

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 25 de mayo de 2005 \*

En el asunto T-67/04,

**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, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, 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 es

**Spa-Finders Travel Arrangements Ltd**, con domicilio social en Nueva York, Nueva York (Estados Unidos),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 10 de diciembre de 2003 (asunto R 131/2003-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, y Spa-Finders Travel Arrangements 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;

Secretaría: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de febrero de 2004;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de mayo de 2004;

celebrada la vista el 18 de enero de 2005;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de octubre de 1996, la sociedad Spa-Finders Travel Arrangements Ltd presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) en virtud del Reglamento (CE) nº 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 SPA-FINDERS.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 16 y 39 a efectos 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. Tales productos y servicios corresponden a las descripciones siguientes:
  - «Publicaciones, incluidos catálogos, revistas y boletines informativos», correspondientes a la clase 16;

— «Servicios de agencias de viajes», correspondientes a la clase 39.

- 4 El 19 de enero de 1998, la solicitud de la marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 5/1998.
  
- 5 El 17 de abril de 1998, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (en lo sucesivo, «Spa Monopole» o «demandante»), formuló oposición contra el registro de la marca solicitada.
  
- 6 La oposición se basaba en las marcas anteriores SPA y LES THERMES DE SPA, que habían sido registradas con los siguientes números:
  - registro n° 389.230 en el Benelux de la marca SPA para los siguientes productos incluidos en la clase 32: «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;
  
  - registro n° 372.307 en el Benelux de la marca SPA para los siguientes productos de la clase 3: «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»;

- registro n° 54.721 en Alemania de la marca SPA para productos y servicios pertenecientes a la clase 3 antes mencionada y para los siguientes servicios de la clase 42: «servicios hoteleros; baños públicos, piscina y servicios de sauna; organización de conferencias y exposiciones; reserva de habitaciones»;
  
  - registro n° 501.661 en el Benelux de la marca LES THERMES DE SPA para productos incluidos en la clase 3.
- 7 La oposición formulada por la demandante se basaba igualmente en un signo no registrado: la denominación social y nombre comercial SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, en forma abreviada «SA Spa Monopole NV», que se emplea para el comercio de aguas minerales y los servicios en las estaciones termales.
- 8 En apoyo de su oposición, la demandante invocó el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento n° 40/94. La oposición se formuló contra todos los productos y servicios a los que se refiere la marca solicitada.
- 9 Mediante resolución de 28 de noviembre de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que no se había demostrado que el uso de la marca SPA-FINDERS permitiera aprovecharse indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores SPA o que causara un perjuicio al carácter distintivo de éstas.
- 10 El 28 de enero de 2003, la demandante interpuso un recurso contra esta resolución ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 59 del Reglamento n° 40/94.

- 11 Mediante resolución de 10 de diciembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso interpuesto por la demandante. Reconoció que las marcas controvertidas eran similares y que la marca SPA gozaba de gran notoriedad en Bélgica y en todo el Benelux para las aguas minerales. Sin embargo, consideró que no se había acreditado que el registro de la marca SPA-FINDERS para productos de la clase 6 y servicios de la clase 39 causara un perjuicio a la marca SPA en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

### **Pretensiones de las partes**

- 12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

- 13 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el presente recurso.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

- 14 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.

### *Alegaciones de las partes*

Sobre la admisibilidad de los hechos y fundamentos de Derecho expuestos ante el Tribunal de Primera Instancia

- 15 Con carácter preliminar, la OAMI invoca la inadmisibilidad de las alegaciones de la demandante relativas a la marca LES THERMES DE SPA, registrada en el Benelux con el número 466.130 para los «servicios prestados en establecimientos termales, incluidos servicios de salud; baños, duchas, masajes», comprendidos en la clase 42. A este respecto, sostiene que las alegaciones de la demandante respecto a esta marca no son admisibles, ya que no se había hecho referencia a dicha marca en el procedimiento de oposición ni en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI.
- 16 En la vista, la demandante confirmó que había mencionado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia la marca LES THERMES DE SPA, registrada en el Benelux con el número 466.130 para los servicios pertenecientes a la clase 42.

Sobre la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94

— Sobre la notoriedad de las marcas anteriores

- 17 La demandante afirma que las distintas marcas SPA gozan de gran notoriedad en el Benelux, que se debe, en primer lugar, a su derecho desde 1921 a explotar en exclusiva las aguas de la ciudad de Spa y al hecho de que bajo la marca SPA ha producido y comercializado aguas minerales procedentes de tales manantiales. En segundo lugar, SPA es la marca líder de las botellas de agua mineral en el mercado del Benelux. En tercer lugar, el agua mineral SPA tiene efectos benéficos para la salud, reconocidos por la Real Academia de Medicina de Bélgica. Por último, la demandante sostiene que las botellas SPA se venden en varios países europeos y en el resto del mundo. Asimismo, señala que la División de Oposición y la Sala de Recurso de la OAMI reconocieron tanto en la resolución impugnada como en otro asunto (resolución de la Sala Segunda de Recurso de 12 de diciembre de 2003, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa/Cosmetics Ltd, asunto R 168/2003-2) que la marca SPA es notoriamente conocida en el Benelux por sus aguas minerales.
- 18 Además, la demandante afirma que la marca LES THERMES DE SPA goza igualmente de gran notoriedad en el Benelux para los servicios de la clase 42. A este respecto, se refiere a las virtudes terapéuticas del agua de Spa y de sus termas, conocidas desde el siglo XIX. Desde entonces, LES THERMES DE SPA pasó a ser una de las marcas más notorias y atrajo a numerosos turistas y consumidores.
- 19 La OAMI considera que solamente la marca SPA registrada con el número 389.230 para productos de la clase 32 disfruta de gran notoriedad en el territorio del Benelux y que debe ser la única marca que se tome en consideración en el presente recurso.

— Sobre la similitud o identidad de las marcas controvertidas

- 20 La demandante no cuestiona la apreciación de la Sala de Recurso de la similitud entre las marcas SPA y SPA-FINDERS. Considera que las marcas LES THERMES DE SPA y SPA-FINDERS también son similares.
- 21 La OAMI comparte la postura de la demandante en cuanto a la similitud entre las marcas SPA-FINDERS y SPA. Como consecuencia de tal similitud, el público del Benelux puede establecer un vínculo entre el signo y la marca en el sentido de la jurisprudencia Adidas (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537; en lo sucesivo, «sentencia Adidas»). Sin embargo, la OAMI subraya que la existencia de tal vínculo no permite acreditar, por sí sola, que se perjudique a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior o que sea posible aprovecharse indebidamente de ésta.

— Sobre el método de apreciación del requisito establecido en el artículo 8, apartado 5, *in fine*, del Reglamento n° 40/94

- 22 La demandante se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la aplicación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), para sostener que es importante que el público pueda establecer un vínculo entre la marca anterior y la marca solicitada (sentencia Adidas, apartados 38 y 39). Afirma que la existencia de tal vínculo tiene como consecuencia, por una parte, que se perjudica al carácter distintivo y a la notoriedad de la marca anterior y, por otra, que

se permite a la marca solicitada beneficiarse indebidamente de la notoriedad de la marca anterior. Añade que cuanto más notoria sea la marca anterior, más perjudicial resultará para su carácter distintivo o su notoriedad el uso de una marca similar para productos o servicios diferentes.

- 23 La demandante se apoya en la sentencia Claeryn del Tribunal de Justicia del Benelux de 1 de marzo de 1975, según la cual el carácter distintivo de la marca notoria puede medirse por su capacidad de provocar que el público la asocie inmediatamente con el producto para el que está registrada. Por último, insiste en que el público establece un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior, por lo que cabe beneficiarse indebidamente de la notoriedad de la marca anterior y causar un perjuicio a esta notoriedad. Por consiguiente, el público cree que existe un vínculo económico entre las empresas que ofrecen los productos y servicios de que se trata.

- 24 La OAMI rechaza esta tesis.

— Sobre la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94

- 25 Con respecto a la aplicación en el caso de autos de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, la demandante recuerda, en primer lugar, que la marca SPA-FINDERS se refiere a publicaciones sobre salud y belleza y sobre servicios de agencias de viajes en centros termales en Europa. Como la marca SPA es notoriamente conocida en el Benelux, cree que el público de esta región establecerá inmediatamente un vínculo entre, por una parte, SPA-FINDERS y, por otra, las aguas minerales a las que se refiere la marca SPA y las estaciones termales

que emplean tales aguas. En consecuencia, esta asociación entre las marcas SPA y SPA-FINDERS para servicios de agencias de viajes y publicaciones perjudicará al carácter distintivo de la marca anterior por un efecto de dilución.

