoren i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 var uppfyllda. Invändningsenheten prövade inte registreringshindren enligt artikel 8.4 och 8.5 i förordning nr 40/94, utan grundade sig enbart på att det förelåg risk för förväxling med det äldre ordmärket SPA (nedan kallat det äldre varumärket).

8 Den 22 april 2005 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.

9 Genom beslut av den 24 januari 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet med motiveringen att villkoren i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 var uppfyllda. Överklagandenämnden anmärkte allra först, såvitt avser jämförelsen mellan de aktuella varorna, att det inte hade bestritts av parterna att de var identiska. Vad beträffar jämförelsen mellan de motstående kännetecknen fann överklagandenämnden vidare att den högre särskiljningsförmågan för begreppet ”spa” för den berörda allmänheten, som utgörs av genomsnittskonsumenten i Beneluxländerna, skulle beaktas. Överklagandenämnden delade inte sökandens uppfattning att begreppet ”spa” var beskrivande för kosmetiska varor i klass 3. Överklagandenämnden fann på denna grund att ordelementet spa var den huvudsakliga tilldragande beståndsdelen av det sökta varumärket, och att de motstående varumärkena följaktligen liknade varandra, trots visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnader till följd av att det sökta varumärket innefattar ordelementet ”therapy”. Överklagandenämnden konstaterade slutligen att det var vanligt förekommande att tillverkare inom kosmetikasektorn släpper ut flera varukollektioner på marknaden med olika undervarumärken. Av detta drog överklagandenämnden slutsatsen att det var sannolikt att konsumenterna skulle tro att det var intervenienten som saluförde de varor som omfattas av det sökta varumärket. Överklagandenämnden biföll inte heller sökandens begäran att intervenienten skulle lägga fram bevis för att det företagits ett verkligt bruk av varumärket, då denna begäran hade framställts för sent.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och, i den mån det behövs, intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

12 Intervenienten har gjort gällande att flera av bilagorna till ansökan inte kan tillåtas som bevisning i målet, eftersom de innefattar handlingar som lagts fram för första gången vid förstainstansrätten. I förevarande fall är det emellertid inte nödvändigt att pröva huruvida var och en av de bilagor som intervenienten ifrågasatt kan tillåtas som bevisning i målet, eftersom förstainstansrätten kan bedöma sökandens argument mot bakgrund av de handlingar som har lagts fram under det administrativa förfarandet och under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Harmoniseringsbyrån har översänt handlingarna till förstainstansrätten i enlighet med artikel 133 i rättegångsreglerna.

13 Sökanden har som enda grund åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

14 Om innehavaren av ett äldre varumärke framställer en invändning ska enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 det varumärke som ansökan gäller inte registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de

varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

15 I förevarande fall är det äldre varumärket skyddat i Beneluxländerna. Det är således konsumenternas uppfattning av de motstående varumärkena för de aktuella varorna i dessa medlemsstater som ska beaktas. I punkt 12 i det angripna beslutet har överklagandenämnden dessutom funnit, med hänsyn tagen till de aktuella varornas art, att omsättningskretsen utgörs av genomsnittskonsumenter. Denna analys framstår som riktig och har för övigt inte bestritts av sökanden.

16 Enligt fast rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten, vilken definieras som en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band, göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån – Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkterna 25 och 26. Se även analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29).

17 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (Se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

18 Vid prövningen av om det föreligger risk för förväxling ska bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som

ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar. Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkterna 41 och 42, och av den 20 september 2007 i mål C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 42 och 43).

19 I vanliga fall uppfattar genomsnittskonsumenten ett varumärke som en helhet, även om detta helhetsintryck kan domineras av en eller flera av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke. Det kan emellertid inte uteslutas att ett äldre varumärke, som används av tredjeman i ett sammansatt kännetecken, i ett enskilt fall behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet utan att det för den skull utgör en dominerande beståndsdel. Därigenom kan helhetsintrycket av det sammansatta kännetecknet få allmänheten att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från företag som åtminstone har ekonomiska band. Om så är fallet anses det föreligga en förväxlingsrisk. Det utgör nämligen i ett sådant fall inte ett villkor för att en förväxlingsrisk ska anses föreligga att det sammansatta kännetecknets helhetsintryck domineras av den del av kännetecknet som består av det äldre varumärket (se för ett liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkterna 30–33).

20 I förevarande fall är det ostridigt mellan parterna, såsom överklagandenämnden har påpekat i punkt 11 i det angripna beslutet, att de varor som omfattas av de motstående varumärkena är identiska.

21 Vad beträffar jämförelsen av de motstående kännetecknen kan det noteras att det sökta varumärket är sammansatt av det äldre varumärket kombinerat med ordet therapy.

22 Det kan även påpekas att det äldre varumärket behåller en självständig kännetecknande ställning i det sökta varumärket, utan att för den skull utgöra den dominerande beståndsdelen av det.

23 För det första utgörs inte det sökta varumärket av ett nytt ord med en självständig betydelse som inte är densamma som en sammanställning av de beståndsdelar som det är sammansatt av, utan av två ord, spa och therapy, som tydligt kan särskiljas från varandra.

