

Zaak T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk SPA-FINDERS als gemeenschapsmerk — Oudere nationale woordmerken SPA en LES THERMES DE SPA — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 25 mei 2005 II - 1829

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring*

met ouder merk — Uitbreiding van bescherming van ouder merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Doel — Door houder te leveren bewijzen

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Uitbreiding van bescherming van ouder merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarde — Verband tussen merken — Beoordelingscriteria*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Uitbreiding van bescherming van ouder merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarden — Bekendheid van ouder merk — Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk — Ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk — Beoordelingscriteria*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
4. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Uitbreiding van bescherming van ouder merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Woordmerken SPA-FINDERS en SPA*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

1. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven merk dat een bekend merk is, uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, heeft niet tot doel, te verhinderen dat elk merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, wordt ingeschreven. Deze bepaling beoogt met name de houder

van een bekend ouder nationaal merk de gelegenheid te bieden, zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan of ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In dit verband moet de houder van het oudere merk niet aantonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan

zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is

(cf. punt 40)

2. Het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk is een wezenlijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven merk dat een bekend merk is, uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten. De in deze bepaling bedoelde inbreuken zijn, wanneer ze zich voordoen, immers het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband legt tussen deze merken. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Dienaangaande geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld.

(cf. punt 41)

3. Aan het bekendheidsvereiste van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven merk dat een bekend merk is, uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, is voldaan indien het merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

Aan het onderscheidend vermogen van een ouder merk wordt afbreuk gedaan wanneer dit merk niet langer in staat is om een onmiddellijke associatie op te roepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt.

Aan de reputatie van een ouder merk wordt afbreuk gedaan wanneer de waren waarvoor het aangevraagde merk wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk vermindert.

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de

reputatie van het oudere merk moet aldus worden begrepen dat het gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan.

(cf. punten 34, 43, 46, 51)

4. Met betrekking tot het merk SPA, dat in de Benelux is ingeschreven voor „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” van klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice, kan door het gebruik van het woordteken SPA-FINDERS, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „publicaties, waaronder catalogussen, tijdschriften, nieuwsbrieven” van klasse 16 en voor „reisbureaus” van klasse 39 in de zin van deze Overeenkomst, geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Ook al legt het publiek een onmiddellijk verband tussen de betrokken merken, het bestaan van een dergelijk verband is geen voldoende bewijs van het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Aangezien „spa” een gangbare term is ter aanduiding van, bijvoorbeeld, de Belgische stad Spa of het Belgische autocircuit van Spa-Francorchamps of, in het algemeen, van oorden voor hydrotherapie zoals Turkse baden of sauna's, is de kans dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA, bovendien klein. Voorts bestaat er tussen de door de twee merken aangeduide waren en diensten geen zodanige tegenstelling dat afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van het merk SPA voor minerale wateren en is het weinig waarschijnlijk dat het merk SPA-FINDERS het imago van het merk SPA aantast. Aangezien de twee merken sterk verschillende waren aanduiden, is het ten slotte weinig waarschijnlijk dat de door het merk SPA-FINDERS aangeduide waren en diensten, zelfs al zouden ze van mindere kwaliteit zijn, de aantrekkingskracht van het merk SPA verminderen.

(cf. punten 44, 48-49, 53)