



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

5 maj 2015*

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPARITUAL — De äldre Beneluxordmärkena SPA och LES THERMES DE SPA samt det äldre Beneluxfigurmärket SPA — Relativt registreringshinder — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-131/12,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, Spa (Belgien), företrätt av advokaterna L. De Brouwer, E. Cornu och É. De Gryse,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av J. Crespo Carrillo och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Orly International, Inc., Van Nuys, Kalifornien (Förenta staterna), företrätt av advokaterna P. Kremer och J. Rotsch,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 9 januari 2012 (ärende R 2396/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV och Orly International, Inc.,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden M.E. Martins Ribeiro samt domarna S. Gervasoni och L. Madise (referent),

justitiesekreterare: handläggaren J. Weychert,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 23 mars 2012,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlägga som inkom till tribunalens kansli den 24 juli 2012,
med beaktande av intervenientens svarsinlägga som inkom till tribunalens kansli den 14 augusti 2012,
med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 6 december 2012,
med beaktande av harmoniseringsbyråns duplik som inkom till tribunalens kansli den 8 mars 2013,
med beaktande av intervenientens duplik som inkom till tribunalens kansli den 12 mars 2013,
efter förhandlingen den 8 juli 2014,
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Intervenienten, Orly International, Inc., ingav den 11 februari 2004 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 207, volym 26, s. 78), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet SPARITUAL.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Nagelvårds- och kroppsvårdspreparat".
- 4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 048/2004 av den 29 november 2004.
- 5 Den 25 februari 2005 framställde sökandebolaget Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (nedan även kallat Spa Monopole) med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009) en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som angetts i punkt 3 ovan.
- 6 Invändningen grundade sig bland annat på följande äldre varumärken:
 - Beneluxordmärket SPA (nedan kallat ordmärket SPA för varor i klass 3), vilket registrerats den 11 mars 1981 under nummer 372 307. Registreringen har förnyats till och med den 11 mars 2021. Varumärket omfattar följande varor i klass 3: "Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, avfettnings- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandkräm".
 - Beneluxordmärket SPA (nedan kallat ordmärket Spa för varor i klass 32), vilket registrerats den 21 februari 1983 under nummer 389 230. Registreringen har förnyats till och med den 21 februari 2023. Varumärket omfattar följande varor i klass 32: "Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker".

- Det tyska ordmärket SPA (nedan kallat det tyska ordmärket SPA), vilket registrerats den 8 augusti 2000 under nummer 2 106 346 för följande varor i klass 3: "Parfymer samt kroppsvårdsprodukter och skönhetspreparat".
- Det nedan återgivna Beneluxfigurmärket (nedan kallat figurmärket SPA med pierrotfigur), vilket registrerats den 20 februari 1997 under nummer 606 700 för följande varor i klass 32: "Öl, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.



- Beneluxordmärket LES THERMES DE SPA (nedan kallat ordmärket LES THERMES DE SPA för tjänster i klass 42), vilket registrerats den 9 februari 2001 under nummer 693 395 för följande tjänster i klass 42: "Spaanläggningar, inbegripet tjänster avseende hälsovård, bad, dusch och massage".
- 7 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009).
 - 8 Invändningsenheten avlog invändningen i beslut av den 10 januari 2008 med motiveringen att det saknas risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det tyska ordmärket SPA, vilket inte behövde uppfylla kravet på verkligt bruk.
 - 9 Den 21 januari 2009 upphävde första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån invändningsenhetens beslut av den 10 januari 2008. Nämnden angav att registreringen av det tyska ordmärket SPA hade upphävts efter antagandet av invändningsenhetens beslut av det skälet att det hade ansetts sakna särskiljningsförmåga. Invändningen kunde därför inte längre grundas på detta varumärke. Nämnden återförvisade följaktligen ärendet till invändningsenheten för prövning av invändningen i den del den grundade sig på andra äldre varumärken än det tyska ordmärket SPA.
 - 10 Invändningsenheten biföll invändningen i beslut av den 8 oktober 2010. Den fann, med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, att det sökta varumärket drog otillbörlig fördel av ordmärket SPA för varor i klass 32.
 - 11 Den 2 december 2010 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut av den 8 oktober 2010 till harmoniseringsbyrån.
 - 12 Den 15 december 2010 begränsade sökandebolaget sin invändning till att endast gälla tre varumärken, nämligen ordmärket SPA för varor i klass 3, ordmärket SPA för varor i klass 32 och ordmärket LES THERMES DE SPA för tjänster i klass 42.

- 13 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd upphävde invändningsenhetens beslut av den 8 oktober 2010 genom beslut av den 9 januari 2012 (nedan kallat det angripna beslutet).
- 14 Överklagandenämnden angav inledningsvis, i punkt 23 i det angripna beslutet, att invändningen endast skulle prövas mot de tre äldre ordmärken som nämnts i punkt 12 ovan. Vid prövningen av invändningen fann nämnden för det första (punkterna 36 och 37 i det angripna beslutet), när det gäller ordmärket SPA för varor i klass 3, att de handlingar som sökandebolaget hade åberopat inte styrkte att detta varumärke, vad avser varor i klass 3, hade blivit föremål för verkligt bruk i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. För det andra fann nämnden, när det gäller ordmärket SPA för varor i klass 32, att vissa av villkoren i artikel 8.5 i förordningen för bifall till invändningen inte var uppfyllda. Nämnden angav vidare (punkterna 43–47 i det angripna beslutet) att sökandebolaget inte hade bevisat att varumärket är känt, att bolaget inte hade styrkt att användningen av det sökta varumärket skulle leda till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och att det inte hade underbyggt sitt påstående att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé. För det tredje fann nämnden (punkt 55 i det angripna beslutet), när det gäller ordmärket LES THERMES DE SPA för tjänster i klass 42, att villkoret i artikel 8.5 i förordning 207/2009 att varumärket ska vara känt inte var uppfyllt i detta fall och att det var tveksamt om det hade varit fråga om verkligt bruk av varumärket i den mening som avses i artikel 42.2 i förordningen. Enligt nämnden framställs varumärket i handlingarna såsom en generisk benämning på ett ställe i Spa (Belgien), där man kan bada, och inte såsom ett varumärke för ett företags tjänster.

Parternas yrkanden

- 15 Sökandebolaget har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
- 16 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
- ogilla talan, och
 - förplikta sökandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.
- 17 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
- fastställa det angripna beslutet,
 - ogilla talan, och
 - förplikta sökandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 18 Sökandebolaget har, såsom det bekräftade vid förhandlingen, endast åberopat en grund till stöd för sin talan, nämligen åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Grunden avser att överklagandenämnden gjorde fel när den avsåg sökandebolagets invändning i den del den grundade sig på ordmärket SPA för varor i klass 32. Grunden består av två delar. Den första delgrunden avser att överklagandenämnden gjorde fel när den fann att sökandebolaget inte hade styrkt att ovannämnda

varumärke är känt. Den andra delgrunden avser att överklagandenämnden gjorde fel när den fann att sökandebolaget inte hade underbyggt sitt påstående att det finns en risk för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det aktuella äldre ordmärket.

- 19 Tribunalen konstaterar att det framgår av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 att det sökta varumärket, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 20 När det gäller de varumärken som är registrerade hos Benelux varumärkesbyrå ska Beneluxområdet likställas med en medlemsstat (dom av den 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, REG, EU:C:1999:408, punkt 29).
- 21 Av samma skäl som gäller för villkoret att ett varumärke ska vara känt i en medlemsstat, kan det således inte krävas att ett Benelux-varumärke är känt i hela Beneluxområdet. Det räcker att varumärket är känt inom en väsentlig del av detta område, exempelvis en del av ett av Beneluxländerna (dom *General Motors*, punkt 20 ovan, EU:C:1999:408, punkt 29).
- 22 För att det mer omfattande skyddet för det äldre varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska tillämpas, fordras att flera villkor är uppfyllda. För det första måste det äldre varumärke som påstås vara känt vara registrerat. För det andra måste detta varumärke och det sökta varumärket vara identiska eller likna varandra. För det tredje måste det äldre varumärket vara känt inom gemenskapen, om det är ett äldre gemenskapsvarumärke, eller i den berörda medlemsstaten, om det är ett äldre nationellt varumärke. För det fjärde måste användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning riskera att dra otillbörlig fördel av, eller att vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Dessa rekvisit är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan bestämmelsen inte tillämpas (dom av den 22 mars 2007, *Sigla/harmoniseringsbyrå – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, REG, EU:T:2007:93, punkterna 34 och 35, och dom av den 11 juli 2007, *Mülhens/harmoniseringsbyrå – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, REG, EU:T:2007:214, punkterna 54 och 55).
- 23 Vad särskilt beträffar det fjärde villkoret för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 omfattar detta tre olika slags alternativa risker, nämligen risken för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning för det första skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra skulle vara till förfång för det äldre varumärkets renommé och för det tredje skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. En sådan risk som avses i det första fallet kan uppkomma när det äldre varumärket förlorar sin förmåga att väcka en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats och används. Det rör sig i detta fall om urvattning av det äldre varumärket genom upplösning av dess identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. En sådan risk som avses i det andra fallet uppstår när de varor eller tjänster som omfattas av det sökta varumärket kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att det äldre varumärkets attraktionsförmåga minskar. I det tredje fallet är det fråga om en risk för att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs till de varor som omfattas av det sökta varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor underlättas genom associationen med det äldre kända varumärket. Det ska emellertid understrykas att det inte i något av dessa fall krävs att det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena. Det räcker nämligen att omsättningskretsen kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena, utan att den nödvändigtvis förväxlar dem med varandra (se dom *VIPS*, punkt 22 ovan, EU:T:2007:93, punkterna 36–42 och där angiven rättspraxis).

- 24 I syfte att bättre definiera den risk som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, ska det påpekas att ett varumärkes främsta funktion obestridligen är "ursprungsangivelsefunktionen". Ett varumärke har emellertid även till uppgift att förmedla andra typer av information om bland annat de särskilda kvaliteterna eller egenskaperna hos de varor eller tjänster som varumärket omfattar, eller om den föreställning som varumärket ger eller det sinnesintryck som det förmedlar, såsom exempelvis lyx, livsstil, exklusivitet, äventyr och ungdom. I detta avseende har varumärket i sig ett självständigt ekonomiskt värde, skilt från värdet av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. Information som förmedlas genom eller associeras med ett känt varumärke ger varumärket ett betydande och skyddsvärt värde, särskilt som ett varumärke i de flesta fall har blivit känt först efter avsevärda ansträngningar och investeringar från varumärkesinnehavarens sida. Det är därför som artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 skyddar ett känt varumärke mot varje ansökan om registrering av ett identiskt eller liknande varumärke som skulle kunna vara till förfång för bilden av varumärket, även om de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket inte liknar dem för vilka det äldre kända varumärket är registrerat (dom VIPS, punkt 22 ovan, EU:T:2007:93, punkt 35).
- 25 Det är mot bakgrund av principerna i ovan nämnda rättspraxis som tribunalen ska pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att det tredje och det fjärde villkoret för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, vilka nämnts i punkt 22 ovan, inte var uppfyllda i detta fall.
- 26 I det angripna beslutet fann överklagandenämnden för det första att sökandebolaget inte hade visat att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt. I denna del angav nämnden följande. De handlingar som sökandebolaget åberopat styrker endast att figurmärket SPA med pierrotfigur är känt. Denna ställning som känt varumärke kan – mot bakgrund av domen av den 13 september 2007, *Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrå* (C-234/06 P, REG, EU:C:2007:514, punkt 86) – inte "utsträckas" till att även avse ordmärket SPA för varor i klass 32 (punkt 41 i det angripna beslutet). I motsats till vad invändningsenheten slog fast visar de handlingar som SPA Monopole åberopat nämligen endast att ordet "spa" använts tillsammans med ett figurelement i form av en pierrotfigur och att detta element i hög grad påverkar det aktuella figurmärkets särskiljningsförmåga och därmed dess renommé. Denna bedömning stöds av de uttalanden som gjorts av en företrädare för SPA Monopoles moderbolag och som tagits upp i överklagandenämndens beslut av den 9 oktober 2008, *Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (de förenade ärendena R 1368/2007-1 och R 1412/2007-1) (nedan kallat beslutet DENTAL SPA). För det andra har SPA Monopole inte styrkt att registreringen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för den särskiljningsförmåga eller det renommé som tillkommer ordmärket SPA för varor i klass 32 (punkterna 45 och 46 i det angripna beslutet). Dessutom har SPA Monopole inte lagt fram något argument till stöd för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det aktuella äldre ordmärket (punkt 47 i det angripna beslutet).
- 27 Eftersom det, enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, krävs att vart och ett av de fyra villkor som nämnts i punkt 22 ovan är uppfyllda för att det sökta varumärket ska kunna vägras registrering, ska det angripna beslutet endast ogiltigförklaras om de bedömningar som överklagandenämndens har gjort i beslutet är felaktiga vad gäller både det tredje och det fjärde villkoret. Det är nämligen ostridigt att det första av de villkor som nämnts ovan i punkt 22, det vill säga att det aktuella ordmärket är registrerat, är uppfyllt. Vidare har överklagandenämnden i det angripna beslutet inte, åtminstone inte uttryckligen, tagit ställning till det andra villkoret, det vill säga att det sökta varumärket och ordmärket SPA för varor i klass 32 måste vara identiska eller likna varandra.

Den första delgrunden: Överklagandenämnden gjorde fel när den fann att det saknas bevis för att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt

- 28 Sökandebolaget anser att överklagandenämnden gjorde fel när den fann att det i detta fall inte hade styrkts att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt. Sökandebolaget har till stöd härför anfört följande. För det första är motiveringen i det angripna beslutet motsägelsefull, eftersom överklagandenämnden konstaterade att bevisningen för att varumärket är känt endast avsåg figurmärket SPA med pierrotfigur, trots att invändningen hade begränsats till endast att avse de tre äldre varumärken som nämnts i punkt 12, varibland nämnda figurmärke inte ingår. För det andra gjorde överklagandenämnden sig skyldig till både en felaktig rättstillämpning och en felaktig bedömning. Den felaktiga rättstillämpningen bestod i en oriktig tillämpning av rättspraxis om bevisningen för att ett äldre varumärke har använts, särskilt domen *Il Ponte Finanziaria*/harmoniseringsbyrån, punkt 26 ovan (EU:C:2007:514). Den felaktiga bedömningen bestod i att överklagandenämnden inte godtog att det aktuella äldre ordmärket, när det används tillsammans med figurelementet i form av en bild av en pierrotfigur, bibehåller "en självständig särskiljningsförmåga" och att denna "framstår som dominerande". Dessutom kan detta figurelement "inte på något sätt förändra [det aktuella äldre ordmärkets] särskiljningsförmåga", eftersom detta ordmärke alltid lätt känns igen bland konsumenterna av mineralvatten i Beneluxländerna. Överklagandenämnden borde således ha konstaterat att de handlingar som åberopats under det administrativa förfarandet räckte för att styrka att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt, vilket redan slagits fast i tribunalens praxis samt i beslut från harmoniseringsbyrån och i avgöranden från nationella domstolar i Beneluxländerna. Vidare tolkade överklagandenämnden de uttalanden från företrädaren för sökandebolagets moderbolag som nämnts i beslutet *DENTAL SPA* på ett felaktigt sätt. Nämnden konstaterade nämligen inte att det framgår av den handling där uttalandena förekommer att ordelementet "spa" bibehåller sin särskiljningsförmåga vad gäller de aktuella varorna.
- 29 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. För det första kan tribunalen inte godta invändningen att motiveringen i det angripna beslutet är motsägelsefull på grund av att överklagandenämnden konstaterade att bevisningen för att det aktuella varumärket är känt avsåg figurmärket SPA med pierrotfigur, trots att invändningen hade begränsats till att endast avse de tre äldre varumärken som nämnts i punkt 12 ovan, varibland detta figurmärke inte ingår. Det framgår av punkterna 41 och 42 i det angripna beslutet att överklagandenämnden visserligen fann att sökandebolaget hade visat att figurmärket SPA med pierrotfigur är känt, men detta gjordes endast i syfte att avgöra huruvida detta figurmärkes ställning som känt varumärke kunde styrka att även ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt. Såsom framgår av punkt 23 i det angripna beslutet begränsade överklagandenämnden nämligen sin prövning av invändningen till att endast avse de tre varumärken som nämnts i punkt 12 ovan.
- 30 För det andra ska det mot bakgrund av att överklagandenämnden fann att de åberopade handlingarna styrkte att figurmärket SPA med pierrotfigur är känt, vilket parterna inte har bestritt – pröva huruvida överklagandenämnden i detta fall gjorde en riktig bedömning när den, i punkt 43 i det angripna beslutet, fann att det faktum att nämnda figurmärke är känt inte kunde läggas till grund för att även ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt.
- 31 I detta hänseende påpekar tribunalen inledningsvis att det i detta mål, såsom sökandebolaget har hävdat, inte krävs att bolaget bevisar att det aktuella äldre varumärket har använts i den mening som avses i artikel 42 i förordning nr 207/2009. För det första har någon begäran om sådan bevisning inte framställts vid harmoniseringsbyrån och för det andra framgår det av rättspraxis att det presumeras att det äldre varumärket verkligen har använts, så länge som det vid harmoniseringsbyrån inte har gjorts en rättidig och uttrycklig begäran om att bevis läggs fram för sådan användning (dom av den 17 mars 2004, *El Corte Inglés*/harmoniseringsbyrån – *González Cabello* och *Iberia Líneas Aéreas de España* (MUNDICOR), T-183/02 och T-184/02, REG, EU:T:2004:79, punkterna 38 och 39).

- 32 Dessutom har domstolen slagit fast att ett varumärke även kan förvärva särskiljningsförmåga genom att användas som del av ett annat registrerat varumärke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 juli 2008, L & D/harmoniseringsbyrån, C-488/06 P, REG, EU:C:2008:420, punkt 49). I sådana situationer gäller att en förutsättning för att ett registrerat varumärkes särskiljningsförmåga ska överföras till ett annat registrerat varumärke som utgör en del av det förstnämnda varumärket är att omsättningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som härrörande från ett visst företag (dom av den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, REG, EU:C:2005:432, punkterna 30 och 32).
- 33 Det följer således av nyss nämnda rättspraxis att innehavaren av ett registrerat varumärke, för att visa att varumärket har speciell särskiljningsförmåga och att det är känt, kan åberopa bevisning för att varumärket använts i en annan form, såsom en del av ett annat känt registrerat varumärke, förutsatt att omsättningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som härrörande från samma företag.
- 34 Mot bakgrund av det som anförts i punkterna 32 och 33 ovan finner tribunalen, i likhet med sökandebolaget och i motsats till harmoniseringsbyrån och intervenienten, att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den, på grundval av domen Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån, punkt 26 ovan (EU:C:2007:514), fann att den ställning som känt varumärke som tillkommer figurmärket SPA med pierrotfigur inte kan utsträckas till att även avse ordmärket SPA för varor i klass 32. Det följer nämligen av rättspraxis (dom av den 25 oktober 2012, Rintisch, C-553/11, REU, EU:C:2012:671, punkt 29) att domstolens konstaterande, i punkt 86 i domen Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån, punkt 26 ovan (EU:C:2007:514), att artikel 10.2 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (och analogt artikel 15.2 a i förordning nr 207/2009) inte tillåter att skyddet för ett registrerat varumärke, genom bevisning för att det har använts, utsträcks till ett annat registrerat varumärke, vars användning inte är styrkt, med motiveringen att det sistnämnda varumärket endast skiljer sig i begränsad omfattning från det förstnämnda varumärket, ska förstås i det speciella sammanhanget då en "varumärkesfamilj" eller en "varumärkesserie" påstås föreligga. Användningen av ett varumärke kan, enligt den ovannämnda domen Rintisch (EU:C:2012:671), inte åberopas för att styrka att ett annat varumärke använts, eftersom syftet är att slå fast att ett tillräckligt antal varumärken i samma varumärkesfamilj har använts. Sökandebolaget har i detta fall, enligt egen uppgift, inte försökt bevisa att varumärken inom en och samma varumärkesfamilj, i detta fall varumärkesfamiljen SPA, har använts, utan att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt. Användningen av sistnämnda ordmärke i figurmärket SPA med pierrotfigur har nämligen, enligt sökandebolaget, inte förändrat dess särskiljningsförmåga, utan ordmärket är tvärtom väldigt synligt och lätt att känna igen i det aktuella figurmärket.
- 35 Mot denna bakgrund finner tribunalen, i motsats till vad överklagandenämnden har slagit fast och vad harmoniseringsbyrån och intervenienten har anført, att under förutsättning att det villkor som framgår av nämnda rättspraxis (punkt 32 ovan) är uppfyllt, hade sökandebolaget rätt att i detta fall styrka att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt genom bevisning avseende figurmärket SPA med pierrotfigur, i vilket det äldre ordmärket ingår. Således återstår att pröva huruvida det i rättspraxis angivna villkoret är uppfyllt i detta fall, det vill säga att skillnaderna mellan ordmärket och det figurmärke som används i näringsverksamhet inte utgör hinder för att omsättningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som härrörande från ett visst företag.
- 36 Tribunalen ska således pröva huruvida det förhåller sig så som överklagandenämnden har anført i punkt 42 i det angripna beslutet, nämligen att figurelementet i form av en pierrotfigur, vilket används i figurmärket SPA med pierrotfigur, i hög grad påverkar det aktuella figurmärkets särskiljningsförmåga och därmed dess renommé, eftersom det ständigt används tillsammans med ordet "spa" i de handlingar som sökandebolaget har åberopat. Det ankommer också på tribunalen att pröva huruvida detta konstaterande, såsom överklagandenämnden har angett, vinner stöd i uttalandena från företrädaren för sökandebolagets moderbolag, vilka tagits upp i beslutet DENTAL SPA. Enligt dessa uttalanden är pierrotfiguren, som är en integrerad del av varumärket, "ambassadör för varumärket", "en av de sällsynta symboler som har en mänsklig aspekt" och en symbol som måste lyftas "fram".