24 För det andra har ordet spa, som både utgör det äldre varumärket och är den gemensamma beståndsdelen för de två varumärkena, en normal särskiljningsförmåga med avseende på kosmetiska varor som omfattas av de motstående varumärkena.

25 Sökandens påståenden, att ordet spa har en beskrivande eller generisk karaktär med avseende på kosmetiska varor, är nämligen inte övertygande. Av de handlingar som sökanden har gett in under det administrativa förfarandet och under förfarandet vid harmoniseringsbyrån framgår endast att detta begrepp eventuellt har en beskrivande och generisk karaktär för anläggningar avsedda för hydroterapi, såsom ångbastur eller vanliga bastur, och inte en sådan karaktär som den som avser de kosmetiska varor som omfattas av det sökta varumärket. Den enda omständighet som förefaller tala för sökandens ståndpunkt är ett avgörande från Tribunal de grande instance de Paris. Dess bevisvärde är emellertid begränsat. För det första kan detta avgörande endast avse den uppfattning som en del av omsättningskretsen har, närmare bestämt den fransktalande allmänheten i Beneluxländerna. För det andra förefaller det som om ståndpunkten i detta avgörande har bestritts av andra domstolar, däribland Cour d'appel de Paris.

26 De andra omständigheter som sökanden har framfört under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån, såsom utdrag ur ordböcker, bevisningen avseende användandet av ordet spa i pressen och på Internet samt den undersökning som genomförts i Nederländerna avseende hur ordet spa uppfattas, medför endast att

den beskrivande och generiska karaktären av ordet spa bekräftas för anläggningar avsedda för hydroterapi, såsom ångbastur eller vanliga bastur.

27 Vad beträffar hänvisningarna till harmoniseringsbyråns beslutspraxis ska lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna enligt fast rättspraxis enbart bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (se förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 68 och där angiven rättspraxis).

28 Om det påstående som sökanden har framfört under förhandlingen är riktigt, att ordet spa är beskrivande och generiskt för ett av de ställen där kosmetiska varor används och saluförs, det vill säga anläggningar avsedda för hydroterapi, såsom ångbastur eller vanliga bastur, kan emellertid inte den slutsatsen dras av detta att ordet därför saknar särskiljningsförmåga för kosmetiska varor eller att särskiljningsförmågan är för svag för att komma fram till slutsatsen att det äldre varumärket har en självständig kännetecknande ställning i det sökta varumärket. Sambandet mellan de kosmetiska varorna och anläggningarna avsedda för hydroterapi är nämligen, till följd av deras användning i detta sammanhang, inte sådant att slutsatsen beträffande den beskrivande eller generiska karaktären av ordet spa kan gälla med avseende på dessa.

29 Det ska således prövas om det sökta varumärket, till följd av denna självständiga kännetecknande ställning, åstadkommer ett helhetsintryck som kan leda till att allmänheten tror att de aktuella varorna åtminstone härrör från företag med ekonomiska band och att det följaktligen föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

30 Det ska först noteras att konsumenterna i allmänhet fäster större uppmärksamhet vid ett varumärkes början än vid dess slut (förstainstansrättens dom av den 7 september 2006 i mål T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyrån – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), REG 2006, s. II-2737, punkt 51). Det äldre varumärket är placerat i början av det sökta varumärket. Av detta följer att den

självständiga kännetecknande ställning som det äldre varumärket innehar löper större risk att leda till att omsättningskretsen förväxlar varornas kommersiella ursprung.

31 Det ska därefter noteras att ordet therapy inte är en välrenommerad firma såsom var fallet i domen i det ovannämnda målet Medion, punkt 19, utan ett begrepp som, utan att vara beskrivande för kosmetiska varor, inte har en särskilt stor särskiljningsförmåga med avseende på dessa, då det kan förstås som att det gör anspelning på produkternas välgörande egenskaper.

32 Såsom överklagandenämnden med rätta har påpekat i punkt 13 i det angripna beslutet är det vanligt förekommande att tillverkare inom kosmetikasektorn släpper ut flera varukollektioner på marknaden med olika undervarumärken. Det faktum att det sökta varumärket utgörs av det äldre varumärket SPA och sedan ordet therapy kan följaktligen leda till att konsumenter får uppfattningen att det här är fråga om en varukollektion som saluförs av intervenienten.

33 Mot bakgrund av det ovan anförda följer att de skillnader mellan kännetecknen som beror på ordet therapy i det sökta varumärket inte är av sådan beskaffenhet att de kan kompensera för de stora likheter mellan de motstående kännetecknen som beror på att det äldre varumärket är placerat i början av det sökta varumärket och på den självständiga kännetecknande ställning som det innehar där. Eftersom de varor som omfattas av de motstående varumärkena är identiska får det dessutom antas att omsättningskretsen uppfattar det som att dessa åtminstone härrör från företag med ekonomiska samband.

34 Överklagandenämndens slutsats i punkt 13 i det angripna beslutet, enligt vilken det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, ska följaktligen godtas.

35 Talan kan inte vinna bifall på grunden avseende ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och ska följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

36 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) L'Oréal SA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras Prek Ciucă

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 25 mars 2009.

Underskrifter