

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

12 november 2009\*

In zaak T-438/07,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, gevestigd te Spa (België), vertegenwoordigd door L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl en S. Abel, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door B. Schmidt als gemachtigde,

verweerder,

\* Procestaal: Duits.

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

**De Francesco Import GmbH**, gevestigd te Nürnberg (Duitsland), vertegenwoordigd door D. Terheggen en H. Lindner, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 13 september 2007 (zaak R 1285/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen De Francesco Import GmbH en Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

wijst

HET GERECHT  
VAN EERSTE AANLEG (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: E. Martins Ribeiro, kamerpresident, S. Papasavvas en N. Wahl (rapporteur), rechters,

griffier: T. Weiler, administrateur,

gezien het op 30 november 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 4 juni 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 20 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 25 maart 2009,

het navolgende

## **Arrest**

### **Voorgeschiedenis van het geding**

- <sup>1</sup> Op 27 juli 2001 heeft interveniënte, De Francesco Import GmbH, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
- <sup>2</sup> Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SpagO.
- <sup>3</sup> De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 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, en zijn omschreven als volgt: „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”.

- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 18/2002 van 4 maart 2002 gepubliceerd.
- 5 Op 4 juni 2002 heeft verzoekster, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle waren waarop dit merk betrekking heeft.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het oudere woordmerk SPA, dat bij het Benelux-Merkenbureau is ingeschreven voor de waren „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken” van klasse 32.
- 7 Bij beslissing van 28 juli 2006 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009) toegewezen. Om redenen van proceseconomie heeft de oppositieafdeling het onderzoek van de oppositie beperkt tot de inschrijving van het bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven woordmerk SPA. De oppositieafdeling heeft vastgesteld dat de conflicterende merken voldoende overeenstemmen gelet op het gemeenschappelijke element „spa” ervan. Met betrekking tot de alcoholhoudende dranken waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, heeft zij zich op het standpunt gesteld dat afbreuk aan de reputatie van het oudere merk mogelijk was wegens de schadelijke uitwerking die alcohol kan hebben op de gezondheid.
- 8 Op 28 september 2006 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 9 Bij beslissing van 13 september 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij

was van mening dat er geen verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009), aangezien de mate van soortgelijkheid van de waren van klasse 32 en die van klasse 33 en de mate van overeenstemming van de conflicterende merken gering waren. Wat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 betreft, was de kamer van beroep het eens met de conclusie van de oppositieafdeling dat het merk SPA in de Benelux-landen bekend is voor minerale wateren. De kamer van beroep heeft evenwel vastgesteld dat de conflicterende merken slechts in geringe mate overeenstemden, dat deze overeenstemming niet volstond opdat het betrokken publiek een verband zou leggen tussen de conflicterende merken en dat door het gebruik van het aangevraagde merk geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk.

### **Conclusies van partijen**

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

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

11 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

## **In rechte**

12 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

13 Verzoekster betoogt in wezen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat de overeenstemming tussen de conflicterende tekens niet volstond opdat de betrokken consument een verband zou leggen tussen de conflicterende merken, en door te concluderen dat door het gebruik van het litigieuze merk voor alcoholhoudende dranken geen afbreuk werd gedaan aan de reputatie en het handelspotentieel van het oudere merk voor mineraal water.

14 Het Gerecht herinnert eraan dat uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 blijkt dat de toepassing ervan aan de volgende drie voorwaarden is onderworpen: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken; ten tweede, de bekendheid van het in oppositie ingeroepen oudere merk en, ten derde, het bestaan van het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze drie voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan [arrest Gerecht van 25 mei 2005, *Spa Monopole/BHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, *Jurispr. blz. II-1825, punt 30*].

15 Ook dient in herinnering te worden gebracht dat uit de rechtspraak voortvloeit dat de inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, wanneer zij zich

voordoen, het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming van de conflicterende merken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (zie naar analogie arrest Hof van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punt 30, en aangehaalde rechtspraak).

<sup>16</sup> Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (zie arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 41 en 42, en aangehaalde rechtspraak).

<sup>17</sup> De rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden getoetst tegen de achtergrond van deze overwegingen.

<sup>18</sup> In casu dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt dat het relevante publiek het grote publiek in de Benelux-landen is. Zowel de waren waarop het in de Benelux-landen ingeschreven oudere merk betrekking heeft als die waarvoor het aangevraagde merk is ingediend, zijn immers waren voor dagelijks gebruik.

<sup>19</sup> Wat de bekendheid van het oudere merk betreft, wordt tussen partijen niet betwist dat het oudere merk in de Benelux-landen een bekend merk is voor minerale wateren.

- 20 Wat de voorwaarde inzake de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken betreft, dient te worden opgemerkt dat de mate van overeenstemming van de conflicterende merken het bestaan van punten van visuele, fonetische of begripsmatige overeenkomst onderstelt (arrest Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 28).
- 21 In casu heeft de kamer van beroep in de punten 44 en 45 van de bestreden beslissing geconcludeerd dat, gelet op de visuele en fonetische overeenstemming van de eerste drie letters van de conflicterende tekens en gelet op de visuele en fonetische punten van verschil door het element „go”, de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens gering was. Deze overeenstemming volstaat niet opdat de betrokken consument een verband zou leggen tussen de conflicterende tekens.
- 22 Met deze conclusie dient te worden ingestemd.
- 23 Het is juist dat de consument normalerwijs meer aandacht besteedt aan het eerste deel van de woorden [arrest Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 81]. Deze overweging gaat evenwel niet in alle gevallen op [zie arrest Gerecht van 16 mei 2007, Trek Bicycle/BHIM — Audi (ALLTREK), T-158/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70, en aangehaalde rechtspraak] en kan hoe dan ook niet afdoen aan het beginsel dat bij het onderzoek of de merken overeenstemmen, rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen.
- 24 Gelet op het feit dat in casu de conflicterende tekens kort zijn, zal het relevante publiek zijn aandacht richten op het woord als een geheel. Op dit punt dient erop te worden



gewezen dat, gelet op het feit dat het teken van het aangevraagde merk klein is en een eenvoudige structuur heeft, het weinig waarschijnlijk is dat de gemiddelde consument geneigd is om het teken Spago op te splitsen in twee woorden, „spa” en „go”.

- 25 Verder blijkt uit het dossier dat overeenkomstig regel 3, lid 1, laatste volzin, van verordening nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PBL 303, blz. 1), zoals gewijzigd, het aangevraagde merk bestaat in het wordelement „spago”, waarvan de begin- en eindletter met een hoofdletter zijn geschreven.
- 26 Op visueel vlak verschilt de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk van die van het kortere oudere merk door de toevoeging van het achtervoegsel „go” in het aangevraagde merk. Ook op fonetisch vlak beginnen de twee conflicterende tekens weliswaar met het element „spa”, maar door de toevoeging van het element „go” in het aangevraagde merk wordt een onderscheid tussen deze tekens gecreëerd. Het aangevraagde merk zal immers worden uitgesproken als een kort woord, zonder lange pauze tussen de lettergrepen. De lettergreep „spa” speelt daarin geen zelfstandige rol, maar is nauw verbonden met de tweede lettergreep „go”.
- 27 Verder hebben de twee conflicterende tekens weliswaar het element „spa” gemeen, maar het aangevraagde merk is een verzonnen woord voor het relevante publiek.
- 28 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat op begripsmatig vlak geen enkele vergelijking mogelijk is, zoals de kamer van beroep terecht heeft gesteld in punt 44 van

de bestreden beslissing. Uit het oogpunt van het relevante publiek verwijst het oudere merk naar de Belgische stad Spa, die bekend is voor zijn minerale wateren en kuurinrichtingen, naar het Belgische autocircuit van Spa-Francorchamps of naar de beschrijvende betekenis van warmwaterbron, zoals een Turks bad of een sauna (arrest SPA-FINDERS, reeds aangehaald, punt 44). De term „spago” is daarentegen een verzonnen woord dat geen betekenis heeft in een van de officiële talen van de Beneluxlanden.

