

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
den 25 maj 2005 *

I mål T-67/04,

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

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: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, New York, New York (Förenta staterna),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 10 december 2003 (ärende R 131/2003-1) om ett invändningsförfarande mellan Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, och Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(andra avdelningen),

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna N. J. Forwood och S. Papasavvas,

justitiesekreterare: byrådirektören C. Kristensen,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 12 februari 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 maj 2004,

efter förhandlingen den 18 januari 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Bolaget Spa-Finders Travel Arrangements Ltd ingav den 14 oktober 1998 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) enligt 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 varumärke som registreringsansökan avser är ordmärket SPA-FINDERS.
- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avser ingår i klasserna 16 och 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 16: "Trycksaker inklusive kataloger, tidskrifter, nyhetsbrev."

— Klass 39: "Resebyråttjänster."

4 Registreringsansökan offentliggjordes den 19 januari 1998 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 5/1998.

5 Den 17 april 1998 framställde Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (nedan kallat Spa Monopole eller sökandebolaget) en invändning mot att det sökta varumärket skulle registreras.

6 Invändningen grundades på de äldre varumärkena SPA och LES THERMES DE SPA, vilka hade varit föremål för följande registreringar:

— Registrering av varumärket SPA i Beneluxländerna under nr 389 230 för varorna "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker" i klass 32.

— Registrering av varumärket SPA i Beneluxländerna under nr 372 307 för varorna "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, speciellt sandpapper för djurburar; tvål; parfymer; eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor" i klass 3.

- Registrering av varumärket SPA i Tyskland under nr 54 721 för varor och tjänster i ovannämnda klass 3 och för "hotellverksamhet; offentliga bad, simbassäng och bastu; anordnande av konferenser och utställningar; rumsbokningar" i klass 42.

- Registrering av varumärket LES THERMES DE SPA i Beneluxländerna under nr 501 661 för varor i klass 3.

- 7 Sökandebolagets invändning grundade sig också på ett oregistrerat kännetecken, nämligen bolagsnamnet och firmanamnet SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, förkortat "SA Spa Monopole NV", som används i handel som rör mineralvatten och kuranläggningar.

- 8 Till stöd för sin invändning åberopade sökandebolaget artikel 8.4 och 8.5 i förordning nr 40/94. Invändningen framställdes mot samtliga varor och tjänster som omfattades av det sökta varumärket.

- 9 Invändningsenheten avslög invändningen genom beslut av den 28 november 2002. Den motiverade sitt beslut med att det inte var styrkt att användningen av varumärket SPA-FINDERS skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre SPA-varumärkenas renommé eller särskiljningsförmåga.

- 10 Sökandebolaget överklagade detta beslut hos harmoniseringsbyrån den 28 januari 2003 med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

- 11 Genom beslut av den 10 december 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avslog första överklagandenämnden överklagandet. Överklagandenämnden medgav visserligen att de aktuella varumärkena liknar varandra och att varumärket SPA för mineralvatten är känt i Belgien och i hela Benelux-området. Nämnden ansåg emellertid att det inte var styrkt att registreringen av varumärket SPA-FINDERS för varor i klass 16 och för tjänster i klass 39 skulle vara till förfång för varumärket SPA, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 12 Sökandebolaget har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

- 13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan,

- förplikta sökandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 14 Sökandebolaget har åberopat en enda grund till stöd för sin talan, nämligen att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

Huruvida de faktiska omständigheter och rättsregler som åberopats vid förstainstansrätten kan tas upp till prövning

- 15 Harmoniseringsbyrån har för det första gjort gällande att förstainstansrätten skall avvisa de av sökandebolagets argument som rör varumärket LES THERMES DE SPA, registrerat i Beneluxländerna under nr 466 130 för "hotellverksamhet; offentliga bad, simbassäng och bastu; anordnande av konferenser och utställningar; rumsbokningar" i klass 42. Harmoniseringsbyrån anser att sökandebolagets argument rörande detta varumärke skall avvisas, eftersom invändningsförfarandet och förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd inte rörde detta varumärke.
- 16 Sökandebolaget bekräftade vid förhandlingen att det åberopade varumärket LES THERMES DE SPA, registrerat i Beneluxländerna under nr 466 130 för tjänster i klass 42 för första gången vid förstainstansrätten.

Tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94

— Huruvida de äldre varumärkena är kända

- 17 Sökandebolaget har gjort gällande att de olika SPA-varumärkena är mycket kända i Beneluxländerna, vilket för det första beror på att bolaget sedan år 1921 har en ensamrätt att utnyttja staden Spas vatten och att bolaget under varumärket SPA framställer och saluför mineralvatten som kommer från stadens källor. För det andra är varumärket SPA marknadsledande för mineralvatten på flaska i Beneluxländerna. För det tredje är SPA ett mineralvatten som har positiva hälsoeffekter, vilka har erkänts av Académie royale de médecine de Belgique (Kungliga belgiska medicinska akademien). Slutligen har sökandebolaget anfört att SPA-flaskorna säljs i flera länder i Europa och i resten av världen. Bolaget har dessutom påpekat att såväl invändningsenheten som överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, i det ifrågasatta beslutet och i ett annat ärende (beslut fattat av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 12 december 2003 i ärende R 168/2003-2, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa mot Cosmetics Ltd), har fastställt att varumärket SPA är känt i Beneluxländerna när det gäller mineralvatten.
- 18 Enligt sökandebolaget är varumärket LES THERMES DE SPA dessutom mycket känt i Beneluxländerna när det gäller tjänster i klass 42. Härvid har bolaget hänvisat till att vattnet i Spa och i stadens kurbad har terapeutiska egenskaper, som är kända sedan 1800-talet. Sedan denna tidsperiod har varumärket LES THERMES DE SPA blivit synnerligen känt och lockar många turister och konsumenter.
- 19 Harmoniseringsbyrån anser att varumärket SPA, registrerat under nr 389 230 för varor i klass 32, är det enda som är mycket känt i Beneluxländerna och att det är det enda varumärket som skall beaktas i det nu aktuella målet.

— Huruvida de aktuella varumärkena liknar varandra eller är identiska med varandra

20 Sökandebolaget har inte bestridit överklagandenämndens bedömning av likheten mellan varumärkena SPA och SPA-FINDERS. Bolaget anser dessutom att varumärkena LES THERMES DE SPA och SPA-FINDERS liknar varandra.

21 Harmoniseringsbyrån delar sökandebolagets uppfattning i fråga om likheten mellan varumärkena SPA-FINDERS och SPA. Omsättningskretsen i Benelux skulle på grund av denna likhet kunna få uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket i den mening som avses i domen i målet Adidas (domstolens dom av den 23 oktober 2003, i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, nedan kallad domen i målet Adidas). Harmoniseringsbyrån har emellertid påpekat att det inte enbart utifrån förekomsten av ett sådant samband går att fastställa att det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga skadas eller att det är möjligt att dra otillbörlig fördel av detta märke.

— Frågan om vilken metod som skall användas för att bedöma villkoret i artikel 8.5 *in fine* i förordning nr 40/94

22 Sökandebolaget har med stöd av domstolens rättspraxis i fråga om tillämpningen av artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) hävdad att ett väsentligt kriterium är att omsättningskretsen kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan det äldre varumärket och det sökta varumärket (domen i målet Adidas, punkterna 38 och 39). Enligt sökandebolaget medför förekomsten av ett sådant samband att dels att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och renommé skadas, dels att det sökta

varumärket kan dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé. Ju mer känt det äldre varumärket är, desto mer skadas detta varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga av att ett liknande varumärke används för andra varor eller tjänster.

23 Sökandebolaget har åberopat Beneluxdomstolens dom av den 1 mars 1975 i målet Claeryn, där det fastställdes att det kända varumärkets särskiljningsförmåga kan mätas i varumärkets förmåga att hos omsättningskretsen skapa en omedelbar association till den vara som det är registrerat för. Sökandebolaget har slutligen framhållit att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, vilket innebär att det blir möjligt att dra otillbörlig fördel av och skada det äldre varumärkets renommé. Omsättningskretsen tror således att det finns ett ekonomiskt band mellan de företag som erbjuder de aktuella varorna och tjänsterna.

24 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat detta argument.

— Tillämpningen av villkoren i artikel 8.5 i förordning nr 40/94

25 Sökandebolaget har, när det gäller tillämpningen av villkoren i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, för det första anfört att varumärket SPA-FINDERS avser skrifter som rör hälsa och skönhet samt resebyråttjänster för resor till kuranläggningar i Europa. Eftersom varumärket SPA är mycket känt i Beneluxländerna kommer omsättningskretsen att tro att det finns ett samband mellan SPA-FINDERS och mineralvatten som omfattas av varumärket SPA samt de kuranläggningar som använder detta vatten. Härav följer att denna associering mellan varumärket SPA

och varumärket SPA-FINDERS, som avser skrifter och resebyråttjänster, kommer att skada det äldre varumärkets särskiljningsförmåga genom urvattning.

