



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

5 de maio de 2015 *

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa comunitária SPARITUAL — Marcas nominativas e figurativas Benelux anteriores SPA e LES THERMES DE SPA — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-131/12,

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

recorrente,

contra

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

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,

Orly International, Inc., com sede em Van Nuys, Califórnia (Estados Unidos), representada por P. Kremer e J. Rotsch, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 9 de janeiro de 2012 (processo R 2396/2010-1), relativa a um processo de oposição entre a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e a Orly International, Inc.,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relator), juízes,

secretário: J. Weychert, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de março de 2012,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de julho de 2012,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 14 de agosto de 2012,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 6 de dezembro de 2012,

* Língua do processo: inglês.

vista a tréplica do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de março de 2013,
vista a tréplica da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de março de 2013,
após a audiência de 8 de julho de 2014,
profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 11 de fevereiro de 2004, a interveniente, a Orly International, Inc., apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos 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 [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SPARITUAL.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 3 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Produtos para os cuidados das unhas e do corpo».
- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 048/2004, de 29 de novembro de 2004.
- 5 Em 25 de fevereiro de 2005, a recorrente, a Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (atual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca pedida para os produtos referidos no n.º 3, *supra*.
- 6 A oposição baseou-se, nomeadamente, nas seguintes marcas anteriores:
 - a marca nominativa Benelux *SPA*, registada em 11 de março de 1981, sob o n.º 372 307, renovada até 11 de março de 2021, para os produtos pertencentes à classe 3 e correspondentes à seguinte descrição: «Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem de roupa; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos» (a seguir «marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 3»);
 - a marca nominativa Benelux *SPA*, registada em 21 de fevereiro de 1983, sob o n.º 389 230, renovada até 21 de fevereiro de 2023, para os produtos pertencentes à classe 32 e correspondentes à seguinte descrição: «Águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para fazer bebidas» (a seguir «marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32»);
 - a marca nominativa alemã *SPA*, registada em 8 de agosto de 2000, sob o n.º 2 106 346, para os produtos pertencentes à classe 3 e correspondentes à seguinte descrição: «Perfumaria e produtos para os cuidados do corpo e de beleza» (a seguir «marca nominativa alemã *SPA*»);

- a marca figurativa Benelux, a seguir reproduzida, registada em 20 de fevereiro de 1997, sob o n.º 606700, para os produtos pertencentes à classe 32 e correspondentes à seguinte descrição: «Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas» (a seguir «marca figurativa SPA com 'Pierrot'»):



- a marca nominativa Benelux *LES THERMES DE SPA*, registada em 9 de fevereiro de 2001, sob o n.º 693 395, para os serviços pertencentes à classe 42 e correspondentes à seguinte descrição: «Serviços de estabelecimentos termais, incluindo a prestação de serviços de cuidados de saúde, banhos, duches e massagens» (a seguir «marca nominativa *LES THERMES DE SPA* relativa a serviços pertencentes à classe 42»).
- 7 Os motivos invocados em apoio da oposição são os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009].
- 8 Por decisão de 10 de janeiro de 2008, a Divisão de Oposição julgou a oposição improcedente e excluiu que existisse um risco de confusão entre a marca pedida e a marca nominativa alemã *SPA*, para a qual o requisito da utilização séria não era exigido.
- 9 Em 21 de janeiro de 2009, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição de 10 de janeiro de 2008. Salientou que a marca nominativa alemã *SPA* tinha sido anulada após a adoção da referida decisão, pelo facto de ser desprovida de carácter distintivo. Por conseguinte, a oposição já não podia ter validamente por base a referida marca. Consequentemente, remeteu à Divisão de Oposição o exame da oposição deduzida com base nas marcas anteriores diferentes da marca nominativa alemã *SPA*.
- 10 Por decisão de 8 de outubro de 2010, a Divisão de Oposição deu provimento à oposição. Considerou que, nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a marca pedida beneficiava indevidamente da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32.
- 11 Em 2 de dezembro de 2010, a interveniente interpôs no IHMI recurso da decisão da Divisão de Oposição de 8 de outubro de 2010.
- 12 Em 15 de dezembro de 2010, a recorrente limitou a sua oposição a três marcas, a saber, à marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 3, à marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32 e à marca nominativa *LES THERMES DE SPA* relativa a serviços pertencentes à classe 42.

- 13 Por decisão de 9 de janeiro de 2012 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição de 8 de outubro de 2010.
- 14 A título preliminar, a Câmara de Recurso observou, no n.º 23 da decisão impugnada, que a oposição só devia ser examinada à luz das três marcas nominativas anteriores, referidas no n.º 12, *supra*. A título principal, em primeiro lugar, no que respeita à oposição baseada na marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 3, considerou, nos n.ºs 36 e 37 da referida decisão, que os documentos fornecidos pela recorrente não permitiam demonstrar a utilização séria da referida marca para os produtos pertencentes à classe 3, na aceção do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Em segundo lugar, no que respeita à oposição baseada na marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, considerou que não estavam preenchidos certos requisitos, previstos no artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento, necessários para a procedência da oposição deduzida com base nesta marca. Nos n.ºs 43 a 47 daquela decisão, afirmou que a recorrente não tinha feito prova do prestígio da referida marca, não tinha demonstrado a existência de um prejuízo causado pela utilização da marca pedida ao caráter distintivo ou ao prestígio da marca anterior, nem tinha fundamentado o seu argumento de que a marca pedida beneficiava indevidamente do prestígio da marca anterior. Em terceiro lugar, no que respeita à oposição deduzida com base na marca nominativa *LES THERMES DE SPA* relativa a serviços pertencentes à classe 42, considerou, no n.º 55 da mesma decisão, que o requisito respeitante ao prestígio da referida marca e mencionado no artigo 8.º, n.º 5, desse regulamento não estava preenchido no caso em apreço e que era duvidosa a utilização séria desta marca, na aceção do artigo 42.º, n.º 2, do mesmo regulamento. Em sua opinião, a marca em causa é representada nos documentos como uma indicação genérica de um local em Spa (Bélgica), onde é possível tomar banhos termais, e não como a marca de serviços de uma empresa.

Pedidos das partes

- 15 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.
- 16 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.
- 17 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- confirmar a decisão impugnada;
 - negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 18 Em apoio do recurso, como confirmado na audiência, a recorrente apenas invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, para contestar a rejeição da sua oposição baseada na marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32. Este fundamento divide-se em duas partes. No âmbito da primeira parte, a recorrente contesta a

apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual o prestígio da referida marca não foi demonstrado no presente caso. No âmbito da segunda parte, contesta a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os argumentos da recorrente, destinados a alegar a existência do risco de a marca pedida beneficiar indevidamente da marca nominativa anterior em questão, não tinham sido fundamentados no caso em apreço.

- 19 Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo da 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 nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.
- 20 No que se refere às marcas registadas no Instituto Benelux das Marcas, o território do Benelux deve ser equiparado ao território de um Estado-Membro (acórdão de 14 de setembro de 1999, *General Motors*, C-375/97, Colet., EU:C:1999:408, n.º 29).
- 21 Por razões idênticas às relativas ao requisito do prestígio num Estado-Membro, não se pode assim exigir que o prestígio de uma marca Benelux se alargue a todo o território do Benelux. Basta que esse prestígio exista numa parte substancial deste, que pode corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos países do Benelux (acórdão *General Motors*, n.º 20, *supra*, EU:C:1999:408, n.º 29).
- 22 A proteção alargada conferida à marca anterior pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 pressupõe que estejam reunidos vários requisitos. Em primeiro lugar, a marca anterior que, alegadamente, goza de prestígio tem de estar registada. Em segundo lugar, esta última e aquela cujo registo é pedido devem ser idênticas ou semelhantes. Em terceiro lugar, deve gozar de prestígio na União, no caso de uma marca comunitária anterior, ou no Estado-Membro em questão, no caso de uma marca nacional anterior. Em quarto lugar, a utilização injustificada da marca pedida deve conduzir ao risco de se poder beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de se poder causar prejuízo ao caráter distintivo ou ao prestígio da marca anterior. Na medida em que estes requisitos são cumulativos, o não preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição [acórdãos de 22 de março de 2007, *Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Colet., EU:T:2007:93, n.ºs 34 e 35, e de 11 de julho de 2007, *Mülhens/IHMI — Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Colet., EU:T:2007:214, n.ºs 54 e 55].
- 23 Mais concretamente, o quarto requisito de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 visa, por sua vez, três tipos de risco distintos e alternativos, a saber, que a utilização injustificada da marca pedida, primeiro, prejudique o caráter distintivo da marca anterior; segundo, prejudique o prestígio da marca anterior; ou, terceiro, beneficie indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior. O primeiro tipo de risco previsto nesta disposição surge quando a marca anterior deixa de suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e é utilizada. Visa a diluição da marca anterior através da dispersão da sua identidade e do seu impacto no espírito do público. O segundo tipo de risco previsto ocorre quando os produtos ou os serviços cobertos pela marca pedida possam ser apreendidos pelo público de tal maneira que a força de atração da marca anterior sofre uma diminuição. O terceiro tipo de risco previsto é o de a imagem da marca de prestígio ou as características por ela projetadas serem transferidas para os produtos designados pela marca pedida, de modo a que a sua comercialização possa ser facilitada por esta associação com a marca de prestígio anterior. Importa, todavia, salientar que, em nenhum destes casos, é exigida a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, mas apenas que o público pertinente possa estabelecer uma ligação entre as marcas, sem ter necessariamente de as confundir (v. acórdão *VIPS*, n.º 22, *supra*, EU:T:2007:93, n.ºs 36 a 42 e jurisprudência referida).

