

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
25 de Maio de 2005 *

No processo T-67/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, com sede em Spa (Bélgica),
representada por L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, com sede em New York (Estados Unidos da América),

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 10 de Dezembro de 2003 (recurso R 131/2003-1), relativa a um processo de oposição entre a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e a Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: J. Pirrung, presidente, N. J. Forwood e S. Papasavvas, juízes,

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Fevereiro de 2004,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 26 de Maio de 2004,

após a audiência de 18 de Janeiro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 14 de Outubro de 1996, a sociedade Spa-Finders Travel Arrangements Ltd apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SPA-FINDERS.
- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo da marca foi pedido pertencem às classes 16 e 39, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, como revisto e alterado. Estes produtos e serviços correspondem às descrições seguintes:

— «Publicações, incluindo catálogos, revistas, boletins informativos», incluídos na classe 16;

— «Serviços de agências de viagens», incluídos na classe 39.

4 Em 19 de Janeiro de 1998, este pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 5/1998.

5 Em 17 Abril de 1998, a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (a seguir «Spa Monopole» ou «recorrente»), deduziu oposição contra o registo da marca pedida.

6 A oposição baseava-se nas marcas anteriores SPA e LES THERMES DE SPA, que tinham sido objecto dos seguintes registos:

— registo n.º 389 230 no Benelux da marca SPA para os produtos «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas», que integram a classe 32;

— registo n.º 372 307 no Benelux da marca SPA para os produtos «preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos», que integram a classe 3;

— registo n.º 54 721 na Alemanha da marca SPA para produtos e serviços que integram a classe 3 supramencionada e para os «serviços hoteleiros; banhos públicos, piscina e serviços de sauna; organização de conferências e exposições; reserva de quartos», que integram a classe 42;

— registo n.º 501 661 no Benelux da marca LES THERMES DE SPA para produtos que integram a classe 3.

7 A oposição deduzida pela recorrente baseava-se igualmente num sinal não registado, mais exactamente o nome da sociedade e o nome comercial SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, abreviada «SA Spa Monopole NV», utilizado no comércio relacionado com as águas minerais e institutos termais.

8 Em apoio da sua oposição, a recorrente invocou o artigo 8.º, n.ºs 4 e 5, do Regulamento n.º 40/94. A oposição foi deduzida contra todos os produtos e serviços abrangidos pela marca requerida.

9 Por decisão de 28 de Novembro de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição, considerando não estar provado que a utilização da marca SPA-FINDERS permite beneficiar injustificadamente do renome das marcas anteriores SPA ou prejudica o carácter distintivo destas últimas.

10 Em 28 de Janeiro de 2003, a recorrente interpôs recurso dessa decisão no IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 59.º do Regulamento n.º 40/94.

- 11 Por decisão de 10 de Dezembro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso interposto pela recorrente. A Câmara de Recurso admitiu o carácter semelhante das marcas em causa e a dimensão do renome da marca SPA relativamente às águas minerais na Bélgica e em todo o Benelux. Todavia, a Câmara de Recurso considerou não estar provado que o registo da marca SPA-FINDERS, aplicada aos produtos da classe 16 e aos serviços da classe 39, prejudica a marca SPA, na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

Pedidos das partes

- 12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;

- condenar o IHMI nas despesas.

- 13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 14 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

Quanto à admissibilidade dos elementos de facto e de direito apresentados no Tribunal

- 15 A título liminar, o IHMI invoca a inadmissibilidade dos argumentos da recorrente relativos à marca LES THERMES DE SPA, registada no Benelux sob o número 466 130 para «serviços prestados no quadro de um estabelecimento termal, incluindo a prestação de serviços de cuidados de saúde, banhos, duches, massagens», que integram a classe 42. O IHMI alega, a este respeito, que, na medida em que o processo de oposição e o recurso na Câmara de Recurso do IHMI não diziam respeito a essa marca, os argumentos da recorrente relativos à mesma são inadmissíveis.
- 16 Na audiência, a recorrente confirmou ter sido apenas no Tribunal que invocou pela primeira vez a marca LES THERMES DE SPA, registada no Benelux sob o número 466 130 para os serviços que integram a classe 42.

Quanto à aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94

— Quanto ao renome das marcas anteriores

- 17 A recorrente alega que as diversas marcas gozam de um grande renome no Benelux, que resulta, em primeiro lugar, do seu direito de exploração exclusivo das águas da cidade Spa desde 1921 e do facto de, sob a marca SPA, ter produzido e comercializado águas minerais provenientes das referidas nascentes. Em segundo lugar, a marca SPA é líder da água mineral engarrafada no mercado do Benelux. Em terceiro lugar, SPA representa uma água mineral com efeitos positivos na saúde, reconhecidos pela Academia Real de Medicina da Bélgica. Por último, a recorrente salienta que as garrafas SPA são vendidas em vários países da Europa e no resto do mundo. Além disso, a recorrente observa que o renome de que goza a marca SPA no Benelux relativamente às águas minerais foi reconhecido pela Divisão de Oposição e pela Câmara de Recurso do IHMI na decisão impugnada e noutro processo (decisão da Segunda Câmara de Recurso de 12 de Dezembro de 2003, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa/Cosmetics Ltd, processo R 168/2003-2).
- 18 A recorrente afirma, além disso, que a marca LES THERMES DE SPA goza também de grande renome no Benelux relativamente aos serviços da classe 42. Faz aqui referência às virtudes terapêuticas da água de SPA e das suas termas, conhecidas desde o século XIX, época a partir da qual a marca LES THERMES DE SPA adquiriu um enorme renome e atraiu numerosos turistas e consumidores.
- 19 O IHMI considera que a marca SPA registada sob o número 389 230 referente aos produtos da classe 32 é a única a gozar de grande renome no território do Benelux, devendo só esta marca ser tomada em consideração no presente recurso.

— Quanto à semelhança ou identidade das marcas em causa

20 A recorrente não contesta a apreciação da semelhança das marcas SPA e SPA-FINDERS efectuada pela Câmara de Recurso. Considera, por outro lado, que as marcas LES THERMES DE SPA e SPA-FINDERS são semelhantes.

21 O IHMI compartilha a posição da recorrente quanto à semelhança das marcas SPA-FINDERS e SPA. O público do Benelux pode, em razão desta semelhança, estabelecer uma associação entre o sinal e a marca na acepção da jurisprudência Adidas (acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, a seguir «acórdão Adidas»). O IHMI sublinha, no entanto, que a existência dessa ligação não permite, por si só, provar um prejuízo ao renome ou ao carácter distintivo da marca anterior ou que se obteve um benefício indevido da referida marca.

— Quanto ao método de apreciação da condição imposta pelo artigo 8.º, n.º 5, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94

22 A recorrente baseia-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à aplicação do artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), para sustentar que é importante que o público possa estabelecer uma ligação entre a marca anterior e a marca pedida (acórdão Adidas, n.ºs 38 e 39). Segundo a recorrente, a existência dessa ligação conduz a que, por um lado, o carácter distintivo e o renome da marca anterior sejam prejudicados e, por outro lado, a marca requerida possa beneficiar indevidamente do renome da marca

anterior. A recorrente acrescenta que quanto maior é o renome da marca anterior, mais a utilização de uma marca semelhante para produtos ou serviços diferentes prejudica o carácter distintivo ou o renome da marca anterior.

- 23 A recorrente baseia-se no acórdão Claeryn da Cour de Justice do Benelux de 1 de Março de 1975, nos termos do qual o carácter distintivo da marca de renome pode ser medido pela capacidade desta em provocar no espírito do público uma associação imediata com o produto para o qual foi registada. Por último, a recorrente insiste na existência de uma ligação no espírito do público entre a marca requerida e a marca anterior que permite beneficiar indevidamente e prejudicar o renome da marca anterior. O público considera assim que existe uma ligação económica entre as empresas que oferecem os produtos e serviços em causa.

- 24 O IHMI rejeita esta tese.

— Quanto à aplicação das condições impostas pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94

- 25 No que respeita à aplicação das condições impostas pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 ao caso em apreço, a recorrente recorda, em primeiro lugar, que a marca SPA-FINDERS se refere a publicações relacionadas com a saúde e a beleza bem como a serviços de agências de viagens em estabelecimentos termais na Europa. Segundo afirma, na medida em que a marca SPA goza de um renome que abrange o Benelux, o público dessa região estabelecerá imediatamente uma ligação entre a SPA-FINDERS e as águas minerais abrangidas pela marca SPA e os estabelecimentos termais que utilizam essa mesma água. Por conseguinte, essa

associação entre a marca SPA e a marca SPA-FINDERS referente a serviços de agências de viagens e a publicações prejudica o carácter distintivo da marca anterior através de um efeito de diluição.

- 26 A recorrente alega, a seguir, que, ao associar as marcas SPA e SPA-FINDERS, o público pensará que existe uma relação económica entre as empresas que oferecem estes produtos e serviços. Mais precisamente, o público poderá supor que os serviços de agência de viagens SPA-FINDERS são oferecidos pela recorrente ou beneficiam de uma licença concedida por esta. Consequentemente, a marca SPA-FINDERS beneficia indevidamente do renome da marca SPA. A recorrente baseia-se, a este respeito, na decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 12 de Dezembro de 2003, já referida (n.º 28).
- 27 A recorrente baseia-se também na ligação económica que o público pode estabelecer entre as empresas que oferecem os produtos SPA e SPA-FINDERS para demonstrar o risco de prejuízo causado ao renome da marca SPA. O risco de prejuízo é efectivo na medida em que a Spa Monopole não pode controlar a qualidade dos produtos e dos serviços vendidos sob a marca SPA-FINDERS. Em apoio da sua argumentação, a recorrente refere novamente a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 12 de Dezembro de 2003, já referida (n.º 28).
- 28 O IHMI considera que a recorrente não produziu nenhuma prova que permita a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. O IHMI insiste no facto de que o termo «spa» não é apenas conhecido devido às águas minerais: invoca igualmente a cidade Spa, o seu circuito de fórmula 1 e o seu campo. O termo «spa» também é utilizado correntemente para designar os materiais e os tratamentos aquáticos (hidroterapia, saunas, etc.). O IHMI acrescenta que o consumidor associará a marca SPA-FINDERS à pesquisa de sítios que possuam características relacionadas com os spas (hidroterapia, banhos turcos, saunas, etc.). Assim, nada há de suspeito, segundo o IHMI, na utilização da palavra «spa» no seu sentido descritivo e genérico, na medida em que essa utilização não faz directa ou indirectamente referência às águas minerais.

Apreciação do Tribunal

29 Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de renome na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de renome no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do renome da marca anterior ou possa prejudicá-los».

30 A fim de verificar se a Câmara de Recurso violou a referida disposição, importa apreciar se as condições necessárias à sua aplicação estão preenchidas no caso em apreço. A este respeito, o Tribunal observa que as marcas anteriores em que se baseia a oposição são marcas registadas no Benelux e uma marca nacional. Portanto, há que verificar, em primeiro lugar, se a marca para a qual é requerido o registo é idêntica a estas marcas anteriores ou se é semelhante a elas; em segundo lugar, se estas beneficiam de renome no Benelux ou no Estado-Membro em causa; e, em terceiro lugar, se a utilização injustificada da marca requerida beneficiaria indevidamente do carácter distintivo ou do renome das marcas anteriores ou lhes causaria prejuízo. Uma vez que estas condições são cumulativas, o não preenchimento de uma é suficiente para tornar inaplicáveis as disposições do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

31 Além disso, o Tribunal observa, como foi confirmado na audiência, que o pedido de oposição apresentado pela recorrente não se referia à marca LES THERMES DE SPA, registada no Benelux sob o número 466 130 e invocada pela primeira vez no Tribunal. Ora, segundo jurisprudência constante, os factos que tenham sido invocados no Tribunal sem terem sido previamente alegados nas instâncias do IHMI só podem afectar a legalidade de tal decisão se o IHMI tiver de os tomar em

consideração officiosamente. A este respeito, resulta do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame do IHMI se limitará às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes, que o IHMI não está obrigado a tomar em consideração, officiosamente, os factos que não tenham sido alegados pelas partes. Portanto, tais factos não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade da decisão da Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 13].

- 32 Por conseguinte, importa rejeitar os argumentos da recorrente na parte em que dizem respeito ao registo no Benelux sob o número 466 130 da marca LES THERMES DE SPA e de limitar a análise às marcas SPA, registadas sob os números 389 230, 372 307, 54 721, e à marca LES THERMES DE SPA, registada sob o número 501 661.

Quanto à semelhança ou identidade das marcas em causa

- 33 O Tribunal observa, em primeiro lugar, que as partes concordam, com razão, em reconhecer a semelhança das marcas em causa. Por conseguinte, o resultado do recurso depende das outras duas condições impostas pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 (v. n.º 30 *supra*).

Quanto ao renome das marcas anteriores

- 34 O Tribunal observa, em seguida que, segundo a jurisprudência, para preencher a condição relativa ao renome, uma marca nacional anterior deve ser conhecida de

uma parte significativa do público ao qual dizem respeito os produtos ou serviços por ela abrangidos [acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 1999, *General Motors*, C-375/97, Colect., p. I-5421, n.º 31, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Dezembro de 2004, *El Corte Inglés/IHMI — Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Colect., p. II-4297, n.º 67].

35 No caso em apreço, é pacífico que a marca SPA, registada no Benelux sob o número 389 230, para produtos que integram a classe 32, goza de renome no território do Benelux.

36 Em contrapartida, a recorrente não apresentou nenhum argumento que permita concluir pela existência de renome, no território do Benelux, da marca SPA registada no Benelux sob o número 372 307, para produtos que integram a classe 3.

37 Além disso, o Tribunal observa que não está provado que a marca SPA, registada na Alemanha sob o número 54 721, para produtos e serviços que integram a classe 3 e 42, goze de renome no território alemão. A este respeito, a decisão impugnada afirma expressamente que a recorrente não apresentou qualquer prova que permitisse confirmar o renome dessa marca nesse território. Ora, a recorrente não produziu no Tribunal nenhum elemento susceptível de pôr em causa a apreciação da Câmara de Recurso. Com efeito, o facto de as garrafas de água mineral SPA serem vendidas na Alemanha não prova, por si, que a marca SPA goze de renome para os produtos em causa que integram as classes 3 e 42.

38 Por último, o Tribunal considera que nenhum elemento permite concluir pela existência de um renome da marca LES THERMES DE SPA, registada no Benelux

sob o número 501 661, para produtos que integram a classe 3. A este respeito, a recorrente apenas apresentou elementos relativos ao renome da marca LES THERMES DE SPA para produtos e serviços que integram a classe 42, devido à exploração de estabelecimentos termais.

- 39 Por conseguinte, para efeitos da aplicação ao caso em apreço do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal tomará unicamente em conta o renome de que a marca SPA, registada sob o número 389 230 e relativa aos produtos da classe 32, goza no território do Benelux. Portanto, importa verificar se a utilização injustificada da marca SPA-FINDERS beneficiaria indevidamente do carácter distintivo ou do renome da marca SPA registada no Benelux sob o número 389 230 e relativa a produtos que integram a classe 32, ou se lhes causaria prejuízo.

Quanto ao proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do renome da marca anterior e ao prejuízo que lhe é causado

- 40 O Tribunal observa, a título preliminar, que o objectivo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não é impedir o registo de qualquer marca idêntica a uma marca de renome ou que apresente semelhança com esta. O objectivo desta disposição é, designadamente, permitir que o titular de uma marca nacional anterior de renome se oponha ao registo de marcas susceptíveis de causar prejuízo ao renome ou ao carácter distintivo da marca anterior ou de retirar indevidamente proveito desse renome ou desse carácter distintivo. A este respeito, importa precisar que o titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual à sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de proveito indevido ou de prejuízo.

41 O Tribunal observa, por outro lado, que a existência de uma ligação entre a marca pedida e a marca anterior é uma condição essencial para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, as violações referidas por esta disposição, quando se verificam, são a consequência de um determinado grau de semelhança entre a marca pedida e a marca anterior, em razão da qual o público em causa faz uma aproximação entre as duas, isto é, estabelece uma ligação entre ambas. A existência desta ligação deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto (v., por analogia, acórdão Adidas, n.ºs 29 e 30). A este respeito, quanto mais importantes forem o carácter distintivo e o renome da marca anterior, mais facilmente será admitida a existência de violação (acórdão General Motors, já referido, n.º 30).

42 É à luz das considerações precedentes que o Tribunal deve verificar se a marca SPA-FINDERS é susceptível de retirar indevidamente proveito do carácter distintivo ou do renome da marca SPA ou de lhe causar prejuízo.

— Quanto ao prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior

43 Este prejuízo verifica-se quando a marca anterior já não pode suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e utilizada (v., neste sentido, as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Adidas, Colect., p. I-12540, n.º 37).

44 No caso em apreço, o Tribunal observa que a recorrente não apresentou nenhum elemento que permita concluir pela existência de um risco de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca SPA pela utilização da marca SPA-FINDERS. Com efeito, a recorrente insiste na alegada ligação imediata que o público estabelecerá entre a marca SPA e a marca SPA-FINDERS. Deduz desta ligação a existência de

uma violação ao carácter distintivo. Ora, como a recorrente admitiu na audiência, a existência dessa ligação não é suficiente para demonstrar o risco de violação do carácter distintivo. O Tribunal refere, por outro lado, que, sendo o termo «spa» frequentemente utilizado para designar, por exemplo, a cidade belga de Spa e o circuito automóvel belga de Spa-Francorchamps ou, de maneira geral, os espaços dedicados à hidroterapia, como banhos turcos ou saunas, o risco de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca SPA é limitado.

- 45 Por conseguinte, a recorrente não demonstrou que a utilização da marca SPA-FINDERS é susceptível de causar prejuízo ao carácter distintivo da marca SPA.

— Quanto ao prejuízo causado ao renome da marca anterior

- 46 Este prejuízo verifica-se quando os produtos para os quais a marca pedida é utilizada produzem no público uma tal impressão que a força de atracção da marca sofre uma diminuição (v., neste sentido, as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Adidas, já referido, n.º 38).

- 47 No caso em apreço, a recorrente não apresentou nenhuma prova, durante o processo no IHMI ou ainda no Tribunal, que permita demonstrar que o registo da marca SPA-FINDERS pode causar prejuízo ao renome da marca SPA.

- 48 A este respeito, como observa com razão o IHMI, não existe qualquer antagonismo entre os produtos e os serviços visados pelas marcas SPA e SPA-FINDERS que possa

atentar contra o renome das águas minerais SPA. Do mesmo modo, o Tribunal observa que é pouco provável que a marca SPA-FINDERS manche a imagem da marca SPA.

49 O argumento da recorrente relativo à decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 12 de Dezembro de 2003, já referida, não contraria esta conclusão na medida em que, nessa decisão, a Câmara de Recurso do IHMI considerou, no n.º 28, que existia um risco de prejuízo ao renome e do benefício indevido ligado a este último em razão da proximidade dos produtos em causa. Ora, no caso em apreço, as marcas SPA e SPA-FINDERS designam produtos muito diferentes que consistem, por um lado, em águas minerais, e, por outro, em publicações e em serviços de agência de viagens. O Tribunal considera que é, assim, pouco provável que os produtos e serviços abrangidos pela marca SPA-FINDERS, mesmo que se revelem ser de qualidade inferior, diminuam a força de atracção da marca SPA.

50 Consequentemente, a recorrente não demonstrou que a utilização da marca SPA-FINDERS é susceptível de causar prejuízo ao renome da marca SPA.

— Quanto ao proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do renome da marca anterior

51 O proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do renome da marca anterior deve ser entendido no sentido de que engloba os casos nos quais existe exploração e parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação (v., neste sentido, conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo Adidas, já referidas, n.º 39).

- 52 No caso em apreço, o Tribunal declara que nenhum elemento demonstrou que a marca SPA-FINDERS permite ao seu titular beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do renome da marca SPA. Com efeito, nenhuma prova confirma a existência de um qualquer risco de exploração e parasitismo da marca SPA ou de uma tentativa de retirar proveito da sua reputação.
- 53 Por conseguinte, não está demonstrado que a marca requerida seja susceptível de beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do renome da marca anterior ou de lhe causar prejuízo. Em consequência, o Tribunal não tem que se pronunciar sobre a existência de um risco de utilização injustificada da marca requerida.
- 54 Não estando preenchida uma das condições necessárias para a aplicação das disposições do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o fundamento relativo à violação desta disposição não é procedente. Portanto, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 55 Por força do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 25 de Março de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung