



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 5 de mayo de 2015*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa SPARITUAL — Marcas denominativas y figurativa anteriores del Benelux SPA y LES THERMES DE SPA — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n ° 207/2009»

En el asunto T-131/12,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con domicilio social en Spa (Bélgica), representada por los Sres. L. De Brouwer, E. Cornu y É. De Gryse, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. J. Crespo Carrillo y A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene como coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Orly International, Inc., con domicilio social en Van Nuys, California (Estados Unidos), representada por el Sr. P. Kremer y la Sra. J. Rotsch, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 9 de enero de 2012 (asunto R 2396/2010-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, y Orly International, Inc.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Gervasoni y L. Madise (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de marzo de 2012;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de julio de 2012;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de agosto de 2012;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de diciembre de 2012;

visto el escrito de dúplica de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de marzo de 2013;

visto el escrito de dúplica de la coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de marzo de 2013;

celebrada la vista el 8 de julio de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 11 de febrero de 2004, la parte coadyuvante, Orly International, Inc., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en 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 [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo SPARITUAL.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 3 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, y corresponden a la siguiente descripción: «Productos para el cuidado de las uñas y preparaciones para el cuidado corporal».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 048/2004, de 29 de noviembre de 2004.
- 5 El 25 de febrero de 2005, la demandante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el anterior apartado 3.
- 6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:
 - La marca denominativa del Benelux SPA, registrada el 11 de marzo de 1981 con el n° 372 307, renovada hasta el 11 de marzo de 2021, para los productos comprendidos en la clase 3 y correspondientes a la siguiente descripción: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos» (en lo sucesivo, «marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 3»).

- La marca denominativa del Benelux SPA, registrada el 21 de febrero de 1983 con el n° 389 230, renovada hasta el 21 de febrero de 2023, para los productos comprendidos en la clase 32 y correspondientes a la siguiente descripción: «Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas» (en lo sucesivo, «marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32»).
- La marca denominativa alemana SPA, registrada el 8 de agosto de 2000 con el n° 2 106 346, para los productos comprendidos en la clase 3 y correspondientes a la siguiente descripción: «Productos de perfumería y productos de cuidado corporal y de belleza» (en lo sucesivo, «marca denominativa alemana SPA»).
- La marca figurativa del Benelux, reproducida a continuación, registrada el 20 de febrero de 1997 con el n° 606700, para los productos comprendidos en la clase 32 y correspondientes a la siguiente descripción: «Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas» (en lo sucesivo, «marca figurativa SPA con Pierrot»).



- La marca denominativa del Benelux LES THERMES DE SPA, registrada el 9 de febrero de 2001 con el n° 693 395, para los servicios comprendidos en la clase 42 y correspondientes a la siguiente descripción: «Servicios prestados en establecimientos termales, incluida la prestación de servicios de cuidados para la salud; baños, duchas, masajes» (en lo sucesivo, «marca denominativa LES THERMES DE SPA de servicios comprendidos en la clase 42»).
- 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n° 207/2009].
 - 8 Mediante resolución de 10 de enero de 2008, la División de Oposición desestimó la oposición y excluyó el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca denominativa alemana SPA, respecto de la cual no se exigía el requisito de uso efectivo.
 - 9 El 21 de enero de 2009, la Primera Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición de 10 de enero de 2008. Argumentó que la marca denominativa alemana SPA había sido anulada con posterioridad a la adopción de la referida resolución, debido a que carecía de carácter distintivo. Por consiguiente, ya no era posible formular válidamente oposición invocando dicha marca. En consecuencia, la Sala de Recurso remitió a la División de Oposición el examen de la oposición formulada sobre la base de las marcas anteriores, hecha exclusión de la marca alemana SPA.

- 10 Mediante resolución de 8 de octubre de 2010, la División de Oposición estimó la oposición, al considerar, basándose en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, que la marca solicitada se aprovechaba indebidamente de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32.
- 11 El 2 de diciembre de 2010, la coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición de 8 de octubre de 2010.
- 12 El 15 de diciembre de 2010, la demandante limitó su oposición a tres marcas: la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 3, la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 y la marca denominativa LES THERMES DE SPA de productos comprendidos en la clase 42.
- 13 Mediante resolución de 9 de enero de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición de 8 de octubre de 2010.
- 14 Con carácter preliminar, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que la oposición únicamente debía examinarse respecto de las tres marcas denominativas anteriores mencionadas en el precedente apartado 12. Con carácter principal, en primer lugar, en relación con la oposición fundada en la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 3, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 36 y 37 de la resolución impugnada, que los documentos aportados por la demandante no permitían acreditar el uso efectivo de dicha marca de productos comprendidos en la clase 3, de conformidad con el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. En segundo lugar, respecto de la oposición fundada en la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32, la Sala de Recurso consideró que no se cumplían determinados requisitos, mencionados en el artículo 8, apartado 5, del referido Reglamento, necesarios para estimar la oposición fundada en esta marca. En los apartados 43 a 47 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que la demandante no había aportado la prueba del renombre de dicha marca, ni tampoco había demostrado que el uso de la marca solicitada fuera perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, ni fundamentado suficientemente su alegación de que la marca solicitada se aprovechaba indebidamente del renombre de la marca anterior. En tercer lugar, en relación con la oposición basada en la marca denominativa LES THERMES DE SPA de servicios comprendidos en la clase 42, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 55 de la resolución impugnada, que el requisito relativo al renombre de dicha marca, mencionado en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, no se cumplía en el caso de autos y que resultaba dudoso el uso efectivo de esta marca, con arreglo al artículo 42, apartado 2, del referido Reglamento. A su juicio, la marca controvertida está representada en los documentos como la indicación genérica de un lugar en Spa (Bélgica), donde es posible tomar baños termales, y no como la marca de servicios de una empresa.

Pretensiones de las partes

- 15 La demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI y a la coadyuvante.
- 16 La OAMI solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

- 17 La coadyuvante solicita al Tribunal que:
- Confirme la resolución impugnada.
 - Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 18 En apoyo de su recurso, tal como se confirmó en la vista, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, para oponerse a la desestimación de su oposición basada en la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32. Este motivo se divide en dos partes. En la primera parte, la demandante impugna la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el renombre de la referida marca no se había acreditado en el caso de autos. En la segunda parte, se opone a la apreciación de la Sala de Recurso con arreglo a la cual sus alegaciones relativas a la existencia de un riesgo de que la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la marca denominativa anterior de que se trata no estaban suficientemente fundadas en el caso de autos.
- 19 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, también se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, 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 del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.
- 20 En relación con las marcas registradas en la Oficina de Marcas del Benelux, el territorio del Benelux debe asimilarse al territorio de un Estado miembro (sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec, EU:C:1999:408, apartado 29).
- 21 Por los mismos motivos expuestos acerca del requisito del renombre en un Estado miembro, no puede exigirse de una marca del Benelux que su renombre se extienda a la totalidad del territorio del Benelux. Basta con que este renombre exista en una parte sustancial de este territorio, que puede corresponder, en su caso, a una parte de uno de los países del Benelux (sentencia General Motors, citada en el apartado 20 *supra*, EU:C:1999:408, apartado 29).
- 22 La protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 presupone el cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior supuestamente notoria debe estar registrada. En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de notoriedad en la Unión, en el caso de una marca comunitaria anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que pueda obtenerse indebidamente provecho del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior. Dado que estos requisitos son acumulativos, basta con que falte uno de ellos para que dicha disposición no resulte aplicable [sentencias de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec, EU:T:2007:93, apartados 34 y 35, y de 11 de julio de 2007, Mühlens/OAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Rec, EU:T:2007:214, apartados 54 y 55].

- 23 En lo que atañe, concretamente, al cuarto requisito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, éste se refiere a tres tipos de riesgo distintos y alternativos, a saber: en primer lugar, que el uso sin justa causa de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, que sea perjudicial para el renombre de la marca anterior y, en tercer lugar, que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. El primer tipo de riesgo contemplado por esta disposición se concreta 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. Se refiere a la dilución de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la mente del público. El segundo tipo de riesgo a que se hace referencia se produce cuando los productos o servicios objeto de la marca solicitada pueden producir tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El tercer tipo de riesgo mencionado consiste en que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización pueda resultar facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida. Ahora bien, ha de destacarse que en ninguno de estos supuestos se requiere la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que basta con que el público pertinente pueda relacionar las marcas entre ellas, sin que resulte necesario que llegue a confundirlos (véase la sentencia VIPS, citada en el apartado 22 *supra*, EU:T:2007:93, apartados 36 a 42 y jurisprudencia citada).
- 24 Con el objeto de delimitar con mayor precisión el riesgo a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, debe tenerse en cuenta que la función primordial de una marca es indudablemente una «función de origen». No obstante, la marca actúa también como un medio de transmisión de otros mensajes relativos, en especial, a las cualidades o características particulares de los productos o servicios que designa, o a las imágenes y sensaciones que proyecta, tales como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura y la juventud. En este sentido, la marca posee un valor económico intrínseco autónomo, distinto del de los productos o servicios para los que se registra. Los mensajes que transmite en particular una marca notoriamente conocida o que se asocian a ella le confieren un valor importante y digno de protección, tanto más cuanto que, en la mayoría de los casos, el renombre de una marca es el resultado de esfuerzos e inversiones considerables por parte de su titular. Por ello, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 garantiza la protección de una marca notoriamente conocida frente a cualquier solicitud de marca idéntica o similar que pudiera ser perjudicial para su imagen, aunque los productos o servicios designados por la marca solicitada no sean análogos a aquellos para los que se registró la marca anterior notoriamente conocida (sentencia VIPS, citada en el apartado 22 *supra*, EU:T:2007:93, apartado 35).
- 25 Así pues, procede examinar a la luz de los principios establecidos por la jurisprudencia anteriormente citada si la Sala de Recurso estimó fundadamente, en particular, que los requisitos tercero y cuarto contemplados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, que se han recordado en el anterior apartado 22, no se cumplían en el caso de autos.
- 26 En la resolución impugnada, en primer lugar, la Sala de Recurso consideró que la demandante no había acreditado la notoriedad de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32. A este respecto, observó que los documentos aportados por la demandante únicamente permitían acreditar el renombre de la marca figurativa SPA con Pierrot. Por consiguiente, en su opinión, tal como resulta del apartado 41 de la resolución impugnada, de conformidad con la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (C-234/06 P, Rec, EU:C:2007:514), apartado 86, el renombre de la marca figurativa SPA con Pierrot no podía «hacerse extensivo» a la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32. En el apartado 42 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso constató, contrariamente a lo que había estimado la División de Oposición, que en los documentos aportados por la demandante sólo se utilizaba el término «spa» asociado a un elemento figurativo que representaba a un pierrot y que dicho elemento ejercía una gran influencia en el carácter distintivo de la marca figurativa de que se trata y, en consecuencia, en su notoriedad. A juicio de la Sala de Recurso, esta apreciación resultaba confirmada por las declaraciones

de un representante de la sociedad matriz de la demandante, citadas en la resolución de la Sala de Recurso de 9 de octubre de 2008, Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA) (asuntos acumulados R 1368/2007-1 y R 1412/2007-1) (en lo sucesivo, «resolución DENTAL SPA»). En segundo lugar, la Sala de Recurso señaló, en los apartados 45 y 46 de la resolución impugnada, que la demandante no había acreditado de modo suficientemente fundado en Derecho que el registro de la marca solicitada fuera perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 e indicó, en el apartado 47 de la misma resolución, que la demandante no había formulado ninguna alegación para demostrar que la marca solicitada se aprovechaba indebidamente de la marca denominativa anterior.

- 27 Ahora bien, en la medida en que para denegar el registro de la marca solicitada es necesario, en virtud del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, que concurra cada uno de los cuatro requisitos recordados en el anterior apartado 22, la resolución impugnada únicamente debería anularse en el supuesto de que fueran erróneas las apreciaciones formuladas en ella por la Sala de Recurso relativas tanto al tercer como al cuarto requisito. De hecho, cabe precisar, por una parte, que consta que concurre el primer requisito enumerado en el anterior apartado 22, a saber, el relativo al registro de la marca denominativa de que se trata, y, por otra parte, que en la resolución impugnada la Sala de Recurso no se pronunció, al menos explícitamente, sobre el segundo requisito, a saber, el referente a la identidad o la similitud entre la marca solicitada y la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32.

Sobre la primera parte del motivo único, mediante la que se impugna la falta de pruebas sobre el renombre de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32

- 28 La demandante considera que la Sala de Recurso estimó erróneamente que el renombre de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 no se había acreditado en el caso de autos. En primer lugar, alega que la resolución impugnada incurre en una motivación contradictoria, en la medida en que la Sala de Recurso constató que las pruebas relativas a la notoriedad únicamente hacían referencia a la marca figurativa SPA con Pierrot, cuando la oposición se había limitado a las tres marcas anteriores mencionadas en el precedente apartado 12, entre las que no estaba comprendida dicha marca figurativa. En segundo lugar, aduce que la Sala de Recurso, en esencia, incurrió en error de Derecho y en error de apreciación. A juicio de la demandante, el error de Derecho resulta de la aplicación indebida de la jurisprudencia relativa a la prueba del uso de una marca anterior y, en particular, de la sentencia *Il Ponte Finanziaria/OAMI*, citada en el apartado 26 *supra* (EU:C:2007:514). El error de apreciación está vinculado, en su opinión, al hecho de que la Sala de Recurso no reconoció que la marca denominativa anterior de que se trata conserva, cuando se utiliza con el elemento figurativo que representa la imagen de un pierrot, un «carácter distintivo autónomo» y que aparece «destacada». Asimismo, alega que este elemento figurativo «no [altera] en modo alguno el carácter distintivo» de la marca denominativa anterior en cuestión, dado que esta marca sigue siendo perfectamente reconocible para los consumidores de agua mineral en los países del Benelux. En consecuencia, la demandante considera que la Sala de Recurso debería haber constatado que los documentos aportados en el procedimiento administrativo eran suficientes para acreditar el renombre de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32, renombre que, por lo demás, ya había sido reconocido tanto por la jurisprudencia del Tribunal como en las resoluciones de la OAMI y de los órganos jurisdiccionales nacionales de los países del Benelux. La demandante también sostiene que la Sala de Recurso interpretó de manera inexacta las declaraciones del representante de la sociedad matriz, citadas en la resolución DENTAL SPA, en la medida en que pasó por alto que del documento en el que constaban dichas declaraciones resultaba que el elemento denominativo «spa» conservaba su particular carácter distintivo respecto de los productos de que se trata.

- 29 Con carácter preliminar, en primer lugar, procede desestimar por infundada la alegación según la cual la resolución impugnada incurre en una motivación contradictoria, en la medida en que la Sala de Recurso constató que las pruebas relativas al renombre únicamente hacían referencia a la marca figurativa SPA con Pierrot, cuando la oposición se había limitado a las tres marcas anteriores mencionadas en el precedente apartado 12, entre las que no estaba comprendida dicha marca figurativa. A este respecto, de los apartados 41 y 42 de la resolución impugnada se desprende que, si bien la Sala de Recurso consideró que la demandante había demostrado el renombre de la marca figurativa SPA con Pierrot, lo había hecho únicamente con la finalidad de determinar si el renombre de esta marca figurativa permitía acreditar la de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32. De hecho, como indicó en el apartado 23 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso circunscribió el examen de la oposición a las tres marcas mencionadas en el anterior apartado 12.
- 30 En segundo lugar, en la medida en que la Sala de Recurso consideró, sin que ello fuera discutido por las partes, que los documentos aportados acreditaban el renombre de la marca figurativa SPA con Pierrot, debe determinarse ahora si, en el apartado 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso apreció fundadamente que del renombre de dicha marca figurativa no podía deducirse la de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32.
- 31 A este respecto, se debe precisar de entrada que, como alega acertadamente la demandante, en el marco del presente asunto no se trata de probar el uso de la marca denominativa anterior en cuestión, en el sentido del artículo 42 del Reglamento nº 207/2009. De hecho, por una parte, no se ha presentado tal solicitud ante la OAMI y, por otra, de conformidad con la jurisprudencia, se presume que una marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras no se presente una solicitud relativa a la prueba de tal uso, que deberá formularse expresa y oportunamente ante la OAMI (sentencia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 y T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, apartados 38 y 39).
- 32 Por otro lado, procede señalar que el Tribunal de Justicia ha admitido que la adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, Rec, EU:C:2008:420, apartado 49). En tales supuestos el Tribunal de Justicia estimó que el requisito que debía cumplirse para que se transfiriera el carácter distintivo de una marca registrada a otra marca registrada que constituye una parte de ella, era que el público interesado continuara percibiendo los productos en cuestión como provenientes de una empresa determinada (sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, Rec, EU:C:2005:432, apartados 30 y 32).
- 33 En consecuencia, habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 32, procede considerar que el titular de una marca registrada, para acreditar su carácter distintivo particular y su notoriedad, puede aportar la prueba de que se ha usado de una forma diferente, como parte de otra marca registrada y notoria, siempre que el público interesado continúe percibiendo que los productos de que se trata provienen de la misma empresa.
- 34 De las consideraciones formuladas en los anteriores apartados 32 y 33 resulta que, como alega fundadamente la demandante y en contra de lo que sostienen la OAMI y la coadyuvante, la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar, basándose en la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, citada en el apartado 26 *supra* (EU:C:2007:514), que la notoriedad de la marca figurativa SPA con Pierrot no podía «hacerse extensiva» a la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia (sentencia de 25 de octubre de 2012, Rintisch, C-553/11, Rec, EU:C:2012:671, apartado 29) es en el contexto particular de la supuesta existencia de una «familia» o de una «serie» de «marcas» donde debe entenderse la afirmación realizada por el Tribunal de Justicia en el apartado 86 de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, citada en el apartado 26 *supra* (EU:C:2007:514), según la cual el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) [y, por analogía, el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 207/2009], no permite ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada, cuyo uso no se ha demostrado, por la razón de que ésta no es más que una ligera variante de la primera. Según dicha sentencia, no puede invocarse el uso de una marca para justificar el uso de otra, dado que el objetivo es demostrar el uso de un número suficiente de marcas de una misma «familia». En el caso de autos, es preciso señalar que, como observa fundadamente la demandante, ésta no pretendía acreditar el uso de marcas de una misma familia SPA, sino demostrar, esencialmente, que la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 gozaba de notoriedad, habida cuenta de que su uso en la marca figurativa SPA con Pierrot no había alterado su carácter distintivo y que, por el contrario, la referida marca denominativa anterior aparecía destacada y era perfectamente reconocible en la marca figurativa de que se trata.

- 35 A la luz de las observaciones precedentes, contrariamente a lo que estimó la Sala de Recurso y a lo que sostienen la OAMI y la coadyuvante, procede considerar que, a condición de cumplir el requisito establecido por la jurisprudencia mencionada en el precedente apartado 32, en el caso de autos la demandante podía acreditar la notoriedad de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 utilizando los elementos probatorios relativos a la marca figurativa SPA con Pierrot, de la que la marca denominativa anterior forma parte. Por consiguiente, queda por examinar si, en el caso de autos, se cumple el requisito establecido por la referida jurisprudencia, a saber, que las diferencias existentes entre la marca denominativa y la marca figurativa utilizada en el comercio no constituyan un obstáculo para que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como provenientes de una empresa determinada.
- 36 Por lo tanto, procede verificar si, como sostiene la Sala de Recurso en el apartado 42 de la resolución impugnada, el elemento figurativo que representa a un pierrot, que figura en la marca figurativa SPA con Pierrot, ejerce una gran influencia en el carácter distintivo de la marca y, en consecuencia, en su notoriedad, debido a su constante asociación con el término «spa» en la documentación aportada por la demandante. Asimismo, también compete al Tribunal examinar si esta apreciación resulta confirmada, tal como estimó la Sala de Recurso, por las declaraciones de un representante de la sociedad matriz de la demandante, que figuran en la resolución DENTAL SPA, conforme a las cuales el pierrot es el «embajador de la marca», parte integrante de ésta, «uno de los pocos emblemas de aspecto humano» y que debe ser «destacado».
- 37 Con carácter previo, cabe precisar que la demandante, tal como se hizo constar en la vista, desistió del motivo en el que aducía que la Sala de Recurso, al basarse en las declaraciones de un representante de la sociedad matriz de la demandante, citadas en la resolución DENTAL SPA, mencionada en el anterior apartado 26, no había respetado su derecho de defensa, según lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Reglamento n° 207/2009, por considerar que el documento en el que constaban dichas declaraciones formaba parte de un procedimiento diferente al que dio lugar a la resolución impugnada.
- 38 Dicho esto, cabe señalar que, contrariamente a lo que la Sala de Recurso estimó en el apartado 42 de la resolución impugnada, de las declaraciones del representante de la sociedad matriz de la demandante, que figuran en la resolución DENTAL SPA mencionada en el anterior apartado 26, no se desprende que el elemento figurativo que representaba a un pierrot influya de forma decisiva en el carácter distintivo de la marca figurativa de que se trata. Si bien dichas declaraciones indican fundamentalmente que la finalidad de este elemento figurativo es «facilitar el reconocimiento de la marca», en la medida en que se trata de un «personaje emblemático», que es el «embajador de la marca», debe tenerse en cuenta, no obstante, que dicho elemento figurativo no aparece en la etiqueta de las botellas de agua reproducida en el artículo de prensa en el que se citan tales declaraciones. De hecho, todas las marcas que figuran en las botellas de agua reproducidas en el mencionado artículo contienen el elemento denominativo «spa», que aparece destacado, al que se ha añadido en letra pequeña el elemento denominativo «reina», pero en ellas no aparece el elemento figurativo

consistente en un pierrot. Por otra parte, de estas declaraciones resulta que la imagen del pierrot fue creada fundamentalmente para que éste fuera el embajador de una marca, que ya existía, de productos comprendidos en la clase 32, con el fin de publicitarla y de incrementar su difusión entre el público interesado. En consecuencia, no cabe deducir de las declaraciones controvertidas que el elemento figurativo que representa a un pierrot, en lugar de hacer publicidad de la marca denominativa en cuestión, en cuanto marca reproducida como parte integrante de la marca SPA con Pierrot, y de contribuir a que aumentara su notoriedad en el sector en cuestión, hubiera tenido como efecto por el contrario restarle notoriedad entre el público al que iba dirigida.

- 39 A este respecto, procede señalar que el elemento denominativo «spa» mantiene su autonomía y ocupa un lugar destacado en la marca figurativa SPA con Pierrot. De hecho, cabe observar que la imagen del pierrot es de color azul claro, casi transparente, y figura en un segundo plano respecto del elemento denominativo «spa», el cual, por el contrario, aparece superpuesto a éste y destaca por su color azul oscuro sobre fondo blanco, así como por la posición central que ocupa en la marca figurativa controvertida.
- 40 Asimismo, debe tenerse en cuenta que la OAMI reconoce que, entre los documentos aportados por la demandante en el procedimiento administrativo, figura un artículo de prensa publicado en el periódico *Het Laatste Nieuws* de 13 de marzo de 2003, en el que se menciona que, en el territorio pertinente, «SPA es la marca de agua más popular (31 %)». Ahora bien, en contra de lo que sostiene la OAMI, el hecho de que las fotografías de las botellas de agua, en las que se aprecia el elemento denominativo «spa» y el elemento figurativo consistente en un Pierrot, aparezcan en el citado artículo (y en otros documentos aportados por la demandante) no incide en la conclusión que se desprende de dicho artículo de que la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 goza de notoriedad debido a que el público interesado reconoce el elemento denominativo «spa» como distintivo de los productos comercializados por la demandante. De ello se deduce que la presencia o la ausencia de la imagen del pierrot no ejerce ninguna influencia en el hecho de que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como provenientes de una empresa determinada.
- 41 En último lugar, cabe señalar que de algunos de los documentos aportados por la demandante resulta que el término «spa» se utiliza a menudo para hacer referencia a las diferentes marcas de la demandante que incluyen dicho término, relativas a los productos comprendidos en la clase 32, comercializadas por ella. A este respecto, procede mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes documentos:
- Un extracto del periódico belga *De Financieel-Economische Tijd* de 17 de marzo de 2003, en el que se afirma que «Spa es la marca de agua de manantial más conocida en nuestro país» [anexo K (tercera parte) al correo de 16 de mayo de 2011, de Spa Monopole a la OAMI].
 - Un extracto del periódico belga *La Libre Belgique* de 22 de julio de 2000 titulado «Que d'eaux que d'eaux», en el que aparece la imagen de botellas con diferentes etiquetas que contienen, según los casos, los términos «spa», «Bru» o «Chaufontaine» y que indica en una acotación que, «a pesar de la competencia cada vez mayor entre las marcas de distribuidores, las aguas minerales belgas (Spa, Bru y Chaufontaine) mantienen su cuota de mercado entre los consumidores belgas»; [anexo 5S al correo de 26 de agosto de 2005, de Spa Monopole a la OAMI].
 - Un extracto del libro titulado *Le grand livre de l'EAU, Histoire Traditions, Environnement, Art de vivre*, del autor belga Jacques Mercier, en el que se indica que la marca que incluye el término «spa» cuenta con el mayor porcentaje del mercado belga de aguas minerales, a saber, el 23,6 % [anexo 5Q al correo de 26 de agosto de 2005, de Spa Monopole a la OAMI].

- Un artículo de 13 de marzo de 2003, titulado «À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs», extracto del sitio Internet del periódico belga *La dernière Heure*, en el que se indica que, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada a 17 800 ciudadanos belgas, entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2003, sobre sus preferencias en cuestión de marcas de 33 categorías diferentes de productos, «SPA [es la marca que resultó elegida] en el caso del agua» [anexo K (segunda parte) del correo de 16 de mayo de 2011, de Spa Monopole a la OAMI].
- 42 A la luz de las precedentes observaciones, procede declarar que, en contra de lo que sostienen la OAMI y la coadyuvante, la Sala de Recurso consideró erróneamente que la demandante no había acreditado la notoriedad de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 porque los documentos que había aportado únicamente acreditaban la notoriedad de otra marca integrada por el término «spa» asociada al elemento figurativo que representaba un pierrot.
- 43 Por consiguiente, debe reconocerse que, como ya había indicado la División de Oposición según se desprende del apartado 12 de la resolución impugnada, la demandante ha acreditado la notoriedad de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 en los países del Benelux para las aguas minerales.
- 44 Por lo demás, la notoriedad de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 también fue reconocida por el Tribunal, como señala fundamentalmente la demandante, en la sentencia de 19 de junio de 2008, *Mülhens/OAMI — Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, apartado 34). En esa sentencia, el Tribunal declaró que dicha marca se usaba en el Benelux de forma continuada desde hacía varios años, que se había difundido por todo el territorio del Benelux y gozaba de una fuerte implantación en los ámbitos de la pequeña y la gran distribución, que era líder del mercado de aguas minerales, con una cuota de mercado del 23,6 %, y que había sido objeto de importantes inversiones publicitarias y de actividades de patrocinio de numerosos acontecimientos deportivos, así como que estos hechos demostraban la notoriedad, cuando menos muy grande, que había alcanzado esta marca en el sector de las aguas minerales en el Benelux. Así pues, del apartado 34 de la sentencia *MINERAL SPA*, antes citada (EU:T:2008:215), resulta que, en contra de lo que sostienen la OAMI y la coadyuvante, el Tribunal no se conformó con constatar que no se discutía la notoriedad de la marca controvertida, sino que él mismo llegó a esta conclusión por las razones expuestas en el referido apartado. El hecho de que la marca se comercialice con la imagen del pierrot desde 1924, año de la creación de esta imagen, no ha incidido en la constatación de la notoriedad de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32.
- 45 En la medida en que, tal como se desprende de la jurisprudencia mencionada en el apartado 22 de la presente sentencia, la protección conferida a la marca anterior por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 presupone el cumplimiento de cuatro requisitos y en que la falta de uno solo de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable, procede examinar si la Sala de Recurso también incurrió en un error en la apreciación del cuarto requisito, al que se hace referencia en el anterior apartado 22.

Sobre la segunda parte del motivo único, que tiene por objeto la impugnación de la falta de análisis del riesgo de parasitismo de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32

- 46 La demandante alega que la Sala de Recurso consideró erróneamente, en el apartado 47 de la resolución impugnada, que no se había fundamentado de modo suficiente la alegación relativa al riesgo de parasitismo de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32. Por consiguiente, aduce que la Sala de Recurso también incurrió en un error al no haber analizado dicho riesgo.

- 47 Procede recordar que, en el apartado 47 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que la demandante no había fundamentado suficientemente sus alegaciones relativas a la existencia del riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo de la marca anterior, argumentando que aquélla se había limitado a formular una afirmación genérica, presentada como mera conclusión de sus precedentes argumentos relativos al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca denominativa anterior controvertida y al perjuicio causado al renombre de la misma. La Sala de Recurso fundamentó su constatación en los argumentos aducidos por la demandante en su escrito de 8 de septiembre de 2005, en el que exponía los motivos de la oposición al registro de la marca solicitada.
- 48 De acuerdo con la jurisprudencia, las infracciones a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, cuando se producen, son consecuencia de cierto grado de similitud entre los signos en conflicto, en virtud del cual el público interesado asocia dichos signos entre sí, es decir, establece una relación entre ellos, pero no los confunde. La existencia de una relación de este tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, en particular el grado de semejanza entre los signos en pugna, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron tales marcas respectivamente, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público interesado, la intensidad del renombre de la marca anterior y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, apartados 41 y 42).
- 49 Cabe señalar que, en virtud del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, el titular de una marca nacional anterior que goce de notoriedad puede oponerse al registro de signos similares o idénticos a ésta, que puedan ser perjudiciales para el renombre o el carácter distintivo de la marca anterior o aprovecharse indebidamente de ellos [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Rec, EU:C:2011:604, apartado 70, y de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec, EU:T:2005:179, apartado 40].
- 50 Las infracciones frente a las que garantiza protección el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 son, en primer lugar, el riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca; en segundo lugar, el riesgo de perjuicio al renombre de ésta, y, en tercer lugar, el riesgo de que se obtenga un provecho indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca, y para que dicho requisito se cumpla es suficiente con que exista uno solo de estos riesgos (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias Intel Corporation, citada en el apartado 48 *supra*, EU:C:2008:655, apartado 28, e Interflora e Interflora British Unit, citada en el apartado 49 *supra*, EU:C:2011:604, apartado 72 y jurisprudencia citada).
- 51 En cuanto al concepto de provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca, éste también se designa con el término de «parasitismo». Este concepto no se vincula al perjuicio sufrido por la marca anterior, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso injustificado del signo idéntico o similar a ésta. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre (véase, por analogía, la sentencia Interflora e Interflora British Unit, citada en el apartado 49 *supra*, EU:C:2011:604, apartado 74 y jurisprudencia citada).
- 52 A este respecto, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro de la marca posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause perjuicio a los mismos (sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 48 *supra*, EU:C:2008:655, apartado 67). Además, cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá

admitirse la existencia de un perjuicio (sentencia General Motors, citada en el apartado 20 *supra*, EU:C:1999:408, apartado 30). Por su parte, el Tribunal General precisó que puede ocurrir, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goce de un renombre excepcionalmente elevado, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio o de aprovechamiento indebido por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite alegar ni probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos (véase, en este sentido, la sentencia VIPS, citada en el apartado 22 *supra*, EU:T:2007:93, apartado 48). El Tribunal General también declaró que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufra una vulneración efectiva y actual, sino que únicamente debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido o de un perjuicio en el futuro no es meramente hipotético (véase, en este sentido, la sentencia SPA — FINDERS, citada en el apartado 49 *supra*, EU:T:2005:179, apartado 40 y 41).

- 53 En el caso de autos, habida cuenta de que, conforme a la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 50, es suficiente con que se cometa una sola de las infracciones a que se refiere el cuarto requisito indicado en el anterior apartado 23 para que el titular de una marca anterior tenga la facultad de prohibir el uso de la marca solicitada, procede verificar si la demandante había formulado en el procedimiento administrativo alegaciones con objeto de probar el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la marca denominativa anterior, de modo que la Sala de Recurso hubiera debido examinarlos y pronunciarse acerca de la existencia de tal riesgo.
- 54 En primer lugar, del apartado 12 de la resolución impugnada resulta que la División de Oposición había considerado que los documentos presentados por la demandante probaban la notoriedad de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 respecto de las aguas minerales, así como que esta marca transmitía una imagen de «pureza, [de] salud, [de] belleza». En relación con el riesgo de parasitismo de dicha marca, la División de Oposición había precisado que los signos en conflicto eran similares, ya que la palabra «sparitual» incluía la palabra «spa», razón por la cual el consumidor de los países del Benelux podía relacionar los dos signos entre sí. La División de Oposición también había considerado que existía una relación entre los productos cosméticos designados por la marca solicitada y las aguas minerales que llevan la referida marca anterior (habida cuenta de que los productos cosméticos pueden contener agua mineral y ser utilizados en combinación con este tipo de agua) y que, por esta razón, era posible transmitir la imagen de pureza, salud y belleza de un producto a otro.
- 55 En segundo lugar, de los documentos obrantes en autos resulta que, en las observaciones presentadas ante la Sala de Recurso el 24 de mayo de 2011, la demandante se remitía de forma expresa a las alegaciones que había formulado con anterioridad ante la División de Oposición. Asimismo, cabe señalar que dichas alegaciones habían sido admitidas y reproducidas en la resolución adoptada el 8 de octubre de 2010 por la División de Oposición, la cual, en consecuencia, había estimado la oposición, tal como se ha precisado en el anterior apartado 10. La demandante argumentaba, fundamentalmente, que habida cuenta de la similitud entre los signos en conflicto, de la proximidad de los productos a los que éstos hacían referencia y del gran renombre de que gozaba la marca denominativa anterior de que se trata, el público interesado podía relacionar entre sí los signos en conflicto y, de este modo, la marca solicitada podía beneficiarse de la imagen de salud, pureza y belleza característica de la marca anterior. Idénticos argumentos se exponían en las diferentes observaciones que la demandante presentó ante la División de Oposición y la Sala de Recurso (observaciones de 8 de septiembre de 2005, de 18 de abril de 2006, de 16 de enero de 2007, de 13 de mayo y de 16 de septiembre de 2008). De la lectura de estas observaciones resulta que la demandante había fundamentado suficientemente ante la División de Oposición su alegación relativa a la existencia de un riesgo de parasitismo de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 y que las razones en que se basaba dicha alegación podían ser fácilmente identificadas por la Sala de Recurso sobre la base de las indicaciones de la demandante, así como de la resolución de la División de Oposición, sometida al control de la Sala de Recurso.

- 56 A este respecto, procede recordar que de la continuidad funcional entre las diferentes instancias de la OAMI se desprende que, en el ámbito de aplicación del artículo 76 del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso está obligada a fundamentar su resolución respecto a todas las razones de hecho y de Derecho presentadas en la resolución objeto del recurso y respecto a las que la parte interesada haya esgrimido en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso. En particular, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar respecto a la resolución objeto del recurso no queda exclusivamente determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte o las partes del procedimiento de que conoce [véase, en este sentido, la sentencia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec, EU:T:2005:29, apartado 18 y jurisprudencia citada].
- 57 Por consiguiente, procede hacer constar que la cuestión referente al riesgo de que la marca solicitada pudiera aprovecharse indebidamente de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32 formaba parte del marco fáctico y jurídico sometido a la Sala de Recurso. La División de Oposición había abordado esta cuestión en su resolución, en respuesta a las alegaciones de la demandante, dado que debía resolverla necesariamente para poder pronunciarse sobre la oposición. Así pues, la Sala de Recurso debería haber fundamentado su resolución tomando en consideración todos los documentos que contenían las alegaciones de la demandante conducentes a la resolución impugnada ante ella. De ello se deduce que la Sala de Recurso estimó erróneamente que las alegaciones de la demandante relativas al riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la marca denominativa anterior no estaban suficientemente fundamentadas, al basarse únicamente en el escrito de la demandante de 8 de septiembre de 2005.
- 58 De las consideraciones anteriores se deduce, por una parte, que procede desestimar el argumento de la OAMI según el cual las alegaciones formuladas por la demandante ante el Tribunal, basadas en el riesgo de parasitismo de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32, son inadmisibles, porque modificarían el objeto del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso. Por otra parte, de dichas consideraciones se desprende que, como alega fundadamente la demandante, en esencia, la Sala de Recurso incurrió en error al no haber examinado los argumentos que la demandante había desarrollado ante la División de Oposición en apoyo de su alegación fundada en el riesgo de parasitismo respecto de la referida marca anterior, siendo así que estaba obligada a hacerlo.
- 59 Por otro lado, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 52, habida cuenta del gran renombre de la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32, renombre acreditado en el presente asunto y que, por lo demás, ya había sido reconocido anteriormente por el Tribunal, tal como señala la demandante en sus observaciones de 24 de mayo de 2011 (sentencia MINERAL SPA, citada en el apartado 44 *supra*, EU:T:2008:215, apartados 41 a 43), no puede excluirse *prima facie* un riesgo de parasitismo.
- 60 En tales circunstancias, procede declarar que, en la medida en que la Sala de Recurso desestimó la oposición fundada en la marca denominativa SPA de productos comprendidos en la clase 32, sin haber examinado a fondo si concurrían todos los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, enumerados en el anterior apartado 22, exigibles para su desestimación, en particular, por una parte, el requisito relativo a la similitud entre los signos en conflicto y, por otra parte, el relativo al riesgo de parasitismo de la mencionada marca anterior, apreciable fundamentalmente en relación con el grado de notoriedad de dicha marca, no cabe sino estimar la segunda parte del motivo invocado por la demandante.
- 61 En la medida en que la Sala de Recurso no analizó el riesgo de que la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la marca anterior controvertida, procede considerar que, conforme a reiterada jurisprudencia, no corresponde al Tribunal sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya

propia, ni tampoco proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartado 72).

- 62 Habida cuenta del conjunto de consideraciones precedentes, procede declarar que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el requisito relativo a la notoriedad de la marca anterior no se cumplía en el caso de autos y que también incurrió en error al no verificar si existía un riesgo de que la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la marca anterior, siendo así que, como se ha demostrado más arriba, estaba obligada a hacerlo. Por consiguiente, procede estimar el motivo único por estar fundado y anular la resolución impugnada.

Costas

- 63 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI y de la coadyuvante, procede condenarlas a soportar cada una sus propias costas y las de la demandante, conforme a las pretensiones de esta última.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 9 de enero de 2012 (asunto R 2396/2010-1).**
- 2) **Condenar a la OAMI y a Orly International, Inc. a cargar cada uno con sus propias costas y con las de Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de mayo de 2015.

Firmas