

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 15 de junio de 2005 \*

En el asunto T-186/04,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, con domicilio social en Spa (Bélgica), representada por M<sup>es</sup> L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse y D. Moreau,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia, es

**Spaform Ltd**, con domicilio social en Southampton (Reino Unido), representada por el Sr. J. Gardner y la Sra. A. Howard, Barristers,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 25 de febrero de 2004 (asunto R 827/2002-4), dictada en un procedimiento de oposición entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, y Spaform Ltd,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. S. Papasavvas, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de mayo de 2004;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de octubre de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de octubre de 2004;

celebrada la vista el 1 de febrero de 2005;

dicta la siguiente

## **Sentencia**

### **Antecedentes del litigio**

- 1 El 5 de agosto de 1997, la parte interviniente presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo SPAFORM.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca corresponden a las clases 7, 9 y 11 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su

versión revisada y modificada. Estos productos responden a las siguientes descripciones:

- «bombas, reguladores de presión, válvulas de presión», correspondientes a la clase 7;
  
- «aparatos e instrumentos para medir la presión», correspondientes a la clase 9;
  
- «bañeras; bañeras de hidromasaje; bañeras de balneario; lavabos; instalaciones para bañarse equipadas con chorros a presión; duchas; conductos de agua», correspondientes a la clase 11.

4 El 27 de julio de 1998 se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 55/1998.

5 El 27 de octubre de 1998, la demandante formuló oposición al registro de la marca solicitada.

6 La oposición se basaba fundamentalmente en las marcas SPA THERMES y SPA, que habían sido objeto de los siguientes registros:

- registro nº 555.229 en el Benelux, de 26 de julio de 1994, de la marca SPA THERMES, para los siguientes productos y servicios:

- «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», correspondientes a la clase 3;
  
  - «aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, incluidos los sistemas de distribución, tratamiento, purificación y filtrado de agua», correspondientes a la clase 11;
  
  - «servicios prestados en el marco de las actividades de un establecimiento termal, incluida la prestación de servicios de asistencia sanitaria; baños, duchas, masajes», correspondientes a la clase 42;
  
  - registro nº 389.230 en el Benelux, de 21 de febrero de 1983, de la marca SPA, para «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otros preparados para hacer bebidas», correspondientes a la clase 32.
- 7 El escrito de oposición no contenía una representación de esta última marca. Además, la demandante hacía referencia al «renombre de sus marcas para los productos [correspondientes a la] clase 32 en el Benelux».
- 8 En apoyo de su oposición, la demandante invocaba el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en el caso del registro nº 555.229. Invocaba, además, el artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento, en relación con el registro nº 389.230.

- 9 El 4 de octubre de 2000, la División de Oposición solicitó a la demandante que aportase hechos, pruebas y observaciones en apoyo de su oposición, al mismo tiempo que le comunicaba que un examen detenido del escrito de oposición había revelado que éste no era admisible en lo relativo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, porque no se indicaba el signo constitutivo de la marca notoriamente conocida y no se había adjuntado ningún certificado de registro que permitiese identificarlo.
- 10 El 1 de diciembre de 2000, la demandante entregó a la División de Oposición la copia del registro citado en apoyo a la oposición presentada sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.
- 11 Mediante resolución de 31 de julio de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición por entender que la solicitud basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 era inadmisibile. Se fundaba en el artículo 42 del Reglamento n° 40/94, así como en la Regla 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»). La División de Oposición consideró que la información de que disponía la OAMI en la fecha en que expiró el plazo de oposición, en este caso el 27 de octubre de 1998, no permitía identificar la marca anterior notoriamente conocida. Además, la División de Oposición consideró que no había riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior SPA THERMES, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 12 El 30 de septiembre de 2002, la demandante interpuso ante la OAMI un recurso contra dicha resolución, en virtud de los artículos 57 a 59 del Reglamento n° 40/94.
- 13 Mediante resolución de 25 de febrero de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso formulado por la demandante. La Sala de Recurso estimó que no era necesario examinar el

motivo de denegación basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, porque era inadmisibile. A este respecto, señaló que «no aparecía el signo objeto del registro en cuestión». Además, la Sala Cuarta de Recurso estimó que no había riesgo de confusión entre la marca SPAFORM y la marca anterior SPA THERMES, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

### **Pretensiones de las partes**

14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Estime la solicitud de la demandante de que se anule la resolución impugnada.

— Condene a cada parte a cargar con sus propias costas.

16 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Confirme la resolución impugnada.
- Desestime el recurso en su totalidad.
- Condene en costas a la demandante.

17 Durante la vista, la parte interviniente solicitó que se condenase a la OAMI a cargar con las costas correspondientes a la vista, alegando que no habría comparecido si la OAMI hubiese solicitado que se desestimase el recurso.

## Fundamentos de Derecho

### *Sobre las pretensiones de la OAMI*

18 La OAMI pide al Tribunal de Primera Instancia que estime la pretensión de la demandante de que se anule la resolución impugnada. Hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedral/OAMI (C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartados 26 y 27). Según la OAMI, en esta sentencia el Tribunal de Justicia estimó que, a tenor del artículo 133, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la OAMI era parte demandada ante este último y no tenía, en cualquier caso, facultad para modificar los términos



del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición. Sin embargo, la OAMI precisa que no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se recurran. A este respecto, la OAMI hace referencia a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Rec. p. II-1845, apartado 29 y siguientes).

- 19 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en un procedimiento relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso pronunciada en el marco de un procedimiento de oposición, la OAMI no tiene, por la posición que adopta ante el Tribunal de Primera Instancia, facultad para modificar los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición [sentencia Vedial/OAMI, antes citada, apartado 26, que confirma en casación la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275].
  
- 20 Sin embargo, de esta jurisprudencia no se desprende que la OAMI esté obligada a solicitar la desestimación de un recurso interpuesto contra una resolución de una de sus Salas de Recurso. En efecto, aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, tampoco está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen o a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones (sentencia BIOMATE, antes citada, apartado 34).
  
- 21 Por consiguiente, la OAMI puede, como en el caso de autos, y sin modificar los términos del litigio, pedir que se estime la solicitud de la demandante de que se anule la resolución impugnada.

*Sobre el fondo*

- 22 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución.

Alegaciones de las partes

- 23 La demandante mantiene que, en el caso de autos, la irregularidad que señala la División de Oposición, y posteriormente, la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, se refería únicamente a la aplicación de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución. Por consiguiente, se trataba, en su opinión, de examinar si el escrito de oposición permitía identificar inequívocamente la marca anterior notoriamente conocida sobre la que se basaba la oposición.
- 24 Admite que el escrito de oposición no «reproducía» el signo constitutivo del registro de la marca notoriamente conocida sobre el que se basaba la oposición. Sin embargo, este registro se indicó de forma precisa mediante de mención del Benelux como Estado de registro, así como por el número y la fecha de registro y la indicación de los productos designados.
- 25 La demandante subraya que el escrito de oposición dirigido por su asesor a la División de Oposición de la OAMI el 27 de octubre de 1998 indicaba, en los apartados 69, 70 y 71 de la página 5 del formulario, relativos a una «marca anterior renombrada», lo siguiente:

— «renombre: en un Estado miembro»;

— «Estado miembro: Benelux (registro nº 389.230, de 21 de febrero de 1983)»;

— «la oposición se basa en: clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otros preparados para hacer bebidas».

26 Además, en los demás apartados del escrito de oposición, concretamente en los relativos a los «motivos de la oposición» de la página 6, se señalaba que «exist[ía] un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación entre la marca comunitaria SPAFORM y las marcas SPA [registradas] a nombre de [la demandante], sobre las que se basa la oposición», mientras que en el apartado 3 de la página 6 del escrito de oposición la demandante alega «el renombre de sus marcas para los productos [correspondientes a la] clase 32 en el Benelux».

27 La demandante considera que la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución no exige que la marca sobre la que se basa la oposición esté «representada». Al exigir una «representación» de la marca invocada en apoyo de la oposición, cuando dicha regla exige únicamente que esté «inequívocamente identificada», la Sala de Recurso fue más allá de los requisitos exigidos por esta norma.

28 La demandante opina que, en este caso, se habían cumplido los requisitos de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución. Según ella, el primer objetivo de dicha disposición es permitir al solicitante de una marca comunitaria, parte demandada en el marco de un procedimiento de oposición, ejercer su derecho de defensa al permitirle identificar los derechos que se le oponen.

- 29 Mantiene que, en este caso, se cumple este objetivo. En efecto, puesto que la marca notoriamente conocida sobre la que se basa la oposición se identificó de forma inequívoca mediante la mención de las referencias completas de su registro, el solicitante de una marca comunitaria, parte demandada en el marco del procedimiento de oposición, podía comprender y comprobar fácilmente el fundamento de la oposición.
- 30 La demandante argumenta igualmente que las exigencias que plantea la resolución impugnada no parecen conformes con la práctica anterior de las Salas de Recurso de la OAMI sobre la aplicación de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, sobre todo con la resolución de la Sala Tercera de Recurso de 6 de marzo de 2002 (asunto R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewater).
- 31 Según la OAMI, la identificación inequívoca del derecho anterior, prevista por la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, es un requisito absoluto de admisibilidad de la oposición. No es posible subsanar un defecto de identificación de la marca anterior y la División de Oposición no está obligada a pedir al oponente que lo haga. La OAMI hace referencia a las directrices de oposición aprobadas el 10 de mayo de 2004, cuya parte 1, capítulo 1, letra A, epígrafe VI, distingue entre elementos de identificación «absolutos» y «relativos». Así, si en el escrito de oposición faltase un elemento de identificación absoluto, la marca anterior no podría identificarse y, por tanto, no podría servir de base a la oposición. El número de registro o de solicitud de la marca anterior se considera un elemento absoluto de identificación. Los elementos relativos de identificación se refieren a la representación de la marca, el tipo de marca, los productos y servicios y otras indicaciones como la fecha de presentación o la de registro. Respecto a estos últimos, debe concederse al oponente un plazo de dos meses para subsanar eventuales irregularidades.
- 32 La OAMI considera que, a la vista de los intereses que están en juego, la postura de la Sala Cuarta de Recurso fue demasiado estricta respecto a los elementos mínimos para identificar la marca anterior, en este caso, una marca denominativa. Así, la

OAMI mantiene que la resolución de la Sala de Recurso no está justificada si se toma en consideración la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución. En su opinión, la División de Oposición y la Sala de Recurso deberían haber estimado que la indicación del número de registro y la referencia al Estado miembro donde éste se había realizado eran suficientes para identificar la marca anterior. Por tanto, hubiera bastado con que la División de Oposición solicitase información complementaria, según lo previsto en la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución.

- 33 Según la OAMI, en un principio las Divisiones de Oposición y las Salas de Recurso no tenían siempre el mismo criterio respecto a los elementos necesarios para identificar inequívocamente el derecho anterior invocado en apoyo de una oposición. Reconoce que determinadas Salas de Recurso adoptaron una postura restrictiva [decisión de la Sala Segunda de Recurso de 25 de febrero de 2002, (asunto R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang), y resolución Bridgewater/Bridgewater, antes citada]. Sin embargo, destaca que estas resoluciones se referían a derechos anteriores que no habían sido registrados y que existen resoluciones de las Salas de Recurso en contrario [resolución de la Sala Segunda de Recurso de 19 de diciembre de 2003 (asunto R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR/cefar-centro de estudios de farmacoepidemiología)]. Señala, finalmente, que las directrices de oposición van en el sentido que ella preconiza.

- 34 La interviniente recuerda los requisitos relativos al contenido del escrito de oposición, señalados en la regla 15, apartado 2, del Reglamento de ejecución, según la cual «el escrito de oposición deberá incluir [...] una representación y, cuando proceda, una descripción de la marca anterior o del derecho anterior». Así, según la interviniente, la regla 15, apartado 2, del Reglamento de ejecución exige de forma explícita que el escrito de oposición contenga una representación de la marca anterior; es decir, más que una simple descripción de la misma. Por consiguiente, la interviniente considera que la demandante no puede reprochar a la OAMI haber impuesto un requisito adicional de admisibilidad de la oposición, en la medida en que esta exigencia resulta explícitamente del Reglamento de ejecución.

- 35 La interviniente hace referencia a la práctica anterior de la OAMI, concretamente a la resolución de la Sala Primera de Recurso de 4 de marzo de 2002 (asunto R 662/2001-1, ORANGEX/Orange X-PRESS, apartado 21), según la cual todo escrito de oposición «debe ser suficientemente claro y preciso para no dar lugar a [un] malentendido en cuanto a su significado y extensión». Cita también la resolución de la División de Oposición de 6 de julio de 2004 (asunto nº 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp.), según la cual «los requisitos mínimos para considerar que una marca o un derecho anterior están identificados de forma inequívoca son la representación de la marca o del signo, una indicación del Estado donde la marca ha sido registrada o presentada o bien existe el derecho anterior, así como el número de presentación o de registro relativo a una marca comercial registrada, o a una solicitud de registro de una marca comercial».
- 36 Además, la interviniente señala que, contrariamente a lo que resulta de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución, el apartado 1 de esta misma regla no obliga a la OAMI a pedir a la parte que presenta oposición que subsane los errores contemplados en dicho apartado [resolución de la Sala Primera de Recurso de 9 de enero de 2004 (asunto R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, apartado 24)].
- 37 Añade que sólo es posible subsanar esas irregularidades antes de que expire el plazo de oposición. Así, la OAMI no está obligada a tener en cuenta la información que se le presente después de esa fecha. A este respecto, menciona la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OHMI — Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Rec. p. II-2749, apartados 34 y 36), según la cual, «si el escrito de oposición no cumple los requisitos de admisibilidad a que se refiere la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, procede inadmitir la oposición, salvo que se subsanen las irregularidades advertidas antes de la expiración del plazo de oposición».
- 38 En opinión de la interviniente, la demandante ha simplificado exageradamente los motivos expuestos por la Sala de Recurso. A este respecto, señala que de los considerandos 2, 3 y 13 de la resolución impugnada se desprende, en primer lugar,

que la demandante no incluyó en el escrito de oposición una representación de la marca SPA THERMES ni un certificado de registro de la misma; en segundo lugar, que sólo presentó información respecto de una de las marcas anteriores, mientras que el escrito de oposición se refiere a diversas marcas de productos correspondientes a la clase 32, y, en tercer lugar, que el plazo para la oposición expiró el 27 de octubre de 1998. La interviniente afirma que la demandante no facilitó la información requerida antes de dicha fecha, como dispone la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, puesto que no presentó el certificado de registro hasta el 1 de diciembre de 2000 y tampoco presentó una representación de la marca anterior de que se trata.

- 39 La interviniente recuerda, además, que la demandante reconoció ante la Sala Cuarta de Recurso que una identificación inequívoca de la marca anterior en cuestión difiere de una simple identificación. No considera razonable que el oponente espere que la OAMI investigue en el Registro del Estado miembro de que se trate con objeto de identificar la marca, cuando él dispone de esta información. La identificación de la marca debe permitir a la Sala de Recurso de la OAMI dirimir los litigios que se susciten ante ella. La función de la OAMI es determinar, a partir de una identificación inequívoca del derecho anterior invocado en apoyo de una oposición, si una solicitud de registro que *prima facie* es aceptable debe ser denegada. El escrito de oposición debe facilitar esta tarea.
- 40 La interviniente destaca que el objetivo de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución no es sólo informar al solicitante de la marca contra la que se presenta oposición, sino también informar a la OAMI de las circunstancias fácticas relativas a la oposición y, por consiguiente, permitirle resolver el litigio. Según la interviniente, la demandante no cumplió este objetivo, previsto en la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución.
- 41 Finalmente, la interviniente recuerda que la División de Oposición declaró inadmisibles la oposición, porque «el expediente no contenía una identificación inequívoca de la forma de la marca no registrada».

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

— Sobre la interpretación de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución

- 42 Según la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, «si [...] el escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se dirige la oposición o la marca o el derecho anteriores en virtud de los cuales se presenta oposición, la Oficina no admitirá la oposición, a no ser que se subsanen las irregularidades antes de la expiración del plazo de oposición».
- 43 Ha quedado acreditado que, en el caso de autos, la demandante no incluyó en el escrito de oposición una representación de la marca denominativa SPA, registrada en el Benelux con el número 389.230, cuyo renombre alega en apoyo de su oposición, basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Conviene por tanto determinar si la identificación inequívoca que exige la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, requiere una representación de dicha marca.
- 44 Con carácter preliminar, procede subrayar que la versión lingüística francesa de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución se refiere a una indicación clara («l'acte d'opposition n'indique pas clairement»), mientras que la versión lingüística inglesa de esta regla hace referencia a una identificación clara («the notice of opposition does not clearly identify»). Pues bien, la necesidad de una interpretación uniforme de las versiones lingüísticas de una disposición de Derecho comunitario exige que, en caso de discrepancia entre las mismas, la disposición de que se trate sea interpretada en función del sistema general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 1995, *Rockfon*, C-449/93, Rec. p. I-4291, apartado 28, y de 24 de octubre de 1996, *Kraaijeveld* y otros, C-72/95, Rec. p. I-5403, apartado 28). En el caso de autos, la regla 18 del Reglamento de ejecución tiene por objeto que la indicación de la marca



anterior sobre la que se basa la oposición sea suficientemente clara para que la OAMI y la otra parte en el procedimiento puedan identificarla. En lo que se refiere a este objetivo, la divergencia terminológica entre las dos versiones lingüísticas citadas no supone ninguna contradicción.

45 A continuación, procede destacar que, de acuerdo con la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, la División de Oposición no está obligada a invitar a la parte que presenta oposición a subsanar la omisión de la identificación inequívoca de la marca anterior.

46 Por otra parte, contrariamente a lo que afirma la interviniente, a falta de remisión expresa, no puede deducirse de la regla 15, apartado 2, letra b), inciso vi), del Reglamento de ejecución que exista una obligación de representación de la marca anterior aplicable en el marco de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución.

47 De lo anterior resulta que conviene interpretar la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución en el sentido de que exige que, antes de expirar el plazo de oposición, la marca anterior sobre la que se basa la oposición sea indicada de forma suficientemente clara para permitir su identificación.

— Sobre la identificación inequívoca de la marca SPA

48 Por lo tanto, procede comprobar si en el caso de autos el escrito de oposición contenía un conjunto de datos suficientemente precisos para permitir una identificación inequívoca de la marca SPA, registrada en el Benelux con el nº 389.230.

49 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que la indicación del número de registro de la marca sobre la que se basa la oposición y del Estado miembro en el que está registrada constituyen una identificación inequívoca en el sentido de la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución.

50 En el caso de autos ha quedado acreditado que el escrito de oposición contenía las siguientes menciones:

— «renombre: en un Estado miembro»;

— «Estado miembro: Benelux (registro nº 389.230, de 21 de febrero de 1983)»;

— «la oposición se basa en: clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otros preparados para hacer bebidas».

51 Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que otros apartados del escrito de oposición indicaban que «exist[ía] un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación entre la marca comunitaria SPAFORM y las marcas SPA [registradas] a nombre de [la demandante], sobre las que se basa la oposición», y que «SPA Monopole» alegaba «el renombre de sus marcas para los productos [correspondientes a la] clase 32 en el Benelux».

52 A la vista de lo anterior, procede declarar que la marca anterior en cuestión estaba identificada de forma inequívoca en el escrito de oposición. Los argumentos presentados por la interviniente no desvirtúan esta conclusión.

- 53 En efecto, en lo que se refiere, en primer lugar, a los argumentos basados en la confusión entre las marcas sobre las que se basaba la oposición, el Tribunal de Primera Instancia destaca que se desprende del expediente que la demandante no invocaba, en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, la marca SPA THERMES, registrada en el Benelux con el n° 555.229, sino la marca SPA, registrada en el Benelux con el n° 389.230. Además, la referencia a diversas marcas en el escrito de oposición no induce a confusión, en la medida en que cada una de las marcas tiene un número de registro distinto, aunque efectivamente se mencionen varias marcas SPA en dicho escrito.
- 54 A continuación, por lo que se refiere al argumento basado en que la demandante no presentó el certificado de registro de la marca SPA, basta recordar que la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución no exige la presentación de un certificado de registro a efectos de la identificación inequívoca de la marca anterior (véase el apartado 49 de la presente sentencia). Esta conclusión queda confirmada por la regla 16, apartado 2, del Reglamento de ejecución, que prevé que «en el caso de que la oposición se base en una marca anterior que no sea marca comunitaria, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o solicitud de dicha marca anterior, tales como un certificado de registro». Pues bien, la inobservancia de esta regla puede repararse, como en el caso de autos, conforme a su apartado 3, en un plazo posterior al inicio del procedimiento de oposición.
- 55 Por otra lado, en cuanto al argumento basado en la práctica anterior de las Salas de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la práctica decisoria de la OAMI no vincula a los órganos jurisdiccionales comunitarios [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit Pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 32]. En todo caso, las resoluciones mencionadas por la interviniente se refieren a marcas no registradas con anterioridad y cuya representación resultaba esencial para garantizar una identificación inequívoca. No ocurre así en el presente asunto, ya que la marca anterior es una marca denominativa registrada, cuyo número de registro, así como el Estado miembro en que está registrada están indicados claramente (véase el apartado 49 de la presente sentencia).

56 De todo lo anterior resulta que el motivo alegado por la demandante está fundado. En consecuencia, procede anular la resolución impugnada en la medida en que declara inadmisibles la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 en relación con la marca SPA, registrada en el Benelux con el nº 389.230.

## **Costas**

57 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, en la medida en que se anula parcialmente la resolución de la Sala de Recurso, procede condenarla a pagar las costas de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta. La interviniente cargará con sus propias costas, al haber sido desestimadas sus pretensiones.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 25 de febrero 2004 (asunto R 827/2002-4) en la medida en que declara**

**inadmisible la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en relación con la marca SPA, registrada en el Benelux con el n° 389.230.**

- 2) Desestimar el recurso en todo lo demás.**
  
- 3) La OAMI cargará con sus propias costas, así como con las de la demandante.**
  
- 4) La interviniente cargará con sus propias costas.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de junio de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung