RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

12. november 2009 *

I sag T-438/07,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, Spa (Belgien), ved avocats L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl og S. Abel,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved B. Schmidt, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: tysk.

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

De Francesco Import GmbH, Nürnberg (Tyskland), ved avocats D. Terheggen og H. Lindner,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 13. september 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1285/2006-2) vedrørende en indsigelsessag, som verserer mellem De Francesco Import GmbH og Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Papasavvas og N. Wahl (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig T. Weiler,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. november 2007,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. juni 2008,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. maj 2008,

efter retsmødet den 25. marts 2009,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 27. juli 2001 indgav intervenienten, De Francesco Import GmbH, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).

2 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket SpagO.

3 De varer, som varemærkesansøgningen vedrører, henhører under klasse 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«.

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 18/2002 af 4. marts 2002.

5 Den 4. juni 2002 rejste Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle de heraf omfattede varer.

6 Indsigelsen var baseret på det ældre ordmærke SPA, som har været registreret ved Benelux-varemærkemyndigheden for varerne »mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; saft og andre præparater til fremstilling af drikke«, der henhører under klasse 32.

7 Ved afgørelse af 28. juli 2006 tog Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret indsigelsen til følge på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009). Derfor begrænsede Indsigelsesafdelingen sin behandling af indsigelsen til registreringen af det ældre ordmærke SPA ved Benelux-varemærkemyndigheden. Indsigelsesafdelingen fastslog, at der forelå en tilstrækkelig lighed mellem de omtvistede varemærker i kraft af deres fælles bestanddel »spa«. Henset til de alkoholholdige drikke, som det ansøgte varemærke betegner, fandt Indsigelsesafdelingen, at det ældre varemærkes renommé muligvis kunne lide skade på grund af den skadelige virkning, som alkohol kan have på helbredet.

8 Den 28. september 2006 indgav intervenienten en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

9 Ved afgørelse af 13. september 2007 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret Indsigelsesafdelingens afgørelse. Appelkammeret vurderede, at der ikke var risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1,

litra b), i forordning nr. 207/2009], idet der kun i ringe grad var risiko for forveksling dels mellem varerne i henholdsvis klasse 32 og klasse 33, dels mellem de omtvistede varemærker. Med hensyn til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 stadfæstede appelkammeret Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved denne havde anerkendt, at varemærket SPA var velkendt i Beneluxlandene for mineralvand. Appelkammeret fastslog imidlertid, at der kun i ringe grad var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, at denne lighed ikke var tilstrækkelig til, at den berørte kundekreds kunne skabe en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, og at brugen af det ansøgte varemærke ikke kunne skade det ældre varemærkes renommé.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

12 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet som eneste anbringende anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

13 Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort gældende, at appelkammeret begik en fejl ved at fastslå, at ligheden mellem de omtvistede varemærker ikke var tilstrækkelig til, at den berørte kundekreds kunne skabe en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, og at brugen af det ansøgte varemærke til alkoholholdige drikke ikke kunne skade det ældre varemærkes renommé og handelsmæssige potentiale i forhold til mineralvand.

14 Retten gør opmærksom på, at det fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at følgende tre betingelser skal være opfyldt, for at bestemmelsen finder anvendelse. For det første skal der være identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, for det andet skal det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, have et renommé, og for det tredje skal der være en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé. Disse tre betingelser er kumulative, og fraværet af én af dem vil være tilstrækkeligt til, at bestemmelsen ikke finder anvendelse (Rettens dom af 25.5.2005, sag T-67/04, Spa Monopole mod KHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Sml. II, s. 1825, præmis 30).

15 Ligeledes henvises der til retspraksis, hvoraf følger, at når krænkelserne omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, på grundlag af hvilken den berørte

kundekreds forbinder disse to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem (jf. analogt Domstolens dom af 27.11.2008, sag C-252/07, Intel Corporation, Sml. I, s. 8823, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis).

16 Om der foreligger en sådan sammenhæng skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, særligt graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver især er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed og den berørte kundekreds, intensiteten af det ældre varemærkes renommé og risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed (jf. Intel Corporation-dommen, præmis 41 og 42 og den deri nævnte retspraksis).

17 Den anfægtede afgørelses lovlighed skal undersøges i lyset af disse overvejelser.

18 Det bemærkes, at appelkammeret i den foreliggende sag med rette i den anfægtede afgørelses punkt 24 anførte, at den berørte kundekreds var den brede offentlighed i Beneluxlandene. Såvel de varer, som det ældre varemærke, der er registreret i Beneluxlandene, omfatter, som de af det ansøgte varemærke omfattede varer er nemlig almindelige forbrugsvarer.

19 Med hensyn til det ældre varemærkes renommé er det blandt parterne ubestridt, at det ældre varemærke er velkendt i Beneluxlandene for mineralvand.

20 For så vidt angår betingelsen om, at der skal være identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, bemærkes, at graden af lighed mellem de omtvistede varemærker afhænger af, om der er elementer af visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed (Domstolens dom af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 28).

21 I den foreliggende sag konkluderede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 44 og 45, at der i ringe grad var lighed mellem de omtvistede varemærker under hensyntagen til såvel den visuelle og den lydlige lighed mellem de omtvistede varemærkers tre første bogstaver som den visuelle og den lydlige forskellighed i kraft af bestanddelen »go«. Ligheden fandtes ikke at være tilstrækkelig til, at forbrugeren kunne skabe en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker.

22 Denne konklusion skal tiltrædes.

23 Ganske vist hæfter forbrugeren sig i almindelighed mest ved begyndelsen af et af ord (Rettens dom af 17.3.2004, forenede sager T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM — González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Sml. II, s. 965, præmis 81). Dette gør sig imidlertid ikke gældende i alle tilfælde (Rettens dom af 16.5.2007, sag T-158/05, Trek Bicycle mod KHIM — Audi (ALLTREK), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 70 og den deri nævnte retspraksis), og det kan under alle omstændigheder ikke rejse tvivl om princippet, hvorefter undersøgelsen af varemærkers lighed skal tage hensyn til det helhedsindtryk, varemærkerne giver.

24 I betragtning af hvor korte de omtvistede varemærker er i det foreliggende tilfælde, ser den relevante kundekreds ordet som en helhed. I denne forbindelse bemærkes, at det,

henset til hvor kort det ansøgte varemærke er og til dets enkle opbygning, næppe er sandsynligt, at gennemsnitforbrugeren vil være tilbøjelig til at dele tegnet SpagO i to ord, »spa« og »go«.

25 Desuden fremgår det af sagen, at det ansøgte varemærke består af ordbestanddelen »spago« med et stort bogstav i begyndelsen og i slutningen, hvilket er i overensstemmelse med regel 3, stk. 1, sidste punktum, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) med senere ændringer.

26 De visuelle helhedsindtryk, som henholdsvis det ansøgte varemærke og det ældre og kortere varemærke giver, adskiller sig fra hinanden i kraft af det ansøgte varemærkes endelse »go«. Tilsvarende gør det ansøgte varemærkes endelse »go« det muligt at skelne mellem de omtvistede varemærker på det lydlige plan, selv om de omtvistede varemærker begge har bestanddelen »spa« i begyndelsen. Det ansøgte varemærke udtales nemlig i ét ord uden noget længere ophold mellem stavelserne, hvorved stavelsen »spa« ikke spiller nogen selvstændig rolle, men hænger nøje sammen med den anden stavelse »go«.

27 Selv om de omtvistede varemærker har bestanddelen »spa« til fælles, fremstår det ansøgte varemærke desuden som et fantasiord for den berørte kundekreds.

28 I denne forbindelse bemærkes, at det ikke er muligt at foretage en sammenligning på det begrebsmæssige plan, således som appelkammeret med rette anførte i den anfægtede afgørelses punkt 44. I den berørte kundekreds' bevidsthed henviser det ældre

varemærke enten til den belgiske by Spa, som er kendt for sit mineralvand og sine kurbade, til den belgiske motorsportsbane Spa-Francorchamps eller til dets deskriptive betydning for kurbade, såsom tyrkiske bade eller saunaer (SPA-FINDERS-dommen, præmis 44). Udtrykket »spago« er derimod et opdigtet ord, som ikke betyder noget på nogen af Beneluxlandenes officielle sprog.