29 Derhalve is er slechts een geringe mate van overeenstemming van de conflicterende merken.

30 Bij de beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken moet ook de aard van de betrokken waren in aanmerking worden genomen. Op dit punt dient om te beginnen te worden vastgesteld dat het door de alcoholinhoud van dranken mogelijk is om deze te onderscheiden van water en alcoholvrije dranken. De kenmerken van deze dranken zijn verschillend. Terwijl alcoholhoudende dranken over het algemeen worden gedronken in speciale en gezellige omstandigheden, worden water en alcoholvrije dranken dagelijks gedronken. Bovendien beantwoordt het drinken van water aan een vitale behoefte. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument let op dit onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, dat overigens noodzakelijk is, aangezien sommige consumenten geen alcohol willen of zelfs mogen drinken. Bovendien is de prijs van alcoholhoudende dranken doorgaans duidelijk hoger dan die van alcoholvrije dranken. Ook is de verhandeling van alcohol in verschillende opzichten sterker gereguleerd. Zo is daarvoor een verkoopvergunning vereist en een minimumleeftijd is vastgesteld voor de aankoop van alcoholhoudende dranken. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat de betrokken dranken kunnen worden gedronken op dezelfde plaatsen en op complementaire wijze, in die zin dat zij kunnen worden gemengd of samen geschonken en dat zij vaak worden gedronken door dezelfde personen en worden verkocht in soortgelijke verkooppunten [zie in die zin arrest Gerecht van 15 februari 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Jurispr. blz. II-563, punten 54-57].

31 Gelet op de verschillende aard van de door de conflicterende merken aangeduide waren, dient derhalve te worden opgemerkt dat het element „spa” in het aangevraagde

merk SpagO door de gemiddelde consument in de Benelux-landen niet zal worden opgevat als betrekking hebbend op minerale wateren die onder het oudere merk worden verhandeld.

32 De parallel die verzoekster maakt met de weigeringen tot inschrijving wegens de bekendheid van het oudere merk, is niet ter zake dienend.

33 Wat in de eerste plaats de verwijzingen naar de beslissingspraktijk van het BHIM betreft, behoeft slechts eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend wordt beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van hun vroegere beslissingspraktijk [zie arrest Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 68, en aangehaalde rechtspraak].

34 In de tweede plaats is het in casu aangevraagde merk niet SPA GO of SPA-GO, maar SpagO, in één woord. In dit verband dient te worden opgemerkt dat de weergave van het aangevraagde merk verschilt van die van de door verzoekster in het verzoekschrift aangevoerde merken, waarin het element „spa” duidelijk los staat, in een dominante positie verschijnt en waaraan elementen zijn toegevoegd die over het algemeen louter beschrijvend zijn. In de zaak die heeft geleid tot het arrest van het Gerecht van 19 juni 2008, Mühlhens/BHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 29-39), stond de term „spa” los van het eerste element en de term „mineral” beschreef de bestanddelen van de betrokken waren, terwijl in de onderhavige zaak het woord „spago” een neologisme is waarbij het element „spa” opgaat in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk.

35 Om dezelfde reden faalt verzoeksters argument dat, aangezien het oudere merk volledig is overgenomen in het aangevraagde merk, de conflicterende merken moeten worden geacht overeen te stemmen. Anders dan verzoekster aanvoert, is het element „spa” in casu niet het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken. Zelfs indien de consumenten zich niet herinneren dat de letters „s” en „o” in het aangevraagde merk in hoofdletters zijn geschreven, zal het relevante publiek, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, het teken SpagO opvatten als een verzonnen woord zonder enige betekenis.

36 Hoewel verzoekster het oudere merk voorstelt als een bekend en zelfs zeer bekend merk, verandert dit niets aan de vaststelling dat er in casu slechts een geringe mate van visuele en fonetische overeenstemming tussen laatstgenoemd merk en het aangevraagde merk bestaat. Het criterium inzake de bekendheid, waarvan het bewijs is geleverd, impliceert evenwel niet automatisch het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken (arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 64).

37 Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat, ondanks het grote onderscheidend vermogen dat het oudere merk intussen heeft verkregen, de overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens niet volstonden voor de vaststelling van een verband tussen het aangevraagde merk voor alcoholhoudende dranken enerzijds en het oudere merk voor minerale wateren anderzijds.

38 Aangezien niet is voldaan aan een van de drie cumulatieve toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, is het niet nodig te onderzoeken of sprake is van een voordeel of afbreuk als bedoeld in de derde voorwaarde van deze bepaling.

<sup>39</sup> Bijgevolg is het enige middel, schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, ongegrond, en het beroep dient dus te worden verworpen.

## **Kosten**

<sup>40</sup> 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, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

**1) Het beroep wordt verworpen.**

**2) Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV wordt verwezen in de kosten.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 november 2009.

ondertekeningen