

**Mål T-67/04**

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

**mot**

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden  
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

*”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPA-FINDERS — De äldre nationella ordmärkena SPA och LES THERMES DE SPA — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 40/94”*

Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 25 maj 2005 . . . . . II - 1829

**Sammanfattning av domen**

- 1. Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativt registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerast för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag*

— Risk för förväxling med det äldre varumärket — Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Syfte — Bevis som innehavaren måste lägga fram

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativt registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre kända varumärket — Skyddet för det äldre varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Villkor — Samband mellan varumärkena — Bedömningskriterier*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativt registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Villkor — Det äldre varumärket är känt — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan skadas — Otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé — Bedömningskriterier*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

4. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativt registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Skyddet för det äldre varumärket omfattar även varor eller tjänster av annan art — Ordmärkena SPA-FINDERS och SPA*

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

1. Syftet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, där det föreskrivs att ett tidigare registrerat känt varumärke åtnjuter skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art, 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. Innehavaren av det äldre varumärket måste därvid inte 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.

(se punkt 40)

2. 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 om gemenskapsvarumärken, där det föreskrivs att ett tidigare registrerat känt varumärke åtnjuter skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art. 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 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. 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.

(se punkt 41)

3. För att uppfylla kravet på renommé i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, där det föreskrivs att ett tidigare registrerat känt varumärke åtnjuter skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art, skall varumärket vara känt av en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som omfattas av märket.

När det gäller villkoret om skada för varumärkets särskiljningsförmåga, uppkommer sådan skada när det äldre varumärket inte längre väcker en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats och används.

När det gäller villkoret om skada för varumärkets renommé, uppkommer sådan skada när de varor för vilka det sökta varumärket används tilltalar omsättningskretsens sinnen på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga påverkas.

När det gäller villkoret om att dra otillbörlig fördel av det äldre varumär-

kets särskiljningsförmåga eller renommé, måste detta 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 punkterna 34, 43, 46 och 51)

4. När det gäller varumärket SPA, som registrerats i Beneluxländerna för "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker" i klass 32 i Niceöverenskommelsen, kan användningen av ordmärket SPA-FINDERS, som är föremål för en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke för "trycksaker inklusive kataloger, tidskrifter, nyhetsbrev" i klass 16 och "resebyråttjänster" i klass 39 i Niceöverenskommelsen, inte dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

Även om omsättningskretsen trodde att det finns ett omedelbart samband mellan de aktuella varumärkena, skulle förekomsten av ett sådant samband inte räcka för att styrka att det föreligger en risk för att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga 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. Vidare finns det inte någon motsättning mellan de varor och tjänster som avses med de båda varumärkena som kan vara till förfång för det renommé som tillkommer SPA mineralvatten, och det är föga troligt att varumärket SPA-FINDERS kommer att skada bilden av varumärket SPA. Slutligen betecknar de båda varumärkena mycket olika varor och det är därför 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.

(se punkterna 44, 48, 49 och 53)