

**Asunto T-67/04**

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,  
contra**

**Oficina de Armonización del Mercado Interior  
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca  
denominativa comunitaria SPA-FINDERS — Marcas denominativas nacionales  
anteriores SPA y LES THERMES DE SPA — Artículo 8, apartado 5,  
del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 25 de mayo de  
2005 . . . . . II - 1829

**Sumario de la sentencia**

- 1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la*

*marca anterior — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Objetivo — Pruebas que el titular debe aportar*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]*

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisito — Vínculo entre las marcas — Criterios de apreciación*  
*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]*

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Notoriedad de la marca anterior — Perjuicio para el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior — Provecho indebido obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior — Criterios de apreciación*  
*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]*

4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Marcas denominativas SPA-FINDERS y SPA*  
*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]*

1. El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que amplía la protección de la marca registrada anteriormente, que sea notoria, a productos o servicios no similares, no persigue impedir el registro de toda marca idéntica a otra notoria o similar a ésta. Tal disposición tiene especialmente como objetivo permitir que el titular de una marca nacional anterior notoria se oponga al registro de marcas que puedan

ser perjudiciales para la notoriedad o el carácter distintivo de la marca anterior o que puedan aprovecharse indebidamente de esta notoriedad o carácter distintivo. A este respecto, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual. Sin embargo, debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido

o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético.

(véase el apartado 40)

2. La existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior es un requisito esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, que amplía la protección de la marca registrada anteriormente, que sea notoria, a productos o servicios no similares. Las vulneraciones a las que se refiere esta disposición, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior; en virtud del cual el público interesado relaciona ésta con aquélla, es decir, establece un vínculo entre ambas. La existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. A este respecto, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio.

(véase el apartado 41)

3. Para cumplir el requisito de la notoriedad establecido en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, que amplía la protección de la marca registrada anteriormente, que sea notoria, a productos o servicios no similares, la marca debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella.

En cuanto al requisito relativo al perjuicio del carácter distintivo de la marca, tal perjuicio se produce desde el momento en que la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada.

En lo que se refiere al requisito del perjuicio de la notoriedad de la marca, tal perjuicio se produce cuando los productos respecto de los cuales se usa la marca solicitada producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado.

Por lo que respecta al requisito de la ventaja desleal obtenida del carácter

distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, debe entenderse que esta ventaja comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre.

(véanse los apartados 34, 43, 46 y 51)

4. En cuanto a la marca SPA, que fue registrada en el Benelux para «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», correspondientes a la clase 32 a efectos del Arreglo de Niza, el uso del signo denominativo SPA-FINDERS, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «publicaciones, incluidos catálogos, revistas y boletines informativos» correspondientes a la clase 16 y «servicios de agencias de viajes» correspondientes a la clase 39 a efectos de dicho Arreglo, no puede aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

A este respecto, aun cuando el público estableciera de forma inmediato un vínculo entre las marcas controvertidas, la existencia de tal vínculo no bastaría para demostrar que el carácter distintivo de la marca anterior pueda sufrir un perjuicio. Además, el riesgo de que el carácter distintivo de la marca SPA sufra un perjuicio es pequeño, ya que el término «spa» se emplea frecuentemente para designar, por ejemplo, la ciudad belga de Spa y el circuito automovilístico belga de Spa-Francorchamps o, en general, centros de hidroterapia como baños turcos o saunas. Además, no existe ninguna contradicción entre los productos y servicios cubiertos por las dos marcas que pueda perjudicar a la notoriedad de la marca SPA para las aguas minerales y es poco probable que la marca SPA-FINDERS deslustre la imagen de la marca SPA. Por último, como las dos marcas designan productos muy distintos, resulta poco probable que los productos y servicios designados por la marca SPA-FINDERS, aunque sean de menor calidad, reduzcan el poder de atracción de la marca SPA.

(véanse los apartados 44, 48, 49 y 53)