

**Sag T-67/04**

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV  
mod**

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked  
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om SPA-FINDERS som EF-ordmærke — de ældre nationale ordmærker SPA og LES THERMES DE SPA — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Anden Afdeling) af 25. maj 2005 . . . . . II - 1829

**Sammendrag af dom**

- 1. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art —*

*risiko for forveksling med det ældre varemærke — beskyttelse af det ældre renommerede varemærke udvidet til varer eller tjenesteydelser af anden art — formål — beviser, som det påhviler indehaveren at føre*

*(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)*

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — beskyttelse af det renommerede ældre varemærke udvidet til varer eller tjenesteydelser af anden art — betingelse — sammenhæng mellem varemærkerne — bedømmelseskriterier*

*(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)*

3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — beskyttelse af det ældre renommerede varemærke udvidet til varer eller tjenesteydelser af anden art — betingelser — det ældre varemærkes renommé — den skade, det ældre varemærkes særpræg eller renommé påføres — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — bedømmelseskriterier*

*(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)*

4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — beskyttelse af det ældre renommerede varemærke udvidet til varer eller tjenesteydelser af anden art — betingelse — ordmærkerne SPA-FINDERS og SPA*

*(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)*

1. Formålet med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som er velkendt, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, er ikke at hindre registreringen af ethvert varemærke, der er identisk med et renommeret varemærke eller har en lighed med dette. Formålet med denne bestemmelse er bl.a. at give indehaveren af et

ældre nationalt renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der dels kan skade det ældre varemærkes renommé eller særpræg, dels utilbørligt udnytte dette renommé eller særpræg. Indehaveren af det ældre varemærke er ikke forpligtet til i denne forbindelse at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke. Indehaveren skal imidlertid

fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade.

(jf. præmis 40)

2. Tilstedeværelsen af en sammenhæng mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke er en grundbetingelse for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som er velkendt, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art. Når de i bestemmelsen omhandlede krænkelser indtræder, er de således en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder de to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse. Om denne sammenhæng foreligger, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. I denne forbindelse bemærkes, at jo større det ældre varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en krænkelser kunne antages at foreligge.

(jf. præmis 41)

3. For at opfylde den betingelse om, at varemærket skal have et renommé, som er opstillet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som er velkendt, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, skal varemærket være kendt af en betydelig del af den kundekreds, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette varemærke.

Hvad angår betingelsen vedrørende den skade, der påføres varemærkets særpræg, opstår denne skade, når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for.

Hvad angår betingelsen vedrørende den skade, der påføres varemærkets renommé, opstår denne skade, når de varer, for hvilke det ansøgte varemærke bruges, har en sådan indflydelse på kundekredsen, at det ældre varemærkes tiltrækningskraft herved formindskes.

Hvad angår betingelsen vedrørende den utilbørlige udnyttelse af det ældre vare-

mærkes særpræg eller renommé må denne antages at omfatte tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé.

(jf. præmis 34, 43, 46 og 51)

4. For så vidt angår varemærket SPA, der er registreret i Benelux-landene for »mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; saft og andre præparater til fremstilling af drikke« i klasse 32 i Nice-arrangementet, vil brugen af ordmærket SPA-FINDERS, der er søgt registreret som EF-varemærke for »trykte publikationer, inklusive kataloger, blade og nyhedsbreve« i klasse 16 og »rejsebureauvirksomhed« i klasse 39 i Nice-arrangementet, ikke utilbørligt kunne udnytte det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé.

I denne henseende bemærkes, at selv om kundekredsen skulle skabe en umiddelbar sammenhæng mellem de omhandlede varemærker, er tilstedeværelsen af en sådan sammenhæng ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at risikoen for krænkelse af det ældre varemærkes særpræg foreligger. Idet ordet »spa« i øvrigt hyppigt anvendes til f.eks. at betegne den belgiske by Spa og den belgiske motorsportsbane Spa-Francorchamps eller generelt set områder, der er tilegnet hydroterapi — såsom tyrkiske bade eller saunaer — begrænses risikoen for, at varemærket SPA's særpræg skades. Desuden er der intet modsætningsforhold mellem de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de to varemærker, som vil kunne skade det renommé, SPA-mineralvand har, og det er lidet sandsynligt, at varemærket SPA-FINDERS vil plette varemærket SPA's image. Endelig er det, idet de to varemærker betegner meget forskellige varer, lidet sandsynligt, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket SPA-FINDERS — selv om de skulle vise sig at være af dårligere kvalitet — ville formindske varemærket SPA's tiltrækningskraft.

(jf. præmis 44, 48, 49 og 53)