- 37 Inledningsvis ska det nämnas att sökandebolaget, såsom antecknats vid förhandlingen, har återkallat sin invändning att överklagandenämnden – genom att grunda sitt beslut på de uttalanden från en företrädare för sökandebolagets moderbolag som tagits upp i beslutet DENTAL SPA, vilket nämns i punkt 26 ovan – åsidosatte bolagets rätt till försvar enligt artiklarna 75 och 76 i förordning nr 207/2009 i och med att den handling där dessa uttalanden förekommer ingick i ett annat ärende och inte det ärende som avgjorts genom det angripna beslutet.
- 38 Tribunalen konstaterar emellertid, i motsats till vad överklagandenämnden angett i punkt 42 i det angripna beslutet, att det inte framgår av de nyss nämnda uttalandena från moderbolagets företrädare att figurelementet i form av en pierrotfigur har avgörande betydelse vad gäller det aktuella figurmärkets särskiljningsförmåga. Även om det i dessa uttalanden bland annat anges att figurelementet syftar till att ”göra det lättare att känna igen varumärket”, eftersom det rör sig om en ”maskot”, som är ”ambassadör för varumärket”, förekommer detta figurelement inte på etiketten på vattenflaskorna, vilken återges i den tidningsartikel där uttalandena citeras. Alla de varumärken som förekommer på de vattenflaskor som återges i denna artikel innehåller nämligen ordelementet ”spa”, vilket framstår som dominerande. Till detta ordelement har det finstilta ordelementet ”reine” fogats, men figurelementet i form av en pierrotfigur uppträder inte alls i dessa varumärken. Dessutom framgår det av uttalandena att bilden av pierrotfiguren skapades bland annat för att vara ambassadör för ett redan existerande varumärke som omfattar varor i klass 32 samt för att göra reklam för varumärket och öka dess igenkänningsgrad i omsättningskretsen. Det kan således inte mot bakgrund av de aktuella uttalandena dras slutsatsen att figurelementet i form av en pierrotfigur – i stället för att göra reklam för det aktuella ordmärket, vilket används i varumärket SPA med pierrotfigur, och göra det mer känt i den aktuella branschen – har haft den verkan att ordmärket har fråntagits sin ställning som känt inom omsättningskretsen.
- 39 Tribunalen påpekar i detta hänseende att ordelementet ”spa” har en distinkt och dominerande placering i figurmärket SPA med pierrotfigur. Bilden av pierrotfiguren framställs nämligen i ljusblått och är i det närmaste genomskinlig. Den är placerad i bakgrunden i förhållande till ordmärket ”spa”, vilket i sin tur delvis täcker bilden och framhävs genom sin mörkblå färg mot en vit bakgrund och sin centrala placering i det aktuella figurmärket.
- 40 Det ska dessutom noteras att harmoniseringsbyrån har medgett att det, bland de handlingar som sökandebolaget gett in under det administrativa förfarandet, finns en artikel ur dagstidningen *Het Laatste Nieuws* av den 13 mars 2003, där det anges att ”SPA är det mest populära varumärket (31 procent) när det gäller flaskvatten” inom det aktuella geografiska området. I motsats till vad harmoniseringsbyrån har hävdad påverkar emellertid den omständigheten att denna artikel (och andra handlingar som sökandebolaget gett in) innehåller fotografier av vattenflaskor med ordmärket ”spa” och figurelementet i form av en pierrotfigur inte konstaterandet att det framgår av tidningsartikeln att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt genom att omsättningskretsen känner igen ordelementet ”spa” och uppfattar det som särskiljande för de varor som sökandebolaget saluför. Det faktum att omsättningskretsen fortsatt uppfattar de aktuella varorna som härrörande från ett visst företag påverkas därmed inte av om bilden av pierrotfiguren finns med eller inte.
- 41 Slutligen påpekar tribunalen att det framgår av vissa av de handlingar som sökandebolaget har åberopat att ordet ”spa” ofta används för att väcka associationer till olika varumärken tillhörande sökandebolaget som innehåller detta ord och som omfattar varor i klass 32 vilka saluförs av sökandebolaget. I detta hänseende ska, som exempel, följande handlingar nämnas:
- Ett utdrag ur den belgiska dagstidningen *De Financieel-Economische Tijd* av den 17 mars 2003, där det anges att ”Spa är det varumärke för källvatten som är mest känt i vårt land” (bilaga K (tredje delen) till skrivelsen från Spa Monopole till harmoniseringsbyrån av den 16 maj 2011).
 - Ett utdrag ur den belgiska dagstidningen *La Libre Belgique* av den 22 juli 2000 med rubriken ”Que d’eaux que d’eaux”, där det visas bilder av flaskor med olika etiketter innehållande orden ”spa”, ”Bru” respektive ”Chaudefontaine” och där det i bildtexten anges att ”belgiskt mineralvatten (Spa,

Bru och Chaudfontaine) trots den hårda konkurrensen från distributörernas egna varumärken behåller sin popularitet bland de belgiska konsumenterna” (bilaga 5S till skrivelsen från Spa Monopole till harmoniseringsbyrån av den 26 augusti 2005).

- Ett utdrag från en bok med titeln *Le grand livre de l'EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre* av den belgiske författaren Jacques Mercier, där det anges att varumärket som består av ordet ”spa” innehar den största procentandelen av den belgiska marknaden för mineralvatten, det vill säga 23,6 procent (bilaga 5Q till skrivelsen från Spa Monopole till harmoniseringsbyrån av den 26 augusti 2005).
 - En artikel av den 13 mars 2003 med rubriken ”À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs”, som hämtats från webbplatsen för den belgiska dagstidningen *La dernière Heure*, där det anges att en marknadsundersökning som utförts under perioden 27 januari–7 februari 2003 bland 17 800 belgare, vilka tillfrågades om vilka varumärken de föredrar inom 33 olika varukategorier, visar att ”SPA [är det märke som valts] när det gäller flaskvatten” (bilaga K (andra delen) till skrivelsen från Spa Monopole till harmoniseringsbyrån av den 16 maj 2011).
- 42 Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner tribunalen, i motsats till vad harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande, att överklagandenämnden gjorde fel när den fann att sökandebolaget inte hade visat att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt, eftersom de handlingar som bolaget hade åberopat endast visade att ett annat varumärke, bestående av ordet ”spa” i förening med ett figurelement i form av en pierrotfigur, är känt.
- 43 Sökandebolaget har således – som invändningsenheten, enligt punkt 12 i det angripna beslutet, redan angett – visat att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt i Beneluxländerna när det gäller mineralvatten.
- 44 Såsom sökandebolaget har angett har även tribunalen, i dom av den 19 juni 2008, Mühlens/harmoniseringsbyrån – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, punkt 34), funnit att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt. I den domen slog tribunalen fast att varumärket hade använts i Benelux utan avbrott sedan flera år tillbaka, att det hade spritts över hela Beneluxområdet och särskilt hade använts inom den småskaliga och den storskaliga detaljhandeln, att det var marknadsledande för mineralvatten med en marknadsandel på 23,6 procent och att det hade varit föremål för stora reklaminvesteringar och sponsring genom flera olika sportevenemang. Tribunalen fann att dessa omständigheter visade att varumärket är känt, i en grad som åtminstone måste anses vara mycket hög, i Benelux när det gäller mineralvatten. Det framgår av punkt 34 i den ovannämnda domen MINERAL SPA (EU:T:2008:215) att tribunalen – i motsats till vad harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdad – inte nöjde sig med att konstatera att det inte hade bestritts att det aktuella varumärket är känt, utan själv kom till den slutsatsen av de skäl som anges i nämnda punkt. Den omständigheten att varumärket sedan år 1924, då bilden av pierrotfiguren skapades, har marknadsförts tillsammans med denna bild, har inte ansetts föranleda någon annan bedömning än att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt.
- 45 För att det äldre varumärket ska skyddas enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 fordras, såsom anges i punkt 22 ovan, att fyra villkor är uppfyllda och om något av villkoren inte är uppfyllt kan bestämmelsen inte tillämpas. Därför ska tribunalen pröva huruvida överklagandenämnden även gjorde en felaktig bedömning av det fjärde villkoret, såsom det angetts i punkt 22 ovan.

Den andra delgrunden: Överklagandenämnden gjorde fel när den underlät att bedöma risken för snyltning på ordmärket SPA för varor i klass 32

- 46 Sökandebolaget har gjort gällande att överklagandenämnden, i punkt 47 i det angripna beslutet, gjorde fel när den fann att bolaget inte hade underbyggt påståendet att det finns en risk för snyltning på ordmärket SPA för varor i klass 32. Sökandebolaget har således hävdad att överklagandenämnden även gjorde fel när den valde att inte analysera denna risk.
- 47 I punkt 47 i det angripna beslutet slog överklagandenämnden fast att sökandebolaget inte hade underbyggt sitt påstående att det finns en risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket, eftersom bolaget bara hade kommit med ett principiellt påstående, vilket helt enkelt framställdes som slutsatsen av bolagets tidigare argument om förfång för det aktuella äldre ordmärkets särskiljningsförmåga och dess renommé. Överklagandenämnden grundade sin bedömning på vad sökandebolaget anfört i skrivelsen av den 8 september 2005, i vilken bolaget redogjorde för skälen till invändningen mot registreringen av det sökta varumärket.
- 48 Enligt rättspraxis är den skada som åsyftas i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, när den uppkommer, följderna av en viss likhet mellan de motstående kännetecknen, som medför att omsättningskretsen kopplar samman de två kännetecknen, det vill säga att den får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem. Vid prövningen av huruvida det finns ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, såsom graden av likhet mellan de motstående kännetecknen, arten av de varor och tjänster för vilka vart och ett av de motstående varumärkena är registrerat – inbegripet graden av likhet eller olikhet mellan dessa varor eller tjänster samt omsättningskretsen –, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket och förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, REG, EU:C:2008:655, punkterna 41 och 42).
- 49 Enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 kan en innehavare av ett äldre nationellt varumärke som är känt invända mot registrering av kännetecknen som liknar eller är identiska med det äldre varumärket och som antingen kan leda till förfång för det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga eller dra otillbörlig fördel av detta renommé eller särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, REG, EU:C:2011:604, punkt 70, och dom av den 25 maj 2005, Spa Monopole/harmoniseringsbyrån – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, REG, EU:T:2005:179, punkt 40).
- 50 Den skada som artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 skyddar mot utgörs, för det första, av risken för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra, av risken för förfång för varumärkets renommé och, för det tredje, av risken för att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det räcker att en av dessa risker kan påvisas för att nämnda villkor ska vara uppfyllt (se, för ett liknande resonemang och analogt, domen Intel Corporation, punkt 48 ovan, EU:C:2008:655, punkt 28, och domen Interflora och Interflora British Unit, punkt 49 ovan, EU:C:2011:604, punkt 72 och där angiven rättspraxis).
- 51 Begreppet att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kallas även snyltning. Detta begrepp är inte knutet till det förfång varumärket utsatts för, utan till den fördel det inneburit för tredje man att utan skälig anledning använda ett identiskt eller liknande kännetecken. Begreppet omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet (se, analogt, domen Interflora och Interflora British Unit, punkt 49 ovan, EU:C:2011:604, punkt 74 och där angiven rättspraxis).

- 52 Det framgår av domstolens praxis att ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken för att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (domen Intel Corporation, punkt 48 ovan, EU:C:2008:655, punkt 67). Dessutom gäller att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har och ju kändare det är, desto lättare är det att anse att skada föreligger (domen General Motors, punkt 20 ovan, EU:C:1999:408, punkt 30). Tribunalen har å sin sida preciserat att det, särskilt i fråga om en invändning grundad på ett synnerligen känt varumärke, är möjligt att sannolikheten för en framtida icke-hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende (se, för ett liknande resonemang, domen VIPS, punkt 22 ovan, EU:T:2007:93, punkt 48). Tribunalen har även slagit fast att innehavaren av det äldre varumärket inte måste styrka förekomsten av en faktisk och aktuell skada på varumärket. Det räcker om innehavaren företer uppgifter som gör det möjligt att omedelbart konstatera att det finns en framtida risk, som inte är hypotetisk, för otillbörlig fördel eller förfång (se, för ett liknande resonemang, domen SPA-FINDERS, punkt 49 ovan, EU:T:2005:179, punkterna 40 och 41).
- 53 Enligt den rättspraxis som nämnts i punkt 50 ovan räcker det att endast en av de skadetyper som avses i det fjärde villkoret, såsom det angetts i punkt 22 ovan, föreligger för att innehavaren av ett äldre varumärke ska kunna förbjuda användningen av det sökta varumärket. Med hänsyn till detta ska tribunalen i förevarande fall pröva huruvida sökandebolaget, under det administrativa förfarandet, har lagt fram några argument till styrkande av risken för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre ordmärket. I så fall borde överklagandenämnden nämligen ha prövat argumenten och tagit ställning till huruvida det finns en sådan risk.
- 54 För det första framgår det av punkt 12 i det angripna beslutet att invändningsenheten hade ansett att de av sökandebolaget åberopade handlingarna styrkte att ordmärket SPA för varor i klass 32 är känt för mineralvatten och att detta varumärke förmedlar en bild av "renhet", "hälsa" och "skönhet". När det gäller risken för snyltning på varumärket hade invändningsenheten preciserat att de motstående kännetecknen liknar varandra, eftersom ordet "sparitual" omfattar ordet "spa" och konsumenterna i Beneluxländerna därför kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan de båda kännetecknen. Invändningsenheten hade även slagit fast att det finns ett samband mellan de kosmetiska produkter som det sökta varumärket avser och det mineralvatten som nämnda äldre varumärke avser (eftersom de kosmetiska produkterna kan innehålla, och användas tillsammans med, mineralvatten). Därför är det, enligt invändningsenheten, möjligt att överföra bilden av renhet, hälsa och skönhet från en vara till en annan.
- 55 För det andra framgår det av handlingarna i ärendet att sökandebolaget, i sitt yttrande till överklagandenämnden av den 24 maj 2011, uttryckligen hänvisade till de argument som bolaget tidigare hade åberopat vid invändningsenheten. Dessutom ska det påpekas att invändningsenheten godtog dessa argument och hänvisade till dem i sitt beslut av den 8 oktober 2010. Såsom angetts i punkt 10 ovan biföll invändningsenheten följaktligen invändningen. Genom dessa argument gjorde sökandebolaget i huvudsak gällande att omsättningskretsen – med hänsyn till likheten mellan de motstående kännetecknen, likheten mellan de varor som avses med respektive varumärke och det faktum att det aktuella äldre varumärket är synnerligen känt – kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående kännetecknen och att det sökta varumärket således skulle kunna dra fördel av den bild av hälsa, renhet och skönhet som det äldre varumärket förmedlar. Samma argument har framförts bland annat i sökandebolagets olika yttranden till invändningsenheten och överklagandenämnden (yttrandena av den 8 september 2005, den 18 april 2006, den 16 januari 2007, den 13 maj 2008 och den 16 september 2008). Det framgår av innehållet i dessa yttranden att sökandebolaget vid invändningsenheten har underbyggt sitt argument att det finns en risk för

snyltning på ordmärket SPA för varor i klass 32 och att skälen bakom argumentet lätt hade kunnat identifieras av överklagandenämnden utifrån sökandebolagets uppgifter och invändningsenhetens beslut, vilket var föremål för nämndens prövning.

- 56 I detta avseende erinrar tribunalen om att det följer av den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyråns instanser att överklagandenämnden, inom tillämpningsområdet för artikel 76 i förordning nr 207/2009, är skyldig att grunda sitt beslut på alla faktiska och rättsliga omständigheter som anges i det överklagade beslutet och på alla sådana omständigheter som parten eller parterna har åberopat, antingen i förfarandet vid den enhet som har avgjort ärendet i första instans eller, om inte annat följer av artikel 76.2, i ärendet om överklagande. Omfattningen av den prövning som överklagandenämnden är skyldig att göra beträffande det överklagade beslutet avgörs i princip inte enbart av de grunder som anförs av parten eller parterna i ärendet om överklagande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 februari 2005, SPAG/harmoniseringsbyrån – Dann och Backer (HOOLIGAN), T-57/03, REG, EU:T:2005:29, punkt 18 och där angiven rättspraxis).
- 57 Följaktligen kan det konstateras att frågan om risken för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av ordmärket SPA för varor i klass 32 utgjorde en del av de faktiska och rättsliga omständigheter som var föremål för prövning vid överklagandenämnden. Invändningsenheten hade behandlat frågan i sitt beslut, i samband med prövningen av sökandebolagets argument, eftersom det var absolut nödvändigt att avgöra frågan för att kunna ta ställning till invändningen. Överklagandenämnden borde således, vid motiveringen av sitt beslut, ha tagit hänsyn till alla de handlingar i vilka sökandebolaget framfört sina argument och vilka legat till grund för det överklagade beslutet. Härav följer att överklagandenämnden gjorde fel när den, endast på grundval av sökandebolagets skrivelse av den 8 september 2005, fann att sökandebolaget inte hade underbyggt sina argument avseende risken för att användningen av det sökta varumärket utan skäl原因 anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket.
- 58 Mot bakgrund av de överväganden som gjorts ovan kan tribunalen inte godta harmoniseringsbyråns argument att de invändningar som sökandebolaget framfört vid tribunalen avseende risken för snyltning på ordmärket SPA för varor i klass 32 inte kan prövas av det skälet att de skulle ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden. Dessutom framgår det av dessa överväganden att överklagandenämnden, såsom sökandebolaget har hävdat, gjorde fel när den valde att inte pröva de argument som sökandebolaget hade framfört vid invändningsenheten till stöd för sin invändning avseende risken för snyltning på det aktuella äldre varumärket, trots att den hade en skyldighet att göra en sådan prövning.
- 59 I detta fall har det visats att ordmärket SPA för varor i klass 32 är synnerligen känt. Detta har, såsom sökandebolaget har framhållit i sitt yttrande av den 24 maj 2011, även tidigare konstaterats av tribunalen (domen MINERAL SPA, punkt 44 ovan, EU:T:2008:215, punkterna 41–43). Därför kan det, enligt den rättspraxis som nämnts i punkt 52 ovan, inte vid första påseende uteslutas att det finns en risk för snyltning.
- 60 Vid sådana förhållanden konstaterar tribunalen att sökandebolagets talan ska bifallas såvitt avser den andra delgrunden. Överklagandenämnden avslog nämligen invändningen i den del den grundade sig på ordmärket SPA för varor i klass 32, utan att i sak ha prövat om alla de villkor för tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 som gäller för att invändningen ska kunna avslås och som räknats upp i punkt 22 ovan var uppfyllda. Detta gäller särskilt villkoret avseende likheten mellan de motstående kännetecknen och villkoret avseende risken för snyltning på det nämnda äldre varumärket, vilken ska bedömas bland annat mot bakgrund av hur känt detta varumärke är.
- 61 Eftersom överklagandenämnden inte analyserade risken för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det aktuella äldre varumärket finner tribunalen, med stöd av fast rättspraxis, att den inte kan ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen och att den inte heller kan göra

en bedömning av en fråga som överklagandenämnden ännu inte har tagit ställning till (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkt 72).

- 62 Mot bakgrund av det ovan anförda finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde fel när den slog fast att villkoret att det äldre varumärket ska vara känt inte var uppfyllt i det aktuella fallet och när den underlät att pröva huruvida det finns en risk för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket, trots att den, såsom visats ovan, var skyldig att göra en sådan prövning. Talan ska således bifallas på den enda grund som åberopats och det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

- 63 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökandebolaget har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet ska sökandenbolagets yrkande bifallas. Harmoniseringsbyrån och intervenienten ska således bära sina respektive rättegångskostnader och ersätta sökandebolagets rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 9 januari 2012 (ärende R 2396/2010-1) ogiltigförklaras.**
- 2) **Harmoniseringsbyrån och Orly International, Inc. ska bära sina respektive rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 maj 2015.

Underskrifter