29 Følgelig er der kun i ringe grad lighed mellem de omtvistede varemærker.

30 Hertil kommer, at de berørte varers art også skal tages i betragtning ved vurderingen af, om der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker. I denne forbindelse bemærkes indledningsvis, at indholdet af alkohol i de alkoholholdige drikke gør det muligt at skelne mellem disse og [mineral]vand samt de ikke-alkoholholdige drikke. Drikkevarerne er af forskellig art. Mens de alkoholholdige drikke i almindelighed nydes ved specielle og festlige lejligheder, forbruges [mineral]vand og de ikke-alkoholholdige drikke til hverdag. Det er desuden af vital betydning at drikke vand. Den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger kan godt skelne mellem alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikke, og afgrænsningen er i øvrigt nødvendig, da visse forbrugere ikke ønsker at indtage alkohol eller ikke kan. I øvrigt er alkoholholdige drikke generelt væsentligt dyrere end ikke-alkoholholdige drikke. Desuden er markedsføringen af alkohol i flere henseender reguleret i højere grad. Navnlig er markedsføringen forbundet med et krav om tilladelse til at sælge og købe alkoholholdige drikke, hvortil er knyttet en minimumsalder. Det forhold, at de omhandlede drikkevarer kan drikkes ved samme lejlighed og samtidigt i den forstand, at de kan blandes eller serveres sammen, og at de ofte drikkes af de samme forbrugere og sælges på steder, der er lig hinanden, kan ikke ændre denne vurdering (jf. i denne retning Rettens dom af 15.2.2005, sag T-296/02, Lidl Stiftung mod KHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), Sml. II, s. 563, præmis 54-57).

31 Henset til, at de omtvistede varemærker betegner varer af forskellig art, bemærkes følgelig, at en gennemsnitsforbruger i Beneluxlandene ikke vil forbinde bestanddelen

»spa«, som er indeholdt i det ansøgte varemærke SpagO, med mineralvand markedsført under det ældre varemærke.

32 Den parallel, som sagsøgeren har draget til registreringshindringer begrundet i det ældre varemærkes renommé, er irrelevant.

33 For det første er det vedrørende henvisningerne til Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis tilstrækkeligt at bemærke, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser ifølge fast retspraksis 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).

34 For det andet er det ansøgte varemærke hverken SPA GO eller SPA-GO, men SpagO i ét ord. I denne forbindelse bemærkes, at gengivelsen af det ansøgte varemærke adskiller sig fra gengivelsen af de varemærker, som sagsøgeren har påberåbt sig i stævningen, hvori bestanddelen »spa« står for sig selv, har en dominerende placering og er efterfulgt af supplerende elementer, som stort set udelukkende er af beskrivende karakter. I den sag, som lå til grund for Rettens dom af 19. juni 2008 i sagen Mülhens mod KHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) (sag T-93/06, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29-39), fandtes ordet »spa« således at være adskilt fra den første bestanddel, og ordet »mineral« ansås for at være beskrivende for de omhandlede varer, hvorimod ordet »spago« i den foreliggende sag er en neologisme, i hvilken bestanddelen »spa« ikke skiller sig ud fra det samlede indtryk, som det ansøgte varemærke giver.

35 Af samme grund kan sagsøgerens argument om, at de omtvistede varemærker bør anses for at være lignende, eftersom hele det ældre varemærke fuldt ud er gentaget i det ansøgte varemærke, ikke tiltrædes. I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, udgør bestanddelen »spa« ikke den dominerende del af det ansøgte varemærke i den foreliggende sag. Selv hvis forbrugerne ikke husker, at bogstaverne »s« og »o« er skrevet med store bogstaver i det ansøgte varemærke, vil den berørte kundekreds opfatte tegnet SpagO som et fantasiord uden betydning, som det allerede er anført ovenfor.

36 Selv om det ældre varemærke ifølge sagsøgeren har et renommé og endda er meget velkendt, ændrer det ikke konstateringen af, at der i det foreliggende tilfælde kun i ringe grad foreligger visuel og lydlig lighed mellem dette og det ansøgte varemærke. Selv et renommé, der er slået godt fast, skaber ikke automatisk en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker (Intel Corporation-dommen, præmis 64).

37 Følgelig har appelkammeret med rette vurderet, at der trods den høje grad af særpræg, som det ældre varemærke havde opnået i mellemtiden, ikke forelå tilstrækkelig lighed mellem de omtvistede varemærker til, at forbrugeren kunne skabe en sammenhæng mellem på den ene side det ansøgte varemærke for alkoholholdige drikke og på den anden side det ældre varemærke for mineralvand.

38 I betragtning af at én af de tre kumulative betingelser for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke er opfyldt, er det ufornødent at undersøge, om der foreligger en af de krænkelser, som er omhandlet i denne bestemmelses tredje betingelse.

39 Det følger heraf, at det eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er uden grundlag, og at Harmoniseringskontoret derfor bør frifindes.

Sagens omkostninger

40 Ifølge Rettens procesreglements 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 påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling):

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

2) Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV betaler sagens omkostninger.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. november 2009.

Underskrifter