- 26 Asimismo, la demandante sostiene que el público, al asociar las marcas SPA y SPA-FINDERS, creará que existe un vínculo económico entre las empresas que ofrecen tales productos y servicios. Más concretamente, el público podrá suponer que los servicios de agencias de viajes SPA-FINDERS son ofrecidos por la demandante o que disfrutan de una licencia concedida por ésta. Por consiguiente, la marca SPA-FINDERS se aprovechará indebidamente de la notoriedad de la marca SPA. A este respecto, la demandante se apoya en la resolución antes citada de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 12 de diciembre de 2003 (punto 28).
- 27 La demandante se basa igualmente en el vínculo económico que el público puede establecer entre las empresas que ofrecen los productos SPA y SPA-FINDERS para probar el riesgo de que la notoriedad de la marca SPA sufra perjuicios. Tal riesgo existe efectivamente, ya que Spa Monopole no puede controlar la calidad de los productos y servicios vendidos con la marca SPA-FINDERS. En apoyo de su argumentación, la demandante se refiere de nuevo a la resolución antes citada de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 12 de diciembre de 2003 (punto 28).
- 28 La OAMI considera que la demandante no aportó ninguna prueba que justificara la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Insiste en que el término «spa» no sólo se conoce por las aguas minerales, sino que evoca también la ciudad de Spa, su circuito de Fórmula 1 y sus campos. El término «spa» se emplea también habitualmente para designar materiales y tratamientos acuáticos (hidroterapia, saunas, etc.). La OAMI añade que el consumidor asociará la marca SPA-FINDERS a la búsqueda de sitios con características relacionadas con «spa» (hidroterapia, baños turcos, saunas, etc.). Por consiguiente, entiende que no es extraño en absoluto que se emplee la palabra «spa» en su sentido descriptivo y genérico, ya que tal uso no se refiere directa o indirectamente a las aguas minerales.

*Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

- 29 De conformidad con el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, «además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior; si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».
- 30 Para comprobar si la Sala de Recurso infringió esta disposición, procede analizar si en el caso de autos se cumplieron los requisitos necesarios para que tal disposición resulte aplicable. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que las marcas anteriores en las cuales se basa la oposición son marcas registradas en el Benelux y una marca nacional. Por consiguiente, procede verificar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se solicita es idéntica a esas marcas anteriores o si guarda similitud con ellas; en segundo lugar, si las marcas anteriores son notoriamente conocidas en el Benelux o en el Estado miembro en cuestión; y, en tercer lugar, si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o si es perjudicial para los mismos. Como estos requisitos son cumulativos, la falta de uno basta para que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no resulte de aplicación.
- 31 Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia observa, como se confirmó en la vista, que la oposición formulada por la demandante no se refería a la marca LES THERMES DE SPA registrada en el Benelux con el número 466.130 e invocada por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la OAMI sólo pueden afectar a la

legalidad de una resolución si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. A este respecto, del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, se desprende que la OAMI no está obligada a tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, dichos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. I-2939, apartado 13].

- 32 Por consiguiente, procede desestimar los argumentos de la demandante en la medida en que se refieren al registro de la marca LES THERMES DE SPA en el Benelux con el número 466.130 y circunscribir el análisis a las marcas SPA, registradas con los números 389.230, 372.307 y 54.721, y a la marca LES THERMES DE SPA registrada con el número 501.661.

#### Sobre la similitud o identidad de las marcas controvertidas

- 33 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia observa que las partes coinciden acertadamente en reconocer que las marcas controvertidas son similares. En consecuencia, la resolución del recurso depende de los otros dos requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 (véase el apartado 30 *supra*).

#### Sobre la notoriedad de las marcas anteriores

- 34 A continuación, el Tribunal de Primera Instancia señala que, según la jurisprudencia, para cumplir el requisito de la notoriedad, una marca nacional

anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 31, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2004, *El Corte Inglés/OAMI — Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Rec. p. I-4297, apartado 67].

- 35 En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca SPA registrada en el Benelux con el número 389.230, para productos correspondientes a la clase 32, es notoriamente conocida en el territorio del Benelux.
- 36 En cambio, la demandante no formuló ninguna alegación que permitiera llegar a la conclusión de que la marca SPA registrada en el Benelux con el número 372.307, para productos de la clase 3, goce de notoriedad en el territorio del Benelux.
- 37 Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia señala que no se acreditó que la marca SPA registrada en Alemania con el número 54.721, para productos y servicios pertenecientes a las clases 3 y 42, sea notoriamente conocida en el territorio alemán. A este respecto, la resolución impugnada indica expresamente que la demandante no aportó ninguna prueba que permitiera demostrar la notoriedad de esta marca en dicho territorio. Pues bien, la demandante no presentó al Tribunal de Primera Instancia ningún elemento que pudiera poner en duda la apreciación de la Sala de Recurso. En efecto, el hecho de que en Alemania se vendan botellas de agua mineral de SPA no prueba, por sí solo, que la marca SPA sea notoria para los productos de las clases 3 y 42 de que se trata.
- 38 Por último, el Tribunal de Primera Instancia observa que ningún elemento permite concluir que la marca LES THERMES DE SPA registrada en el Benelux con el

número 501.661, para productos comprendidos en la clase 3, sea notoriamente conocida. A este respecto, la demandante únicamente alegó elementos sobre la notoriedad de la marca LES THERMES DE SPA para productos y servicios correspondientes a la clase 42, por la explotación de estaciones termales.

- 39 Por consiguiente, a efectos de apreciar si en el presente asunto el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 resulta de aplicación, el Tribunal de Primera Instancia sólo tendrá en cuenta la notoriedad en el territorio del Benelux de la marca SPA registrada con el número 389.230 para productos de la clase 32. Procede, pues, comprobar si el uso sin justa causa de la marca SPA-FINDERS se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca SPA registrada en el Benelux con el número 389.230 para productos de la clase 32 o si sería perjudicial para los mismos.

Sobre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior y sobre el perjuicio para los mismos

- 40 Con carácter previo, el Tribunal de Primera Instancia señala que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 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 carácter distintivo de la marca anterior o que puedan aprovecharse indebidamente de esta notoriedad o carácter distintivo. A este respecto, es necesario precisar que 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.

- 41 Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que 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. 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 (véase, por analogía, la sentencia Adidas, apartados 29 y 30). 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 (sentencia General Motors, antes citada, apartado 30).
- 42 A la luz de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Primera Instancia debe verificar si la marca SPA-FINDERS puede aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca SPA o ser perjudicial para los mismos.

— Sobre el perjuicio del carácter distintivo de la marca anterior

- 43 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 (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Adidas, Rec. p. I-12540, punto 37).
- 44 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante no aporta ningún elemento que permita concluir que el carácter distintivo de la marca SPA corre el riesgo de sufrir un perjuicio por el uso de la marca SPA-FINDERS. En efecto, la demandante insiste en el hecho de que, supuestamente, el público establecerá de forma inmediata un vínculo entre las marcas SPA y SPA-FINDERS.

De este vínculo deduce que el carácter distintivo queda perjudicado. Pues bien, como ha reconocido la demandante en la vista, la existencia de tal vínculo no basta para demostrar que el carácter distintivo pueda sufrir un perjuicio. Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que 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.

- 45 Por consiguiente, la demandante no ha probado que el uso de la marca SPA-FINDERS pueda perjudicar al carácter distintivo de la marca SPA.

— Sobre el perjuicio de la notoriedad de la marca anterior

- 46 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 (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Adidas, antes citadas, punto 38).
- 47 En el presente asunto, la demandante no aportó ninguna prueba durante el procedimiento ante los órganos de la OAMI ni ante el Tribunal de Primera Instancia que permitiera acreditar que el registro de la marca SPA-FINDERS pudiera perjudicar a la notoriedad de la marca SPA.
- 48 Como señaló la OAMI acertadamente, a este respecto no existe ninguna contradicción entre los productos y servicios cubiertos por las marcas SPA y SPA-

FINDERS que pueda perjudicar a la notoriedad de la marca SPA para las aguas minerales. El Tribunal de Primera Instancia señala asimismo que es poco probable que la marca SPA-FINDERS deslustre la imagen de la marca SPA.

49 El argumento de la demandante basado en la resolución antes citada de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 12 de diciembre de 2003 no contradice tal conclusión, ya que la Sala de Recurso de la OAMI consideró en el punto 28 de dicha resolución que, al tratarse de productos afines, existía un riesgo de que se causara un perjuicio a la notoriedad y de que se aprovechara indebidamente de ésta. Pues bien, en el caso de autos, las marcas SPA y SPA-FINDERS designan productos muy distintos, en concreto, aguas minerales, por un lado, y publicaciones y servicios de agencias de viajes, por otro. El Tribunal de Primera Instancia considera, por consiguiente, que 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.

50 Por consiguiente, la demandante no ha probado que el uso de la marca SPA-FINDERS pueda perjudicar a la notoriedad de la marca SPA.

— Sobre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior

51 Debe entenderse que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior 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, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Adidas, antes citadas, punto 39).

- 52 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa que ningún elemento demuestra que la marca SPA-FINDERS permita a su titular beneficiarse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca SPA. Efectivamente, la alegación de que existe un riesgo de que se explote la marca SPA y de que se beneficie indebidamente de ella o de que se intente sacar provecho de su renombre carece de fuerza probatoria.
- 53 Por consiguiente, no ha quedado demostrado que la marca solicitada pueda aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos. En consecuencia, no es necesario que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el riesgo de que se use la marca solicitada sin justa causa.
- 54 Dado que no se cumple uno de los requisitos necesarios para que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 sea de aplicación, el motivo basado en la infracción de esta disposición carece de fundamento. Por consiguiente, procede desestimar el recurso.

## Costas

- 55 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 parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de mayo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung