

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

25 mei 2005*

In zaak T-67/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, gevestigd te Spa (België),
vertegenwoordigd door L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse en D. Moreau,
advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, gevestigd te New York (Verenigde Staten),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 10 december 2003 (zaak R 131/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, en Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 12 februari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 26 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

na de terechtzitting op 18 januari 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 14 oktober 1996 heeft de vennootschap Spa-Finders Travel Arrangements Ltd krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend.

- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SPA-FINDERS.

- 3 De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van de klassen 16 en 39 in de zin van de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren en diensten zijn omschreven als volgt:

— klasse 16: „Publicaties, waaronder catalogussen, tijdschriften, nieuwsbrieven”;

— klasse 39: „Reisbureaus”.

4 Op 19 januari 1998 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 5/1998.

5 Op 17 april 1998 heeft Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (hierna: „Spa Monopole” of „verzoekster”), oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

6 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van de oudere merken SPA en LES THERMES DE SPA, waarvoor de volgende inschrijvingen gelden:

— inschrijving nr. 389 230 in de Benelux van het merk SPA voor de volgende waren van klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;

— inschrijving nr. 372 307 in de Benelux van het merk SPA voor de volgende waren van klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”;

- inschrijving nr. 54 721 in Duitsland van het merk SPA voor waren en diensten van bovengenoemde klasse 3 en voor de volgende diensten van klasse 42: „Hoteldiensten; openbare badinrichtingen, zwembaden en sauna’s; organisatie van conferenties en tentoonstellingen; reservering van kamers”;

 - inschrijving nr. 501 661 in de Benelux van het merk LES THERMES DE SPA voor waren van klasse 3.
- 7 De door verzoekster ingestelde oppositie was ook gebaseerd op een niet-ingeschreven teken, namelijk de vennootschapsnaam en de handelsbenaming SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, in het kort „SA Spa Monopole NV”, dat wordt gebruikt voor de handel in minerale wateren en voor de diensten in kuuroorden.
- 8 Ter ondersteuning van haar oppositie beriep verzoekster zich op artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 40/94. De oppositie was gericht tegen alle waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking had.
- 9 Bij beslissing van 28 november 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat niet was aangetoond dat door het gebruik van het merk SPA-FINDERS ongerechtvaardigd voordeel kon worden getrokken uit de reputatie van de oudere merken SPA of afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen van deze merken.
- 10 Op 28 januari 2003 heeft verzoekster op grond van de artikelen 57 tot en met 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen deze beslissing.

- 11 Bij beslissing van 10 december 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep van verzoekster verworpen. De kamer van beroep heeft erkend dat de betrokken merken overeenstemmen en dat het merk SPA in België en in de gehele Benelux grote bekendheid geniet voor minerale wateren. Toch heeft de kamer van beroep geoordeeld dat niet was bewezen dat de inschrijving van het merk SPA-FINDERS voor de waren van klasse 16 en voor de diensten van klasse 39 aan het merk SPA afbreuk zou doen in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

De conclusies van partijen

- 12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

- 13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen.
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 14 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

De ontvankelijkheid van de voor het Gerecht aangevoerde feitelijke en juridische gegevens

- 15 Om te beginnen stelt het BHIM dat verzoeksters argumenten inzake het merk LES THERMES DE SPA, dat in de Benelux onder het nummer 466 130 is ingeschreven voor „diensten verstrekt in kuuroorden, gezondheidszorg daaronder begrepen, baden, douches en massage” van klasse 42, niet-ontvankelijk zijn. Het BHIM voert namelijk aan dat, aangezien dat merk niet aan de orde was in de oppositieprocedure en in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, verzoeksters argumenten inzake dat merk niet-ontvankelijk zijn.
- 16 Ter terechtzitting heeft verzoekster bevestigd dat zij voor het Gerecht voor het eerst melding heeft gemaakt van het merk LES THERMES DE SPA, dat in de Benelux onder het nummer 466 130 is ingeschreven voor de diensten van klasse 42.

De toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

— De bekendheid van de oudere merken

- 17 Verzoekster stelt dat de diverse merken SPA in de Benelux grote bekendheid genieten, allereerst omdat zij sinds 1921 het exclusieve exploitatierecht van het water van de stad Spa heeft en zij minerale wateren uit deze bronnen onder het merk SPA produceert en op de markt brengt. Bovendien is SPA in de Benelux marktleider voor mineraal water in flessen. Vervolgens heeft het mineraal water SPA een heilzame werking, die is erkend door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Ten slotte worden de SPA-flessen in verscheidene Europese landen en in andere landen van de wereld verkocht. Verzoekster merkt bovendien op dat zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep van het BHIM in de bestreden beslissing en in een andere zaak (beslissing van de tweede kamer van beroep van 12 december 2003, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa/ Cosmetics Ltd, zaak R 168/2003-2) heeft erkend dat het merk SPA in de Benelux bekend is voor mineraal water.
- 18 Verder geniet volgens verzoekster ook het merk LES THERMES DE SPA voor de diensten van klasse 42 grote bekendheid in de Benelux. In dit verband verwijst zij naar de sinds de negentiende eeuw bekende therapeutische eigenschappen van het Spa-water en van het kuuroord Spa; sindsdien is LES THERMES DE SPA een van de bekendste merken dat tal van toeristen en consumenten aantrekt.
- 19 Het BHIM is van mening dat alleen het merk SPA dat onder het nummer 389 230 is ingeschreven voor waren van klasse 32, in de Benelux grote bekendheid geniet, en dat in het kader van het onderhavige beroep alleen met dat merk rekening moet worden gehouden.

— De overeenstemming of gelijkheid van de betrokken merken

- 20 Verzoekster betwist het oordeel van de kamer van beroep betreffende de overeenstemming van de merken SPA en SPA-FINDERS niet. Volgens haar stemmen ook de merken LES THERMES DE SPA en SPA-FINDERS overeen.
- 21 Het BHIM is het met verzoekster eens dat de merken SPA-FINDERS en SPA overeenstemmen. Het publiek in de Benelux kan als gevolg van deze overeenstemming een verband tussen het teken en het merk leggen in de zin van het arrest Adidas (arrest Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537; hierna: „arrest Adidas”). Het BHIM benadrukt evenwel dat een dergelijk verband alleen nog niet aantoonde dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk of dat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit dit merk.

— De wijze van beoordeling of is voldaan aan de in artikel 8, lid 5, in fine, van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarde

- 22 Verzoekster stelt, onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof inzake de toepassing van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat het belangrijk is dat het publiek een verband kan leggen tussen het oudere merk en het aangevraagde merk (arrest Adidas, punten 38 en 39). Het bestaan van een dergelijk verband heeft volgens verzoekster tot gevolg dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk en dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan trekken

uit de reputatie van het oudere merk. Verzoekster voegt daaraan toe dat, hoe bekender het oudere merk is, hoe meer afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt gedaan door het gebruik van een overeenstemmend merk voor andere waren of diensten.

- 23 Verzoekster beroept zich op het arrest Claeryn van het Benelux-Gerechtshof van 1 maart 1975, volgens hetwelk het onderscheidend vermogen van het bekende merk kan worden gemeten aan de geschiktheid ervan om bij het publiek een onmiddellijke associatie op te roepen met de waar waarvoor het is ingeschreven. Ten slotte benadrukt verzoekster dat het publiek een verband legt tussen het aangevraagde merk en het oudere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van het oudere merk. Het publiek neemt namelijk aan dat er een economisch verband bestaat tussen de ondernemingen die de betrokken waren en diensten aanbieden.

- 24 Het BHIM weerspreekt deze stelling.

— De toepassing van de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarden

- 25 Dienaangaande herinnert verzoekster allereerst eraan dat het merk SPA-FINDERS ziet op publicaties over gezondheid en schoonheid alsmede op diensten van reisbureaus in Europese kuuroorden. Aangezien het merk SPA grote bekendheid geniet in de Benelux, zal het publiek in de Benelux volgens haar onmiddellijk een verband leggen tussen SPA-FINDERS en de door het merk SPA aangeduide minerale wateren en de kuuroorden die van dit water gebruik maken. Als gevolg van

deze associatie tussen het merk SPA en het merk SPA-FINDERS voor diensten van reisbureaus en publicaties wordt door een vervloeiingseffect afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

- 26 Vervolgens stelt verzoekster dat het publiek, doordat het de merken SPA en SPA-FINDERS met elkaar associeert, zal aannemen dat er een economisch verband bestaat tussen de ondernemingen die deze waren en diensten aanbieden. Het publiek zal meer bepaald veronderstellen dat de diensten van het reisbureau SPA-FINDERS worden aangeboden door verzoekster of onder een door deze verleende licentie. Bijgevolg zal het merk SPA-FINDERS ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk SPA. In dit verband verwijst verzoekster naar de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 12 december 2003, reeds aangehaald (punt 28).
- 27 Verzoekster baseert zich ook op het economische verband dat het publiek dreigt te leggen tussen de ondernemingen die de waren SPA en SPA-FINDERS aanbieden, om aan te tonen dat afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van het merk SPA. Deze kans is reëel, aangezien Spa Monopole niet bij machte is, de kwaliteit van de onder het merk SPA-FINDERS verkochte waren en diensten te controleren. Ter onderbouwing van haar betoog verwijst verzoekster opnieuw naar de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 12 december 2003, reeds aangehaald (punt 28).
- 28 Het BHIM is van mening dat verzoekster geen enkel bewijs heeft overgelegd dat de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 zou rechtvaardigen. Het BHIM benadrukt dat de term „spa” niet alleen wegens de minerale wateren bekend is: deze term verwijst ook naar de stad Spa, haar Formule 1-circuit en het platteland rond de stad. „Spa” is ook een gangbare term ter aanduiding van watertoestellen en waterbehandelingen (hydrotherapie, sauna, enz.). Bovendien gaat de consument, wanneer hij op het internet zoekt naar sites over kuuroorden (hydrotherapie, Turkse baden, sauna’s, enz.), bij het merk SPA-FINDERS terechtkomen. Volgens het BHIM roept het gebruik van het woord „spa” in zijn beschrijvende en algemene betekenis helemaal geen wantrouwen op wanneer daarbij niet rechtstreeks of indirect wordt verwezen naar de minerale wateren.

Beoordeling door het Gerecht

29 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

30 Om uit te maken of de kamer van beroep deze bepaling heeft geschonden, dient te worden onderzocht of in casu is voldaan aan de voorwaarden die voor de toepassing ervan moeten zijn vervuld. In dit verband merkt het Gerecht op dat de oudere merken waarop de oppositie is gebaseerd, in de Benelux ingeschreven merken en een nationaal merk zijn. Bijgevolg moet worden nagegaan, ten eerste of het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, gelijk is aan of overeenstemt met deze oudere merken, ten tweede of deze laatste in de Benelux of in de betrokken lidstaat bekend zijn, en ten derde of door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Aangezien tegelijk aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan, is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing zodra niet is voldaan aan een van deze voorwaarden.

31 Bovendien stelt het Gerecht vast, zoals ter terechtzitting is bevestigd, dat de door verzoekster ingestelde oppositie niet was gericht tegen het merk LES THERMES DE SPA, dat in de Benelux onder het nummer 466 130 is ingeschreven en waarvan voor het eerst melding is gemaakt voor het Gerecht. Volgens vaste rechtspraak kunnen feiten die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, de wettigheid van een beslissing evenwel slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen. Dienaangaande volgt uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, volgens

hetwelk in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek van het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, dat het BHIM niet gehouden is, feiten die door partijen niet naar voren werden gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten kunnen de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten [arrest Gerecht van 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13].

- 32 Derhalve dienen verzoeksters argumenten, voorzover ze betrekking hebben op de inschrijving van het merk LES THERMES DE SPA in de Benelux onder het nummer 466 130, te worden afgewezen en dient het onderzoek te worden beperkt tot de merken SPA die onder de nummers 389 230, 372 307 en 54 721 zijn ingeschreven, en tot het merk LES THERMES DE SPA, dat onder het nummer 501 661 is ingeschreven.

De overeenstemming of de gelijkheid van de betrokken merken

- 33 Het Gerecht stelt om te beginnen vast dat de partijen het er terecht over eens zijn dat de betrokken merken overeenstemmen. Bijgevolg hangt de uitspraak op het beroep af van de omstandigheid of is voldaan aan de andere twee in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarden (zie punt 30 hierboven).

De bekendheid van de oudere merken

- 34 Het Gerecht stelt vervolgens vast dat, volgens de rechtspraak, aan het bekendheidsvereiste is voldaan indien het oudere nationale merk bekend is bij een

aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn [arrest Hof van 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 31, en arrest Gerecht van 13 december 2004, *El Corte Inglés/BHIM* — Pucci (*EMILIO PUCCI*), T-8/03, Jurispr. blz. II-4297, punt 67].

35 In casu staat vast dat het merk SPA dat in de Benelux onder het nummer 389 230 is ingeschreven voor waren van klasse 32, bekend is op het grondgebied van de Benelux.

36 Verzoekster heeft daarentegen geen argumenten aangevoerd waaruit kan worden geconcludeerd dat het merk SPA dat in de Benelux onder het nummer 372 307 is ingeschreven voor waren van klasse 3, op het grondgebied van de Benelux bekend is.

37 Bovendien merkt het Gerecht op dat niet is bewezen dat het merk SPA dat in Duitsland onder het nummer 54 721 is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 3 en 42, in Duitsland bekend is. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk vastgesteld dat verzoekster geen enkel bewijs heeft overgelegd op basis waarvan kan worden vastgesteld dat dit merk op dat grondgebied bekend is. Verzoekster heeft echter voor het Gerecht geen enkel element aangevoerd dat het oordeel van de kamer van beroep ter discussie kan stellen. Het feit dat in Duitsland flessen met mineraalwater van het merk SPA worden verkocht, is op zich geen voldoende bewijs van de bekendheid van het merk SPA voor de betrokken waren van de klassen 3 en 42.

38 Ten slotte stelt het Gerecht vast dat uit geen enkel element kan worden geconcludeerd dat het merk LES THERMES DE SPA, dat in de Benelux onder

het nummer 501 661 is ingeschreven voor waren van klasse 3, bekend is. Verzoekster heeft slechts elementen aangedragen ten bewijze dat het merk LES THERMES DE SPA wegens de exploitatie van kuuroorden bekend is voor waren en diensten van klasse 42.

- 39 Voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in het onderhavige geval houdt het Gerecht bijgevolg uitsluitend rekening met de bekendheid in de Benelux van het merk SPA dat onder het nummer 389 230 is ingeschreven voor waren van klasse 32. Derhalve moet worden nagegaan of door het gebruik zonder geldige reden van het merk SPA-FINDERS ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk SPA dat in de Benelux onder het nummer 389 230 is ingeschreven voor waren van klasse 32.

Het voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit of de afbreuk die wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk

- 40 Om te beginnen merkt het Gerecht op dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet tot doel heeft, 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 dient te worden gepreciseerd dat de houder van het oudere merk niet moet 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.

- 41 Bovendien merkt het Gerecht op dat het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk een wezenlijke voorwaarde is voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. 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 (zie, *mutatis mutandis*, arrest Adidas, punten 29 en 30). 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 (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 30).
- 42 Tegen deze achtergrond moet het Gerecht nagaan of het merk SPA-FINDERS ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk SPA.

— De afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk

- 43 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 (zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest Adidas, Jurispr. blz. I-12540, punt 37).
- 44 Het Gerecht stelt in casu vast dat verzoekster geen elementen aandraagt waaruit kan worden geconcludeerd dat de kans bestaat dat aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA afbreuk wordt gedaan door het gebruik van het merk SPA-FINDERS. Volgens verzoekster zal het publiek immers een onmiddellijk verband leggen tussen het merk SPA en het merk SPA-FINDERS, en zij leidt daaruit

af dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen. Zoals verzoekster ter terechtzitting heeft erkend, is het bestaan van een dergelijk verband evenwel geen voldoende bewijs van het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen. Bovendien merkt het Gerecht op dat, 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, de kans dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA, klein is.

- 45 Verzoekster heeft dus niet aangetoond dat het gebruik van het merk SPA-FINDERS afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA.

— De afbreuk aan de reputatie van het oudere merk

- 46 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 (zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij arrest Adidas, reeds aangehaald, punt 38).
- 47 In casu heeft verzoekster tijdens de procedure voor de instanties van het BHIM noch voor het Gerecht bewijsstukken overgelegd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de inschrijving van het merk SPA-FINDERS afbreuk kan doen aan de reputatie van het merk SPA.
- 48 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, bestaat er tussen de door de merken SPA en SPA-FINDERS aangeduide waren en diensten geen zodanige tegenstelling dat

afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van het merk SPA voor minerale wateren. Verder is het weinig waarschijnlijk dat het merk SPA-FINDERS het imago van het merk SPA aantast.

49 Deze conclusie wordt niet weersproken door het argument dat verzoekster aan de reeds aangehaalde beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 12 december 2003 ontleent, daar de kamer van beroep van het BHIM in punt 28 van deze beslissing heeft geoordeeld dat de kans bestond dat afbreuk werd gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie van het merk omdat het om verwante waren ging. In casu duiden de merken SPA en SPA-FINDERS echter sterk verschillende waren aan, namelijk minerale wateren en publicaties en diensten van reisbureaus. Het Gerecht is van oordeel dat het derhalve weinig waarschijnlijk is 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.

50 Verzoekster heeft bijgevolg niet aangetoond dat het gebruik van het merk SPA-FINDERS afbreuk kan doen aan de reputatie van het merk SPA.

— Het voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk

51 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 (zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij arrest Adidas, reeds aangehaald, punt 39).

- 52 Het Gerecht stelt vast dat in casu geenszins is bewezen dat het merk SPA-FINDERS de houder ervan de mogelijkheid biedt, ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk SPA. Het gevaar van exploitatie van of van meeliften op de bekendheid van het merk SPA of van een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan, wordt immers door geen enkel bewijsstuk gestaafd.
- 53 Derhalve is niet bewezen dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Het Gerecht behoeft zich dus niet uit te spreken over de kans dat het aangevraagde merk zonder geldige reden wordt gebruikt.
- 54 Aangezien niet is voldaan aan een van de voorwaarden die moeten zijn vervuld voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, is het middel inzake schending van deze bepaling ongegrond. Mitsdien dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

- 55 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 mei 2005.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung