



## Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Anden Afdeling)

5. maj 2015\*

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket SPARITUAL — de ældre Benelux-ord- og -figurmærker SPA og LES THERMES DE SPA — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-131/12,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, Spa (Belgien), ved advokaterne L. De Brouwer, E. Cornu og É. De Gryse,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)** ved J. Crespo Carrillo og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

**Orly International, Inc.**, Van Nuys, Californien (De Forenede Stater), ved advokaterne P. Kremer og J. Rotsch,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 9. januar 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2396/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, og Orly International, Inc.,

har

RETTEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M.E. Martins Ribeiro, og dommerne S. Gervasoni og L. Madise (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig J. Weychert,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. marts 2012,

\* Processprog: engelsk.

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. juli 2012,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. august 2012,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 6. december 2012,

under henvisning til duplikken fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. marts 2013,

under henvisning til intervenientens duplik, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. marts 2013,

og efter retsmødet den 8. juli 2014,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 11. februar 2004 indgav intervenienten, Orly International, Inc., en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).
- 2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var ordmærket SPARITUAL.
- 3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 3 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Præparater til neglepleje og kropspøje«.
- 4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 048/2004 af 29. november 2004.
- 5 Den 25. februar 2005 rejste sagsøgeren, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for de ovenfor i præmis 3 nævnte varer.
- 6 Indsigelsen var bl.a. støttet på følgende ældre varemærker:
  - Benelux-ordmærket SPA, der er registreret den 11. marts 1981 under nr. 372 307 og som er blevet fornyet indtil den 11. marts 2021 for varer i klasse 3, og som svarer til følgende beskrivelse: »blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering, fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler« (herefter »ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 3«)

- Benelux-ordmærket SPA, der er registreret den 21. februar 1983 under nr. 389 230 og som er blevet fornyet indtil den 21. februar 2023 for varer i klasse 32, og som svarer til følgende beskrivelse: »mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; saft og andre præparater til fremstilling af drikke« (herefter »ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32«)
- Det tyske ordmærke SPA, der er registreret den 8. august 2000 under nr. 2 106 346 for varer i klasse 3, og som svarer til følgende beskrivelse: »parfume og produkter til krops- og skønhedspleje« (herefter »det tyske ordmærke SPA«)
- Benelux-figurmærket, der er gengivet nedenfor, og som er registreret den 20. februar 1997 under nr. 606 700 for varer i klasse 32, og som svarer til følgende beskrivelse: »øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke« (herefter »figurmærket SPA med Pjerrot«).



- Benelux-ordmærket LES THERMES DE SPA, der er registreret den 9. februar 2001 under nr. 693 395 for tjenesteydelser i klasse 42, og som svarer til følgende beskrivelse: »tjenesteydelser i forbindelse med termiske bade, herunder levering af tjenesteydelser i forbindelse med sundhedspleje; bade; brusebade og massage« (herefter »ordmærket LES THERMES DE SPA, der omfatter tjenesteydelser i klasse 42«).
- 7 De registreringshindringer, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var dem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009].
  - 8 Ved afgørelse af 10. januar 2008 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen og udelukkede, at der forelå en risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det tyske ordmærke SPA, med hensyn til hvilket betingelsen om reel brug ikke forelå.
  - 9 Den 21. januar 2009 ophævede Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret indsigelsesafdelingens afgørelse af 10. januar 2008. Appellkammeret bemærkede, at det tyske ordmærke SPA var blevet annulleret efter vedtagelsen af den nævnte afgørelse med den begrundelse, at det manglede fornødent særpræg. Indsigelsen kunne dermed ikke længere gyldigt være rejst på grundlag af det nævnte varemærke. Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret hjemviste følgelig undersøgelsen af den indsigelse, der var blevet rejst på grundlag af de andre ældre varemærker end det tyske ordmærke SPA, til indsigelsesafdelingen.

- 10 Ved afgørelse af 8. oktober 2010 tog indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge. Den fandt på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, at det ansøgte varemærke drog utilbørlig fordel af ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32.
- 11 Den 2. december 2010 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret over indsigelsesafdelingens afgørelse af 8. oktober 2010.
- 12 Den 15. december 2010 begrænsede sagsøgeren sin indsigelse til tre varemærker, nemlig ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 3, ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, og ordmærket LES THERMES DE SPA, der omfatter tjenesteydelser i klasse 42.
- 13 Ved afgørelse af 9. januar 2012 (herefter »den anfægtede afgørelse«) ophævede Første Appellkammer ved Harmoniseringskontoret indsigelsesafdelingens afgørelse af 8. oktober 2010.
- 14 Først bemærkede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 23, at indsigelsen kun skulle undersøges i forhold til de tre ældre ordmærker, der er nævnt i præmis 12 ovenfor. Hvad for det første angik den indsigelse, der var støttet på ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 3, bemærkede appelkammeret i den nævnte afgørelses punkt 36 og 37, at de af sagsøgeren fremlagte dokumenter ikke gjorde det muligt at godtgøre, at der forelå reel brug af det nævnte varemærke for de varer, der henhører under klasse 3, jf. artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Hvad for det andet angik den indsigelse, som var støttet på ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, anførte appelkammeret, at visse betingelser, der er opregnet i den nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, for at indsigelsen kunne tages til følge på grundlag af dette varemærke, ikke var opfyldt. I denne afgørelses punkt 43-47 anførte appelkammeret, at sagsøgeren hverken havde fremlagt bevis for det nævnte varemærkes renommé eller havde godtgjort, at der forelå en skade, som brugen af det ansøgte varemærke havde forvoldt på det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller havde underbygget sit argument om, at det ansøgte varemærke havde medført en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé. Hvad for det tredje angik den indsigelse, der var blevet rejst på grundlag af ordmærket LES THERMES DE SPA, der omfatter tjenesteydelser i klasse 42, anførte appelkammeret i samme afgørelses punkt 55, at den betingelse, der vedrører det nævnte varemærkes renommé, og som er nævnt i denne forordnings artikel 8, stk. 5, ikke var opfyldt i det foreliggende tilfælde, og at den reelle brug af dette varemærke, jf. samme forordnings artikel 42, stk. 2, var tvivlsom. Ifølge appelkammeret var det omhandlede varemærke i dokumenterne gengivet som en generisk betegnelse for et sted i Spa (Belgien), hvor det er muligt at tage bade, og ikke som varemærket for en virksomheds tjenesteydelser.