- 26 Genom att omsättningskretsen associerar varumärkena SPA och SPA-FINDERS med varandra kommer den även att tro att det finns ett ekonomiskt band mellan de företag som erbjuder de aktuella varorna och tjänsterna. Omsättningskretsen riskerar närmare bestämt att tro att SPA-FINDERS resebyråttjänster erbjuds av sökandebolaget eller är licensierade av detta bolag. Varumärket SPA-FINDERS drar således otillbörlig fördel av varumärket SPA:s renommé. Sökandebolaget har i detta avseende åberopat det ovannämnda beslutet från harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd av den 12 december 2003 (punkt 28).
- 27 För att visa att varumärket SPA:s renommé riskerar att skadas har sökandebolaget även åberopat att omsättningskretsen riskerar att få uppfattningen att det finns ett ekonomiskt band mellan de företag som erbjuder SPA-varor respektive SPA-FINDERS-varor. Risken för skada är reell, eftersom Spa Monopole inte skulle kunna kontrollera kvaliteten på de varor och tjänster som säljs under varumärket SPA-FINDERS. Sökandebolaget har till stöd för sin uppfattning åter hänvisat till det ovannämnda beslutet från harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd av den 12 december 2003 (punkt 28).
- 28 Harmoniseringsbyrån har anfört att sökandebolaget inte har lagt fram någon bevisning som gör det möjligt att tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån har framhållit att ordet spa inte endast är känt på grund av mineralvattnet, och har även åberopat staden Spa, dess formel 1-bana och den kringliggande landsbygden. Ordet spa används också allmänt för att beteckna vattenbehandling och tillhörande utrustning (hydroterapi, bastubad etc.). Enligt harmoniseringsbyrån associerar konsumenterna varumärket SPA-FINDERS med sökning efter platser som har egenskaper som är typiska för spa-anläggningar (hydroterapi, ångbastu, bastu etc.). Harmoniseringsbyrån anser även att det inte finns något hinder mot att använda ordet spa i sin deskriptiva och allmänna betydelse, eftersom en sådan användning inte innebär en direkt eller indirekt hänvisning till mineralvatten.

Förstainstansrättens bedömning

29 I artikel 8.5 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande: "[efter] invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2 [får] det varumärke som ansökan om registrering avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när — i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke — det är känt i gemenskapen, eller, när — i fråga om ett äldre nationellt varumärke — det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skäl原因 skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

30 För att bedöma huruvida harmoniseringsbyrån har åsidosatt denna bestämmelse skall förstainstansrätten pröva om villkoren för att tillämpa den är uppfyllda i förevarande fall. Härvid kan det konstateras att de äldre varumärken som invändningen grundas på är varumärken som är registrerade i Beneluxländerna och ett nationellt varumärke. Det måste således utredas för det första om det varumärke för vilket registrering söks är identiskt med eller liknar dessa äldre varumärken, för det andra om de äldre varumärkena är kända i Beneluxländerna eller i den aktuella medlemsstaten och för det tredje om användningen av det sökta varumärket utan skäl原因 skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Dessa villkor är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan inte bestämmelserna i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 tillämpas.

31 Såsom bekräftades vid förhandlingen, avsåg inte sökandebolagets invändning varumärket LES THERMES DE SPA, registrerat i Beneluxländerna under nr 466 130, vilket åberopades för första gången vid förstainstansrätten. Enligt rättspraxis kan emellertid omständigheter som har åberopats vid förstainstansrätten, men som inte tidigare har anförts vid harmoniseringsbyråns invändningsenheter, endast påverka lagenligheten av ett sådant beslut om harmoniseringsbyrån borde ha

beaktat dem på eget initiativ. Enligt artikel 74.1 *in fine* skall harmoniseringsbyråns prövning i ett förfarande som avser grunderna för avslag på en registreringsansökan vara begränsad till vad parterna har åberopat och yrkat. Härav följer att harmoniseringsbyrån inte på eget initiativ skall beakta omständigheter som parterna inte har åberopat. Sådana omständigheter kan således inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13).

- 32 Sökandebolagets argument skall således lämnas utan avseende i den mån de rör registreringen av varumärket LES THERMES DE SPA i Beneluxländerna under nr 466 130, och prövningen skall begränsas till att avse varumärkena SPA, registrerade under nr 389 230, nr 372 307 respektive nr 54 721, och varumärket LES THERMES DE SPA, registrerat under nr 501 661.

Huruvida de aktuella varumärkena liknar varandra eller är identiska med varandra

- 33 Det kan inledningsvis konstateras att parterna — med rätta — är överens om att de aktuella varumärkena liknar varandra. Målets utgång beror således på de två andra villkoren i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (se punkt 30 ovan).

Huruvida de äldre varumärkena är kända

- 34 Det framgår av rättspraxis att ett äldre nationellt varumärke, för att uppfylla kravet på renommé, skall vara känt av en betydande del av den allmänhet som berörs av de

varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Vid bedömningen av detta villkor skall samtliga relevanta omständigheter i målet beaktas, nämligen bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (domstolens dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 31, och förstainstansrättens dom av den 13 december 2004 i mål T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. II-4297, punkt 67).

35 I det nu aktuella målet är det ostridigt att varumärket SPA, registrerat under nr 389 230 för varor i klass 32, är känt i Beneluxländerna.

36 Däremot har sökandebolaget inte företett någon utredning som visar att varumärket SPA, registrerat i Beneluxländerna under nr 372 307 för varor i klass 3, är känt i Beneluxländerna.

37 Det är inte heller styrkt att varumärket SPA, registrerat i Tyskland under nr 54 721 för varor och tjänster i klasserna 3 och 42, är känt i Tyskland. Det framgår uttryckligen av det ifrågasatta beslutet att sökandebolaget inte hade lagt fram någon som helst bevisning till styrkande av att detta varumärke är känt i Tyskland. Bolaget har inte vid förstainstansrätten företett någon utredning som visar att överklagandenaämndens bedömning var felaktig. Enbart det förhållandet att flaskor med SPA mineralvatten säljs i Tyskland styrker nämligen inte att varumärket SPA är känt för de aktuella varorna i klasserna 3 och 42.

38 Slutligen finns det inget som gör det möjligt att sluta sig till att varumärket LES THERMES DE SPA, registrerat i Beneluxländerna under nr 501 661 för varor i

klass 3, är känt. I detta avseende har sökandebolaget endast företett uppgifter till stöd för att varumärket LES THERMES DE SPA är känt för varor och tjänster i klass 42, till följd av kuranläggningsdriften.

- 39 Vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 i förevarande mål kommer förstainstansrätten således endast att beakta att varumärket SPA, registrerat under nr 389 230 för varor i klass 32, är känt i Beneluxländerna. Det måste därför prövas huruvida användningen av varumärket SPA-FINDERS utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för varumärket SPA:s — registrerat under nr 389 230 för varor i klass 32 — särskiljningsförmåga eller renommé.

Huruvida användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé

- 40 Syftet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är inte att hindra registrering av varje varumärke som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke. Syftet med denna bestämmelse är särskilt att innehavaren av ett äldre nationellt känt varumärke skall kunna framställa invändning mot registreringen av varumärken som antingen kan vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga eller dra otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga. Härvid skall det emellertid preciseras att innehavaren av det äldre varumärket inte måste styrka att hans varumärke förorsakas en faktisk och aktuell skada. Han måste emellertid förete uppgifter som gör det möjligt att omedelbart fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket.

41 Förekomsten av ett samband mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket är dessutom ett väsentligt villkor för att tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 40/94. De intrång som avses i denna bestämmelse är, när de äger rum, nämligen följden av ett visst mått av likhet mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar de båda varumärkena med varandra, det vill säga att den får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband skall det göras en helhetsbedömning, varvid samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas (se, analogt, domen i målet Adidas, punkterna 29 och 30). I det avseendet gäller att ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång för detta varumärke (domen i det ovannämnda målet General Motors, punkt 30).

42 Mot bakgrund av det ovan anförda skall förstainstansrätten pröva huruvida varumärket SPA-FINDERS kan dra otillbörlig fördel eller vara till förfång för varumärket SPA:s särskiljningsförmåga eller renommé.

— Huruvida det äldre varumärkets särskiljningsförmåga kan skadas

43 Denna skada uppkommer när det äldre varumärket inte längre väcker en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats och används (se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i målet Adidas, REG 2003, s. I-12540, punkt 37).

44 Sökandebolaget har inte företett någon utredning till stöd för påståendet att användningen av varumärket SPA-FINDERS riskerar att vara till förfång för varumärket SPA:s särskiljningsförmåga. Bolaget har nämligen påstått att omsättningskretsen kommer att tro att det finns ett omedelbart samband mellan varumärket SPA och varumärket SPA-FINDERS. Bolaget har gjort gällande att

detta samband är till förfång för det förstnämnda varumärkets särskiljningsförmåga. Som sökandebolaget har medgett vid förhandlingen, är det förhållandet att ett sådant samband föreligger emellertid inte tillräckligt för att styrka att det föreligger en risk för att särskiljningsförmågan skadas. Ordet spa används dessutom ofta för att beteckna, till exempel, den belgiska staden Spa och den belgiska motorbanan Spa-Francorchamps eller, allmänt, områden avsedda för hydroterapi, som till exempel ångbastu eller torrbastu. Risken för att varumärket SPA:s särskiljningsförmåga skall skadas framstår därför som begränsad.

- 45 Sökandebolaget har följaktligen inte visat att användningen av varumärket SPA-FINDERS kan vara till förfång för varumärket SPA:s särskiljningsförmåga.

— Huruvida det äldre varumärkets renommé kan skadas

- 46 Denna skada uppkommer när de varor för vilka det sökta varumärket används tilltalar omsättningskretsens sinnen på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga påverkas (se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Jacobs ovannämnda förslag till avgörande i målet Adidas, punkt 38).

- 47 I förevarande fall har sökandebolaget varken under förfarandet vid harmoniseringsbyråns instanser eller vid förstainstansrätten styrkt att registreringen av varumärket SPA-FINDERS skulle riskera att vara till förfång för varumärket SPA:s renommé.

- 48 Som harmoniseringsbyrån riktigt har påpekat, finns det inte någon motsättning mellan de varor och tjänster som avses med varumärkena SPA och SPA-FINDERS

som kan vara till förfång för det renommé som tillkommer SPA mineralvatten. Det är likaså föga troligt att varumärket SPA-FINDERS kommer att skada bilden av varumärket SPA.

49 Sökandebolagets argument som grundas på det ovannämnda beslutet från harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd av den 12 december 2003 föranleder ingen annan bedömning i den del harmoniseringsbyråns överklagandenämnd i punkt 28 i detta beslut fastställde att det förelåg en risk för förfång för och otillbörligt utnyttjande av renomméet på grund av släktskapet mellan de aktuella varorna. I förevarande fall betecknar emellertid varumärkena SPA och SPA-FINDERS mycket olika varor, varvid det förstnämnda varumärket avser mineralvatten och det sistnämnda varumärket avser skrifter och resebyråttjänster. Förstainstansrätten anser således att det är föga troligt att de varor och tjänster som omfattas av varumärket SPA-FINDERS, även om dessa visar sig vara av sämre kvalitet, skulle förminska varumärket SPA:s attraktionskraft.

50 Sökandebolaget har således inte styrkt att användningen av varumärket SPA-FINDERS kan vara till förfång för varumärket SPA:s renommé.

— Huruvida det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt

51 Uttrycket att dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé måste däremot vara avsett att omfatta fall av klart utnyttjande av och snyltande på effekterna av ett känt varumärke eller ett försök att dra nytta av dess renommé (se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Jacobs ovannämnda förslag till avgörande i målet Adidas, punkt 39).

- 52 I förevarande fall har det inte åberopats någon omständighet som styrker att varumärket SPA-FINDERS skulle göra det möjligt för innehavaren att dra otillbörlig fördel av varumärket SPA:s särskiljningsförmåga eller renommé. Något bevis för att det föreligger en risk för utnyttjande av eller snyltande på varumärket SPA eller för försök att dra nytta av dess renommé har nämligen inte lagts fram.
- 53 Det är således inte styrkt att det sökta varumärket kan dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det saknas därför skäl att pröva huruvida det finns en risk för att det sökta varumärket används utan skäligen anledning.
- 54 Eftersom ett av de villkor som krävs för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skall kunna tillämpas inte är uppfyllt kan talan inte bifallas på den grunden att denna bestämmelse har åsidosatts.

Rättegångskostnader

- 55 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar,

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökandebolaget skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 25 maj 2005.

Justitiesekreterare

H. Jung

Ordförande

J. Pirrung