### **Parternes påstande**

- 15 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
  - Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 16 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
  - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 17 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse stadfæstes.

- Harmoniseringskontoret frifindes.
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

### Retlige bemærkninger

- 18 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren, således som det blev bekræftet under retsmødet, kun gjort et enkelt anbringende gældende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 med henblik på at anfægte forkastelsen af sagsøgerens indsigelse, som var støttet på ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32. Dette anbringende består af to led. Inden for rammerne af det første led har sagsøgeren anfægtet appelkammerets vurdering, hvorefter det nævnte varemærkes renommé ikke var godtgjort i det foreliggende tilfælde. Inden for rammerne af det andet led har sagsøgeren anfægtet appelkammerets vurdering, hvorefter sagsøgerens argumenter, der tilsigtede at gøre gældende, at der forelå en risiko for, at det ansøgte varemærke medførte en utilbørlig udnyttelse af det omhandlede ældre ordmærke, ikke var underbygget i det foreliggende tilfælde.
- 19 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
- 20 For så vidt angår varemærker, der er registreret hos Benelux-Varemærkemyndigheden, må Benelux-området sidestilles med en medlemsstats område (dom af 14.9.1999, General Motors, C-375/97, Sml., EU:C:1999:408, præmis 29).
- 21 Af de samme grunde som dem, der er anført vedrørende betingelsen om renommé i en medlemsstat, kan det derfor ikke kræves af et Benelux-varemærke, at dets renommé omfatter hele Benelux-området. Det er tilstrækkeligt, at dette renommé foreligger inden for en væsentlig del af dette område, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af Benelux-landene (dom General Motors, nævnt i præmis 20 ovenfor, EU:C:1999:408, præmis 29).
- 22 For at kunne tillægge det ældre varemærke den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 forudsættes det, at flere betingelser er opfyldt. For det første skal det ældre varemærke, som påstås at have renommé, være registreret. For det andet skal det ældre varemærke og det ansøgte varemærke være identiske eller ligne hinanden. For det tredje skal det ældre varemærke have et renommé i Unionen, hvis der er tale om et ældre EF-varemærke, eller i den berørte medlemsstat, hvis der er tale om et ældre nationalt varemærke. For det fjerde skal brugen uden rimelig grund af det ansøgte varemærke føre til, at der vil kunne ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at der vil kunne ske skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Da disse betingelser er kumulative, er det tilstrækkeligt til, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, at en af disse ikke er opfyldt (domme af 22.3.2007, Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Sml., EU:T:2007:93, præmis 34 og 35, og af 11.7.2007, Mülhens mod KHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Sml., EU:T:2007:214, præmis 54 og 55).
- 23 Hvad nærmere bestemt angår den fjerde betingelse for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 omhandler denne tre forskellige og alternative typer risici, nemlig, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund for det første vil kunne påføre det ældre varemærkes særpræg skade, for det andet vil kunne påføre det ældre varemærkes renommé skade, eller for det tredje vil

kunne drage utilbørlig fordel af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Den første type risiko, der er omhandlet i denne bestemmelse, er karakteriseret ved, at det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. Den omhandler varemærkets udvanding igennem en opløsning af varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed. Den anden type risiko består i, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, af offentligheden kan opfattes på en måde, hvorefter det ældre varemærkes tiltrækningskraft svækkes. Den tredje type risiko består i, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer kan blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke. Det skal imidlertid fremhæves, at det ikke i nogen af disse tilfælde kræves, at der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, idet den relevante kundekreds alene skal kunne fastslå en sammenhæng mellem dem uden imidlertid nødvendigvis at forveksle dem (jf. dom Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), nævnt i præmis 22 ovenfor, EU:T:2007:93, præmis 36-42 og den deri nævnte retspraksis).

- 24 Med henblik på nærmere at indkredse den risiko, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal det bemærkes, at et varemærkes primære funktion ubestrideligt er en »funktion som angivelse af oprindelse«. Det forholder sig ikke desto mindre således, at et varemærke også fungerer som et redskab til at sende andre budskaber vedrørende bl.a. de særlige egenskaber eller kendetegn ved de varer eller tjenesteydelser, som varemærket betegner, eller de billeder eller indtryk, varemærket udsender, såsom f.eks. luksus, livsstil, eksklusivitet, eventyr, ungdom. I denne forstand har varemærket en økonomisk værdi i sig selv, der er uafhængig og adskilt i forhold til værdien af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret. De budskaber, som bl.a. sendes af et renommeret varemærke, eller som bliver forbundet med det, giver dette varemærke en væsentlig og beskyttelsesværdig værdi, og det så meget desto mere, som et varemærkes renommé i hovedparten af tilfældene er resultatet af betydelige anstrengelser og investeringer fra indehaverens side. Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 sikrer således beskyttelsen af et renommeret varemærke i forhold til enhver ansøgning om et identisk eller lignende varemærke, der vil kunne skade dets image, selv om de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, ikke svarer til dem, for hvilke det ældre renommerede varemærke er blevet registreret (dom Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), nævnt i præmis 22 ovenfor, EU:T:2007:93, præmis 35).
- 25 Det er på baggrund af de principper, der er fastsat i den ovennævnte retspraksis, at det skal undersøges, om det var med rette, at appelkammeret i det væsentlige fandt, at den tredje og den fjerde betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, der er nævnt i præmis 22 ovenfor, ikke var opfyldt i det foreliggende tilfælde.
- 26 For det første fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelse, at sagsøgeren ikke havde godtgjort renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32. Appelkammeret bemærkede i denne forbindelse, at de dokumenter, som sagsøgeren havde fremlagt, udelukkende gjorde det muligt at fastslå renomméet for figurmærket SPA med Pjerrot. Ifølge appelkammeret, og således som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 41, kunne renomméet for figurmærket SPA med Pjerrot, henset til dom af 13. september 2007, *Il Ponte Finanziaria mod KHIM* (C-234/06 P, Sml., EU:C:2007:514, præmis 86), således ikke »udvides« til ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32. Appelkammeret fastslog nemlig i den nævnte afgørelses punkt 42, i modsætning til, hvad indsigelsesafdelingen havde fundet, at de dokumenter, som sagsøgeren havde fremlagt, kun viste en anvendelse af ordet »spa« i forbindelse med den figurative bestanddel, der forestiller en pjerrot, og at denne bestanddel udøvede en betydelig indflydelse på det omhandlede figurmærkes særpræg og følgelig på dets renommé. Denne vurdering blev ifølge appelkammeret bekræftet af erklæringer fra en repræsentant fra sagsøgerens moderselskab, der var nævnt i appelkammerets afgørelse af 9. oktober 2008, *Gerwin Arnetzel mod Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (forenede sager R 1368/2007 1 og R 1412/2007 1) (herefter »DENTAL SPA-afgørelsen«). Appelkammeret fandt for det andet i den anfægtede afgørelses punkt 45 og 46, at sagsøgeren ikke i tilstrækkeligt retligt omfang havde godtgjort, at registreringen af det ansøgte varemærke skadede særpræget eller

renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, og det bemærkede i denne afgørelses punkt 47, at sagsøgeren ikke havde fremført noget argument til støtte for, at det ansøgte varemærke medførte en utilbørlig udnyttelse af det omhandlede ældre ordmærke.

- 27 For så vidt som det i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 er nødvendigt, at hver af de fire betingelser, der er nævnt i præmis 22 ovenfor, er opfyldt, for at det ansøgte varemærke udelukkes fra registrering, er det imidlertid kun, hvis appelkammerets vurderinger i den anfægtede afgørelse, der vedrører både den tredje og den fjerde betingelse, var fejlagtige, at den anfægtede afgørelse skal annulleres. Det skal nemlig præciseres for det første, at det er ubestridt, at den første betingelse, der er nævnt i præmis 22 ovenfor, nemlig betingelsen, som er knyttet til registreringen af det omhandlede ordmærke, er opfyldt, og for det andet, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse i hvert fald ikke udtrykkeligt har taget stilling til den anden betingelse, nemlig betingelsen om, at der skal være identitet eller lighed mellem det ansøgte varemærke og ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32.

*Om det første led i det enkelte anbringende, der tilsigter at anfægte, at der ikke foreligger beviser for renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32*

- 28 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret fejlagtigt fandt, at renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, ikke var blevet godtgjort i det foreliggende tilfælde. Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at den anfægtede afgørelse indeholder en modstridende begrundelse, for så vidt som appelkammeret konstaterede, at beviserne for renomméet udelukkende vedrørte figurmærket SPA med Pjerrot, hvorimod indsigelsen var blevet begrænset til de tre ældre varemærker, der er nævnt i præmis 12 ovenfor, hvoriblandt det nævnte figurmærke ikke fremgik. Sagsøgeren har for det andet anført, at appelkammeret i det væsentlige har begået en retlig fejl og udøvet et urigtigt skøn. Den retlige fejl følger af en upræcis anvendelse af retspraksis om beviset for brug af et ældre varemærke og navnlig af dom *Il Ponte Finanziaria mod KHIM*, nævnt i præmis 26 ovenfor (EU:C:2007:514). Det urigtige skøn er forbundet med den omstændighed, at appelkammeret ikke havde anerkendt, at det omhandlede ældre ordmærke, når det anvendes med den figurative bestanddel, der forestiller et billede af Pjerrot, bevarede »et selvstændigt særpræg«, og at dette »frem[stod] på en dominerende måde«. Denne figurative bestanddel »ændre[de] [desuden] på ingen måde [det omhandlede ældre ordmærkes] særpræg«, eftersom dette varemærke altid er letgenkendeligt for forbrugerne af mineralvand i Benelux-landene. Sagsøgeren er derfor af den opfattelse, at appelkammeret burde have konstateret, at de dokumenter, der var blevet fremlagt under den administrative procedure, var tilstrækkelige til at godtgøre renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, hvilket desuden allerede er anerkendt i Rettens praksis og i Harmoniseringskontorets afgørelser og af de nationale domstole i Benelux-landene. Sagsøgeren har desuden anført, at appelkammeret har fortolket de erklæringer fra repræsentanten fra sagsøgerens moderselskab, der er nævnt i *DENTAL SPA*-afgørelsen, fejlagtigt, for så vidt som appelkammeret ikke fastslog, at det fremgik af det dokument, der indeholdt de nævnte erklæringer, at ordbestanddelen »spa« bevarede sit særlige særpræg i forhold til de pågældende varer.
- 29 Indledningsvis bemærkes for det første, at klagepunktet om, at den anfægtede afgørelse indeholder en modstridende begrundelse, for så vidt som appelkammeret konstaterede, at beviserne for renomméet vedrørte figurmærket SPA med Pjerrot, hvorimod indsigelsen var begrænset til de tre ældre varemærker, der er nævnt i præmis 12 ovenfor, hvoriblandt dette figurmærke ikke forefandtes, skal forkastes som ugrundet. Det fremgår i denne henseende af den anfægtede afgørelses punkt 41 og 42, at selv om appelkammeret fandt, at sagsøgeren havde godtgjort renomméet for figurmærket SPA med Pjerrot, var dette udelukkende med henblik på at afgøre, om dette figurmærkes renommé gjorde det muligt at godtgøre renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32. Som appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses præmis 23, begrænsede det nemlig sin undersøgelse af indsigelsen til de tre varemærker, der er nævnt i præmis 12 ovenfor.

- 30 For det andet bemærkes, at det for så vidt som appelkammeret, uden at dette er anfægtet af parterne, fandt, at de fremlagte dokumenter godtgjorde renomméet for figurmærket SPA med Pjerrot, skal undersøges, om det i det foreliggende tilfælde var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 43 fandt, at det nævnte figurmærkes renommé ikke gjorde det muligt at fastslå renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32.
- 31 I denne forbindelse skal det indledningsvis præciseres, som sagsøgeren med rette har gjort gældende inden for rammerne af nærværende sag, at der ikke er tale om at godtgøre brugen af det omhandlede ældre ordmærke, jf. artikel 42 i forordning nr. 207/2009. Dels er der nemlig ikke blevet indgivet en sådan begæring til Harmoniseringskontoret, dels antages det i overensstemmelse med retspraksis, at et ældre varemærke har været genstand for reel brug, så længe der ikke er blevet indgivet en begæring vedrørende beviset for en sådan brug, idet begæringen skal indgives udtrykkeligt og rettidigt til Harmoniseringskontoret (dom af 17.3.2004, El Corte Inglés mod KHIM – González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 og T-184/02, Sml., EU:T:2004:79, præmis 38 og 39).
- 32 Det skal desuden bemærkes, at Domstolen har anerkendt, at et varemærkes opnåelse af fornødent særpræg ligeledes kan følge af brugen af det som en bestanddel af et andet registreret varemærke (jf. i denne retning dom af 17.7.2008, L & D mod KHIM, C-488/06 P, Sml., EU:C:2008:420, præmis 49). Under sådanne omstændigheder har Domstolen fastslået, at det for overførslen af et registreret varemærkes fornødne særpræg til et andet registreret varemærke, der er en del heraf, er en betingelse, at den berørte kundekreds fortsat opfatter de pågældende varer som hidrørende fra en bestemt virksomhed (dom af 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, Sml., EU:C:2005:432, præmis 30 og 32).
- 33 Henset til den retspraksis, der er nævnt i præmis 32 ovenfor, skal det følgelig lægges til grund, at indehaveren af et registreret varemærke med henblik på at godtgøre dets særlige grad af særpræg og renommé kan påberåbe sig beviser for brugen deraf under en anden form som en bestanddel af et andet registreret varemærke med renommé, forudsat at den berørte kundekreds fortsat opfatter de omhandlede varer som hidrørende fra den samme virksomhed.
- 34 Det fremgår af de betragtninger, der er redegjort for i præmis 32 og 33 ovenfor, at appelkammeret – således som sagsøgeren med rette har gjort gældende, og i modsætning til, hvad Harmoniseringskontoret og intervenienten har anført – begik en retlig fejl, da det på grundlag af dom Il Ponte Finanziaria mod KHIM, nævnt i præmis 26 ovenfor (EU:C:2007:514), fandt, at renomméet for figurmærket SPA med Pjerrot ikke kunne »udvides« til ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32. Det fremgår nemlig af retspraksis (dom af 25.10.2012, Rintisch, C-553/11, Sml., EU:C:2012:671, præmis 29), at det er i den særlige forbindelse, hvor der påstås at eksistere en »familie« eller en »serie« af varemærker, at Domstolens udtalelse i præmis 86 i dom Il Ponte Finanziaria mod KHIM, nævnt i præmis 26 ovenfor (EU:C:2007:514), skal forstås, hvorefter artikel 10, stk. 2, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) [og analogt artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009] ikke gør det muligt ved hjælp af beviset for brugen af et varemærke at udvide den beskyttelse, som et registreret varemærke nyder, til et andet registreret varemærke, hvis brug ikke er blevet godtgjort, med den begrundelse, at sidstnævnte varemærke kun er en let varieret form af det førstnævnte. Ifølge den nævnte dom kan brugen af et varemærke ikke gøres gældende med henblik på at begrunde brugen af et andet varemærke, eftersom formålet er at godtgøre brugen af et tilstrækkeligt antal mærker inden for samme »familie«. I det foreliggende tilfælde skal det konstateres, som sagsøgeren med rette har bemærket, at sagsøgeren ikke har søgt at godtgøre brugen af varemærker inden for den samme familie SPA, men i det væsentlige at bevise, at ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, havde et renommé, eftersom dets brug i figurmærket SPA med Pjerrot ikke havde ændret særpræget, og at det nævnte ældre ordmærke tværtimod var iøjnefaldende og letgenkendeligt inden for det omhandlede figurmærke.



- 35 Henset til de ovenstående bemærkninger og i modsætning til, hvad appelkammeret fandt, og hvad Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, skal det lægges til grund, at forudsat at den betingelse, der er opstillet i den retspraksis, som er nævnt i præmis 32 ovenfor, overholdes, kunne sagsøgeren i det foreliggende tilfælde godtgøre renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, ved at anvende beviserne vedrørende figurmærket SPA med Pjerrot, som det ældre ordmærke er en del af. Det følger heraf, at det herefter skal undersøges, om den betingelse, der er opstillet i den nævnte retspraksis, nemlig at forskellene mellem ordmærket og det figurmærke, som anvendes i kommerciel sammenhæng, ikke er til hinder for, at den berørte kundekreds fortsat opfatter de omhandlede varer som hidrørende fra en bestemt virksomhed, er opfyldt i det foreliggende tilfælde.
- 36 Det skal derfor undersøges, om den figurative bestanddel, der forestiller en pjerrot, og som findes inden for figurmærket SPA med Pjerrot, således som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 42, udøver en betydelig indflydelse på dette varemærkes særpræg og følgelig på dets renommé, fordi det konstant forbindes med ordet »spa« i de dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt. Det tilkommer desuden Retten at undersøge, om en sådan betragtning, således som appelkammeret fandt, bekræftes af de erklæringer fra en repræsentant fra sagsøgerens moderselskab, der fremgår af DENTAL SPA-afgørelsen, hvorefter Pjerrot er »ambassadør for varemærket«, udgør en integrerende del deraf, er »et af de få emblemer, der har et menneskeligt aspekt«, og som skal »fremhæves«.
- 37 Det skal indledningsvis præciseres, at sagsøgeren, således som det er blevet konstateret under retsmødet, har frafaldet sit klagepunkt om, at appelkammeret, ved at lægge de erklæringer fra en repræsentant fra sagsøgerens moderselskab, der er anført i DENTAL SP-afgørelsen, som er nævnt i præmis 26 ovenfor, til grund, har tilsidesat sagsøgerens ret til forsvar, som omhandlet i artikel 75 og 76 i forordning nr. 207/2009, fordi det dokument, der indeholder de nævnte erklæringer, var en del af en anden procedure end den, der har ført til den anfægtede afgørelse.
- 38 Herefter skal det bemærkes, at i modsætning til, hvad appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 42, fremgår det ikke af de erklæringer fra repræsentanten fra sagsøgerens moderselskab, der fremgår af DENTAL SPA-afgørelsen, som er nævnt i præmis 26 ovenfor, at figurbestanddelen, der består i en pjerrot, har en grundlæggende indflydelse på det omhandlede figurmærkes særpræg. Selv om det i de nævnte erklæringer bl.a. anføres, at denne figurative bestanddel har til formål at »lette genkendelsen af varemærket«, i det omfang der er tale om en »maskot«, som er »ambassadør for varemærket«, må det imidlertid konstateres, at den nævnte figurative bestanddel ikke findes på den vandflaskeetikette, som er gengivet i den avisartikel, der omtaler disse erklæringer. De varemærker, der findes på de vandflasker, som er gengivet i den nævnte artikel, indeholder nemlig alle ordbestanddelen »spa«, der fremstår som fremherskende, og til hvilken ordbestanddelen »reine« er tilføjet med småt, og uden at den figurative bestanddel, der indeholder en pjerrot, fremgår. Det fremgår desuden af de samme erklæringer, at billedet af pjerrot bl.a. er blevet skabt med henblik på, at denne kan være ambassadør for et allerede eksisterende varemærke, der omfatter varer i klasse 32, for at reklamere for dette og øge genkendelsen af det hos den berørte kundekreds. Det kan således ikke udledes af de omhandlede erklæringer, at den figurative bestanddel, der forestiller en pjerrot, snarere end at reklamere for det omhandlede ordmærke som varemærke, der er gengivet i varemærket SPA med Pjerrot, og at øge dets renommé i den pågældende sektor, tværtimod har haft til virkning, at det er blevet frataget sit renommé i offentlighedens bevidsthed.
- 39 Det skal i denne forbindelse fremhæves, at ordbestanddelen »spa« fremstår særskilt og fremtrædende i figurmærket SPA med Pjerrot. Det skal nemlig fastslås, at billedet af Pjerrot fremstår i en lyseblå farve, der næsten er gennemsigtig, og at det er placeret i baggrunden i forhold til ordbestanddelen »spa«, der for sit vedkommende overlapper billedet og bliver fremhævet ved sin mørkeblå farve på en hvid baggrund og sin centrale placering i det omhandlede figurmærke.

- 40 Det skal desuden bemærkes, at Harmoniseringskontoret har anerkendt, at der blandt de dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt under den administrative procedure, er en artikel i avisen *Het Laatste Nieuws* af 13. marts 2003, hvori det anføres, at i det pågældende område: »er SPA det mest populære vandmærke (31%)«. I modsætning til, hvad Harmoniseringskontoret har anført, er den omstændighed, at billederne af de vandflasker, der indeholder ordbestandsdelen »spa« og den figurative bestanddel, som består af en pjerrot, findes i denne avisartikel (og i andre dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt), imidlertid uden betydning for konstateringen af, at det fremgår af den nævnte avisartikel, at ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, har et renommé på grund af den berørte kundekreds' genkendelse af ordbestandsdelen »spa« som særpræget for de varer, som sagsøgeren markedsfører. Det følger heraf, at tilstedeværelsen eller fraværet af billedet af Pjerrot ikke har nogen indflydelse på den omstændighed, at den berørte kundekreds fortsat opfatter de omhandlede varer som hidrørende fra en bestemt virksomhed.
- 41 Endelig skal det bemærkes, at det fremgår af visse dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt, at ordet »spa« ofte anvendes for at henlede tanken på sagsøgerens forskellige varemærker, der indeholder det nævnte ord og vedrører de varer, der henhører under klasse 32, som sagsøgeren markedsfører. I denne forbindelse skal følgende dokumenter nævnes som eksempler:
- et uddrag af den belgiske avis »De Financieel-Economische Tijd« af 17. marts 2003, hvoraf det fremgår, at »Spa er det mest kendte kildevandmærke her i landet« (bilag K (tredje del) til skrivelsen af 16.5.2011 fra Spa Monopole til Harmoniseringskontoret)
  - et uddrag af den belgiske avis »La Libre Belgique« af 22. juli 2000 med overskriften »*Que d'eaux que d'eaux*«, der viser et billede af flasker med forskellige etiketter, der indeholder henholdsvis ordet »spa«, »Bru« og »Chaudefontaine«, og hvor det i billedteksten er anført, at »på trods af den øgede konkurrence blandt distributørvaremærker bevarer de belgiske mineralvande (Spa, Bru og Chaudefontaine) deres kvoteandel hos de belgiske forbrugere« (bilag 5S til skrivelsen af 26.8.2005 fra Spa Monopole til Harmoniseringskontoret)
  - et uddrag af en bog med titlen »Le grand livre de l'EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre« af den belgiske forfatter Jacques Mercier, hvori det anføres, at varemærket, der består af ordet »spa«, besidder den største procentdel af det belgiske marked for mineralvand, nemlig 23,6% (bilag 5Q til skrivelsen af 26.8.2005 fra Spa Monopole til Harmoniseringskontoret)
  - en artikel af 13. marts 2003 med overskriften »*À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs*«, som er et uddrag fra hjemmesiden for den belgiske avis »La dernière Heure«, hvori det er anført, at ifølge en opinionsundersøgelse, som er blevet foretaget blandt 17 800 belgiere fra den 27. januar til den 7. februar 2003 om de foretrukne varemærker i 33 forskellige varekategorier, »er SPA [det mærke, der blev valgt] med hensyn til vand« (bilag K (anden del) til skrivelsen af 16.5.2011 fra Spa Monopole til Harmoniseringskontoret).
- 42 I lyset af samtlige ovenstående betragtninger skal det bemærkes, at det i modsætning til, hvad Harmoniseringskontoret og intervenienten har anført, var med urette, at appelkammeret fastslog, at sagsøgeren ikke havde godtgjort renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, idet de dokumenter, som sagsøgeren havde fremlagt, udelukkende godtgjorde renomméet for et andet varemærke, der indeholdt ordet »spa«, der var forbundet med den figurative bestanddel, der forestiller en pjerrot.
- 43 Det må følgelig anerkendes, således som dette allerede er blevet anført af indsigelsesafdelingen, hvilket fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 12, at sagsøgeren har godtgjort renomméet for ordmærket SPA, som omfatter varer i klasse 32, i Benelux-landene for mineralvand.

- 44 Renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, er ligeledes, således som sagsøgeren med rette har bemærket, blevet anerkendt af Retten i dom af 19. juni 2008, Müllhens mod KHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, præmis 34). Retten fastslog i denne dom, at det nævnte varemærke var blevet anvendt kontinuerligt i Benelux i adskillige år, var blevet solgt i hele Benelux-området og optrådte hyppigt i stor og lille detailhandel, var førende på markedet for mineralvand med en markedsandel på 23,6% og havde været genstand for betydelige reklameinvesteringer og sponsoreringsaktiviteter ved adskillige sportsbegivenheder, og at disse oplysninger godtgjorde, at dette varemærke i det mindste er meget velrenommeret i Benelux for mineralvand. Det fremgår således af præmis 34 i dom Müllhens mod KHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA) (EU:T:2008:215), at Retten, i modsætning til, hvad Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, ikke altid begrænser sig til at fastslå, at det omhandlede varemærkes renommé ikke var anfægtet, men at Retten selv nåede til en sådan konklusion af de i den nævnte præmis anførte grunde. Den omstændighed, at varemærket er blevet markedsført siden 1924, som er datoen for skabelsen af billedet af pjerrot, og er ledsaget af dette billede, har ikke haft nogen betydning for konstateringen af renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32.
- 45 For så vidt som den beskyttelse, som det ældre varemærke er tillagt ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 – således som det fremgår af den retspraksis, der er nævnt i præmis 22 ovenfor – forudsætter, at fire betingelser er opfyldt, og at det er tilstrækkeligt til, at den ikke finder anvendelse, at en af disse ikke er opfyldt, skal det undersøges, om appelkammeret ligeledes har begået en fejl ved vurderingen af den fjerde betingelse, som er nævnt i præmis 22 ovenfor.

*Om det andet led i det enkelte anbringende, der tilsigter at anfægte den manglende vurdering af risikoen for snylteri på varemærket SPA, der omfatter varer i klasse 32*

- 46 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 47 med urette fastslog, at argumentet, som tilsigtede at bevise, at der forelå en risiko for snylteri på ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, ikke var underbygget. Sagsøgeren har følgelig gjort gældende, at det ligeledes var med urette, at appelkammeret ikke foretog en vurdering af denne risiko.
- 47 Det bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 47 fastslog, at sagsøgeren ikke havde underbygget sine argumenter med henblik på at gøre gældende, at der bestod en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærke, med den begrundelse, at sagsøgeren begrænsede sig til en principiel påstand, der var fremført som en enkel konklusion på sagsøgerens tidligere argumenter om den skade, der var påført det omhandlede ældre ordmærkes særpræg, og den skade, der var påført dets renommé. Appelkammeret baserede sin konklusion på de argumenter, som sagsøgeren havde fremført i sin skrivelse af 8. september 2005, hvori der blev redegjort for begrundelsen for indsigelsen mod registreringen af det ansøgte varemærke.
- 48 Det fremgår af retspraksis, at når de i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 omhandlede krænkelse indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem de omtvistede tegn, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder de nævnte tegn med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, navnlig graden af lighed mellem de omtvistede tegn, arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds, intensiteten af det ældre varemærkes renommé og risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, Sml., EU:C:2008:655, præmis 41 og 42).

- 49 Det bemærkes, at i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af et ældre nationalt renommeret varemærke gøre indsigelse mod registreringen af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, og som enten kan skade det ældre varemærkes renommé eller særpræg eller utilbørligt udnytte dette renommé eller særpræg (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, *Interflora og Interflora British Unit*, C-323/09, Sml., EU:C:2011:604, præmis 70, og af 25.5.2005, *Spa Monopole mod KHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Sml., EU:T:2005:179, præmis 40).
- 50 De krænkelser, mod hvilke artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 sikrer beskyttelse, er for det første risikoen for skader på varemærkets særpræg, for det andet risikoen for skader på dette varemærkes renommé og for det tredje risikoen for utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé, idet tilstedeværelsen af en enkelt af disse risici er tilstrækkelig til, at den nævnte betingelse er opfyldt (jf. i denne retning og analogt domme *Intel Corporation*, nævnt i præmis 48 ovenfor, EU:C:2008:655, præmis 28, og *Interflora og Interflora British Unit*, nævnt i præmis 49 ovenfor, EU:C:2011:604, præmis 72 og den deri nævnte retspraksis).
- 51 Hvad angår begrebet utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé betegnes dette ligeledes »snylteri«. Begrebet er ikke knyttet til den skade, som det ældre varemærke påføres, men til den fordel, som tredjemand opnår ved brugen af det identiske eller lignende tegn uden rimelig grund. Begrebet omfatter bl.a. de tilfælde, hvor der som følge af en overførsel af varemærkets image eller af egenskaber, der udspringer af dette, til de varer, der er omfattet af det identiske eller lignende tegn, foreligger en klar udnyttelse i kølvandet på det renommerede varemærke (jf. analogt dom *Interflora og Interflora British Unit*, nævnt i præmis 49 ovenfor, EU:C:2011:604, præmis 74 og den deri nævnte retspraksis).
- 52 Det bemærkes i denne forbindelse, at det fremgår af Domstolens praksis, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanken hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af det yngre varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé (dom *Intel Corporation*, nævnt i præmis 48 ovenfor, EU:C:2008:655, præmis 67). Desuden bemærkes, at jo større det ældre varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en krænkelse kunne antages at foreligge (dom *General Motors*, nævnt i præmis 20 ovenfor, EU:C:1999:408, præmis 30). Retten har for sit vedkommende præciseret, at det er muligt – navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særlig høj grad har et renommé – at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte, er så åbenbar, at det er ufornuddent for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende (jf. i denne retning dom *Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS)*, nævnt i præmis 22 ovenfor, EU:T:2007:93, præmis 48). Retten har også anført, at indehaveren af det ældre varemærke ikke er forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af dennes varemærke. Indehaveren skal blot fremkomme med oplysninger, der gør det muligt uden videre at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade (jf. i denne retning dom *Spa Monopole mod KHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, nævnt i præmis 49 ovenfor, EU:T:2005:179, præmis 40 og 41).
- 53 Henset til den omstændighed, der fremgår af den retspraksis, som er nævnt i præmis 50 ovenfor, at en enkelt af de krænkelser, som er omhandlet i den fjerde betingelse, der er nævnt i præmis 22 ovenfor, er tilstrækkelig til at indehaveren af et ældre varemærke kan forbyde brugen af det ansøgte varemærke, skal det i den foreliggende sag undersøges, om sagsøgeren under den administrative procedure har fremført argumenter, der godtgør, at der foreligger en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre ordmærke, således at appelkammeret burde have undersøgt dem og taget stilling til, om den pågældende risiko forelå.

- 54 Det fremgår for det første af den anfægtede afgørelses punkt 12, at indsigelsesafdelingen fastslog, at de af sagsøgeren fremlagte dokumenter godtgjorde renomméet for ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, for mineralvand, og at det nævnte varemærke gav et billede af »renhed, sundhed og skønhed«. Hvad angår risikoen for snylteri på dette mærke præciserede indsigelsesafdelingen, at de omtvistede tegn lignede hinanden, idet ordet »sparitual« indeholdt ordet »spa«, og forbrugerene i Benelux-landene derfor kunne skabe en sammenhæng mellem de to tegn. Indsigelsesafdelingen vurderede endvidere, at der forelå en sammenhæng mellem de kosmetiske produkter, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og de mineralvande, der er omfattet af det ældre varemærke (idet de kosmetiske produkter kan indeholde mineralvand og anvendes sammen med dette vand), og en overførsel af et billede på renhed, sundhed og skønhed fra et produkt til et andet derfor var mulig.
- 55 Det fremgår for det andet af sagsakterne, at sagsøgeren i sine bemærkninger af 24. maj 2011, der var indgivet til appelkammeret, udførligt har henvist til de argumenter, som sagsøgeren forinden havde fremført for indsigelsesafdelingen. Det skal endvidere bemærkes, at de nævnte argumenter blev taget til følge af indsigelsesafdelingen og gentaget i dens afgørelse af 8. oktober 2010, der følgelig tog sagsøgerens indsigelse til følge, således som det er blevet præciseret i præmis 10 ovenfor. Disse argumenter gik i det væsentlige ud på, at det blev gjort gældende, at den berørte kundekreds, henset til ligheden mellem de omtvistede tegn og mellem de varer, der var omfattet af tegnene, og til det forhold, at det omhandlede ældre ordmærke er meget velrenommeret, kunne skabe en sammenhæng mellem de omtvistede tegn, og at det ansøgte varemærke derfor kunne udnytte billedet af sundhed, renhed og skønhed, der er egenskaber ved det ældre varemærke. De samme argumenter fandtes bl.a. i sagsøgerens forskellige bemærkninger, der blev indgivet til indsigelsesafdelingen og appelkammeret (bemærkninger af 8.9.2005, 18.4.2006, 16.1.2007, 13.5.2008 og 16.9.2008). Det fremgår af disse bemærkninger, at sagsøgeren havde underbygget sit argument om, at der forelå en risiko for snylteri på ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, for indsigelsesafdelingen, og at grundene til det nævnte argument let kunne identificeres af appelkammeret på grundlag af sagsøgerens og indsigelsesafdelingens oplysninger, der var genstand for appelkammerets kontrol.
- 56 Det bemærkes i denne forbindelse, at det følger af den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets forskellige instanser, at appelkammeret inden for anvendelsesområdet for artikel 76 i forordning nr. 207/2009 er forpligtet til at støtte sin afgørelse på alle de faktiske og retlige elementer, som fremgår af den afgørelse, der anfægtes for det, og på de oplysninger, som parten eller parterne har fremlagt, dels i sagen for den afdeling, der har truffet afgørelse i første instans, dels – med den ene undtagelse, der nævnes i denne bestemmelses stk. 2 – i klagesagen. Særligt er omfanget af den prøvelse, som appelkammeret er forpligtet til at foretage af den afgørelse, der anfægtes for det, i princippet ikke udelukkende afgrænset af de anbringender, som parten eller parterne har fremsat i sagen for appelkammeret (jf. i denne retning dom af 1.2.2005, SPAG mod KHIM – Dann og Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sml., EU:T:2005:29, præmis 18 og den deri nævnte retspraksis).
- 57 Det skal følgelig konstateres, at spørgsmålet vedrørende risikoen for, at det ansøgte varemærke kan medføre en utilbørlig udnyttelse af ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, udgjorde en del af den faktiske og retlige ramme ved appelkammeret. Spørgsmålet var blevet behandlet af indsigelsesafdelingen i dets afgørelse som svar på sagsøgerens argumenter, eftersom dette spørgsmål skulle besvares med henblik på at kunne træffe afgørelse om indsigelsen. Appelkammeret burde derfor have underbygget sin afgørelse under hensyntagen til samtlige de dokumenter, der indeholder sagsøgerens argumenter, som havde ført til den afgørelse, der blev anfægtet for det. Det følger heraf, at det var med urette, at appelkammeret fastslog, at sagsøgerens argumenter vedrørende risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærke, ikke var underbyggede, idet det udelukkende støttede sig på sagsøgerens skrivelse af 8. september 2005.
- 58 Henset til de ovenstående betragtninger skal Harmoniseringskontorets argument, hvorefter de klagepunkter, som sagsøgeren har fremført for Retten, og som vedrører risikoen for snylteri på ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, skal afvises fra realitetsbehandling, fordi de ændrer

sagens genstand, således som den forelå for appelkammeret, for det første forkastes. For det andet fremgår det af de nævnte betragtninger, at appelkammeret, således som sagsøgeren med rette har gjort gældende, i det væsentlige begik en fejl ved ikke at undersøge de argumenter, som sagsøgeren havde fremført for indsigelsesafdelingen til støtte for sit klagepunkt om risikoen for snylteri på det nævnte ældre varemærke, selv om appelkammeret var forpligtet dertil.

- 59 Desuden bemærkes, at i overensstemmelse med den ovenfor i præmis 52 nævnte retspraksis, og henset til, at ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, er meget velrenommeret, således som det er blevet fastslået i det foreliggende tilfælde, og hvilket renommé desuden allerede er blevet anerkendt af Retten, som sagsøgeren har anført i sine bemærkninger af 24. maj 2011 (dom Mülhens mod KHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA), nævnt i præmis 44 ovenfor, EU:T:2008:215, præmis 41-43), kan en risiko for snylteri ikke uden videre udelukkes.
- 60 Det må under disse omstændigheder fastslås, at for så vidt som appelkammeret har forkastet den indsigelse, der er støttet på ordmærket SPA, der omfatter varer i klasse 32, uden at have foretaget en realitetsprøvelse af, om alle de betingelser for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, der er opregnet i præmis 22 ovenfor, med henblik på at forkaste indsigelsen, var opfyldt, navnlig for det første betingelsen om ligheden mellem de omtvistede tegn og for det andet betingelsen om risikoen for snylteri på det ældre varemærke, hvilket bl.a. skal vurderes på grundlag af intensiteten af det nævnte varemærkes renommé, skal det andet led i sagsøgerens anbringende tages til følge.
- 61 For så vidt som appelkammeret ikke har vurderet risikoen for, at det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det omhandlede ældre varemærke, bemærkes det, at det i overensstemmelse med fast retspraksis ikke tilkommer Retten at sætte sin egen bedømmelse i stedet for appelkammerets og så meget desto mindre at foretage bedømmelse af et forhold, som det nævnte appelkammer endnu ikke har taget stilling til (jf. i denne retning dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, Sml., EU:C:2011:452, præmis 72).
- 62 Henset til samtlige de ovenfor anførte betragtninger skal det konkluderes, at appelkammeret med urette fandt, at betingelsen om det ældre varemærkes renommé ikke var opfyldt i det foreliggende tilfælde, og ligeledes med urette undlod at undersøge, om der forelå en risiko for, at det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærke, selv om det, således som det er påvist ovenfor, var forpligtet hertil. Det eneste anbringende må derfor tages til følge, og den anfægtede afgørelse annulleres.

### **Sagens omkostninger**

- 63 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret og intervenienten har tabt sagen, bør de pålægges hver at bære deres egne omkostninger og at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sidstnævntes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling):

- 1) **Afgørelsen, der blev truffet den 9. januar 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2396/2010-1), annulleres.**
- 2) **Harmoniseringskontoret og Orly International, Inc. bærer hver deres egne omkostninger og betaler de af Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, afholdte omkostninger.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. maj 2015.

Underskrifter