- 24 Para melhor circunscrever o risco visado pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, importa realçar que a função primeira de uma marca consiste incontestavelmente em garantir a «função de origem». Não deixa de ser verdade que uma marca funciona também como meio de transmissão de outras mensagens, respeitantes, designadamente, às qualidades ou características específicas dos produtos ou dos serviços que designa ou às imagens e sensações que projeta, tais como, por exemplo, o luxo, o estilo de vida, a exclusividade, a aventura, a juventude. Neste sentido, a marca possui um valor económico intrínseco autónomo e distinto relativamente aos produtos ou dos serviços para os quais é registada. As mensagens em questão que veicula designadamente uma marca de prestígio ou que lhe estão associadas conferem-lhe um valor importante e digno de proteção, tanto mais que, na maioria dos casos, o prestígio de uma marca é o resultado de esforços e investimentos consideráveis por parte do seu titular. É assim que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 garante a proteção de uma marca de prestígio em relação a qualquer pedido de marca idêntica ou semelhante que possa prejudicar a sua imagem, mesmo quando os produtos ou serviços visados pela marca pedida não são análogos àqueles para os quais a marca de prestígio anterior foi registada (acórdão VIPS, n.º 22, *supra*, EU:T:2007:93, n.º 35).
- 25 É à luz dos princípios fixados pela jurisprudência acima referida que há que analisar se foi com razão que a Câmara de Recurso considerou, em substância, que o terceiro e quarto requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, recordados no n.º 22, *supra*, não estavam preenchidos no presente caso.
- 26 Na decisão impugnada, em primeiro lugar, a Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha feito prova do prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32. A este respeito, observou que os documentos fornecidos pela recorrente permitiam apenas fazer prova do prestígio da marca figurativa SPA com «Pierrot». Assim, em sua opinião, conforme decorre do n.º 41 da decisão impugnada, à luz do acórdão de 13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI (C-234/06 P, Colet., EU:C:2007:514, n.º 86), o prestígio da marca figurativa SPA com «Pierrot» não podia ser «alargado» à marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32. Com efeito, no n.º 42 da referida decisão, a Câmara de Recurso constatou, contrariamente ao que tinha sido o entendimento da Divisão de Oposição, que os documentos fornecidos pela recorrente indicavam que o vocábulo «spa» era utilizado apenas em associação com um elemento figurativo que representava um «pierrot» e que este elemento exercia uma influência importante no caráter distintivo da marca figurativa em questão e, por conseguinte, no seu prestígio. Esta apreciação, segundo a Câmara de Recurso, foi confirmada pelas declarações de um representante da casa-mãe da recorrente, citadas na decisão da Câmara de Recurso de 9 de outubro de 2008, Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA) (processos apensos R 1368/2007-1 e R 1412/2007-1) (a seguir «decisão DENTAL SPA»). Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou, nos n.ºs 45 e 46 da decisão impugnada, que a recorrente não tinha feito prova bastante de que o registo da marca pedida prejudicava o caráter distintivo ou o prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32 e indicou, no n.º 47 dessa decisão, que a recorrente não tinha apresentado nenhum argumento suscetível de demonstrar que a marca pedida beneficiava indevidamente da marca nominativa anterior em questão.
- 27 Ora, na medida em que é necessário, nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, que cada um dos quatro requisitos, recordados no n.º 22, *supra*, esteja preenchido para que o registo da marca pedida seja recusado, só no caso de as apreciações feitas pela Câmara de Recurso na decisão impugnada, respeitantes tanto ao terceiro requisito como ao quarto requisito, estarem erradas é que a decisão impugnada deve ser anulada. Com efeito, há que precisar, por um lado, que é facto assente que o primeiro requisito, enumerado no n.º 22, *supra*, a saber, o requisito relativo ao registo da marca nominativa em questão, está preenchido e, por outro, que a Câmara de Recurso não tomou posição, pelo menos explicitamente, na decisão impugnada, sobre o segundo requisito, a saber, o relativo à identidade ou à semelhança entre a marca pedida e a marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32.

Quanto à primeira parte do fundamento único, por meio da qual se contesta a inexistência de provas do prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32

- 28 A recorrente considera que a Câmara de Recurso concluiu erradamente que o prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32 não foi demonstrado no presente caso. Em primeiro lugar, alega que a decisão impugnada padece de uma contradição de fundamentos, na medida em que a Câmara de Recurso constatou que as provas do prestígio diziam respeito apenas à marca figurativa SPA com «Pierrot», ao passo que a oposição tinha sido limitada às três marcas anteriores referidas no n.º 12, *supra*, entre as quais não se encontrava a referida marca figurativa. Em segundo lugar, sustenta que a Câmara de Recurso cometeu, em substância, um erro de direito e um erro de apreciação. O erro de direito resulta de uma aplicação incorreta da jurisprudência relativa à prova da utilização de uma marca anterior e, nomeadamente, do acórdão Il Ponte Finanziaria/IHMI, n.º 26, *supra* (EU:C:2007:514). O erro de apreciação resulta do facto de a Câmara de Recurso não ter reconhecido que a marca nominativa anterior em questão manteria, quando fosse utilizada com o elemento figurativo que representa a imagem de um «pierrot», «um poder distintivo autónomo» e que este «sobressai[ria] de forma dominante». Além disso, este elemento figurativo «não [alteraria] em nada o carácter distintivo» da marca nominativa anterior em questão, uma vez que esta marca seria sempre perfeitamente reconhecível pelos consumidores de águas minerais nos países do Benelux. A recorrente considera, portanto, que a Câmara de Recurso devia ter constatado que os documentos fornecidos durante o processo administrativo eram suficientes para fazer prova do prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32, prestígio, aliás, que já foi reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Geral bem como em decisões do IHMI e dos órgãos jurisdicionais nacionais dos países do Benelux. A recorrente afirma também que a Câmara de Recurso interpretou de forma errada as declarações do representante da sua casa-mãe, citadas na decisão DENTAL SPA, na medida em que nesta não foi considerado que resultava do documento com as referidas declarações que o elemento nominativo «spa» mantinha o seu carácter distintivo particular em relação aos produtos em questão.
- 29 A título preliminar, em primeiro lugar, há que julgar improcedente, por não estar fundamentada, a alegação segundo a qual existe uma contradição de fundamentos na decisão impugnada, por a Câmara de Recurso ter constatado que as provas do prestígio diziam respeito à marca figurativa SPA com «Pierrot», ao passo que a oposição estava limitada às três marcas anteriores referidas no n.º 12, *supra*, entre as quais não se encontrava esta marca figurativa. A este respeito, decorre dos n.ºs 41 e 42 da decisão impugnada que, embora a Câmara de Recurso tenha considerado que a recorrente havia feito prova do prestígio da marca nominativa SPA com «Pierrot», foi apenas para determinar se o prestígio desta marca figurativa permitia fazer prova do prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32. Com efeito, como indicou no n.º 23 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso limitou o seu exame da oposição às três marcas referidas no n.º 12, *supra*.
- 30 Em segundo lugar, na medida em que a Câmara de Recurso considerou, sem ser contestada pelas partes, que os documentos fornecidos provavam o prestígio da marca figurativa SPA com «Pierrot», importa averiguar se, no presente caso, foi com razão que, no n.º 43 da decisão impugnada, entendeu que o prestígio da referida marca figurativa não permitia concluir pelo prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32.
- 31 A este respeito, há que precisar, antes de mais, conforme a recorrente alega com razão, que, no âmbito do presente processo, não se trata de fazer prova da utilização da marca nominativa anterior em questão, na aceção do artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009. Com efeito, por um lado, esse pedido não foi apresentado ao IHMI e, por outro, de acordo com a jurisprudência, presume-se que a marca anterior é objeto de uma utilização séria enquanto não for apresentado um pedido no sentido de ser provada tal utilização, devendo esse pedido ser formulado expressamente e em tempo útil ao IHMI (acórdão de 17 de março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colet., EU:T:2004:79, n.ºs 38 e 39).

- 32 Por outro lado, há que referir que o Tribunal de Justiça reconheceu que a aquisição do caráter distintivo de uma marca também pode resultar da sua utilização como parte de outra marca registada (v., neste sentido, acórdão de 17 de julho de 2008, *L & D/IHMI*, C-488/06 P, Colet., EU:C:2008:420, n.º 49). Nessas situações, o Tribunal de Justiça declarou que, para que haja transferência do caráter distintivo de uma marca registada para outra marca registada que constitui uma parte daquela, deve ser respeitado o requisito de que o público em questão continue a apreender os produtos em causa como sendo provenientes de uma determinada empresa (acórdão de 7 de julho de 2005, *Nestlé*, C-353/03, Colet., EU:C:2005:432, n.ºs 30 e 32).
- 33 Por conseguinte, à luz da jurisprudência referida no n.º 32, *supra*, há que considerar que o titular de uma marca registada pode, para efeitos de fazer prova do caráter distintivo particular e do prestígio desta, recorrer a provas da respetiva utilização de uma forma diferente, como parte de outra marca registada e de prestígio, desde que o público em questão continue a apreender os produtos em causa como sendo provenientes da mesma empresa.
- 34 Resulta das considerações efetuadas nos n.ºs 32 e 33, *supra*, que a Câmara de Recurso, como a recorrente corretamente alega e contrariamente ao que o IHMI e a interveniente sustentam, cometeu um erro de direito ao considerar, com base no acórdão *Il Ponte Finanziaria/IHMI*, n.º 26, *supra* (EU:C:2007:514), que o prestígio da marca figurativa *SPA* com «Pierrot» não podia ser «alargado» à marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32. Com efeito, resulta da jurisprudência (acórdão de 25 de outubro de 2012, *Rintisch*, C-553/11, Colet., EU:C:2012:671, n.º 29) que é no contexto particular da alegada existência de uma «família» ou de uma «série» de marcas que importa compreender a afirmação do Tribunal de Justiça, no n.º 86 do acórdão *Il Ponte Finanziaria/IHMI*, n.º 26, *supra* (EU:C:2007:514), de acordo com a qual o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Primeira Diretiva 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), [e, por analogia, o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009] não permite alargar, mediante a prova da sua utilização, a proteção de que beneficia uma marca registada a outra marca registada, cuja utilização não foi provada, pelo facto de esta não ser mais do que uma ligeira variante da primeira. De acordo com o referido acórdão, a utilização de uma marca não pode ser invocada para justificar a utilização de outra marca, uma vez que o objetivo é demonstrar a utilização de um número suficiente de marcas de uma mesma «família». No presente caso, há que concluir que, conforme observado com razão pela própria, a recorrente não procurou fazer prova da utilização de marcas de uma mesma família *SPA*, tendo procurado provar, em substância, que a marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32 beneficiava de prestígio, uma vez que a sua utilização na marca figurativa *SPA* com «Pierrot» não tinha alterado o seu caráter distintivo e que, pelo contrário, a referida marca nominativa anterior continuava bem em evidência e era perfeitamente reconhecível na marca figurativa em questão.
- 35 Tendo em conta as considerações que precedem, contrariamente ao que a Câmara de Recurso entendeu e ao que o IHMI e a interveniente alegaram, há que considerar que, desde que seja respeitado o requisito previsto na jurisprudência referida no n.º 32, *supra*, a recorrente podia, no presente caso, fazer prova do prestígio da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, através da utilização dos elementos de prova respeitantes à marca figurativa *SPA* com «Pierrot», da qual a marca nominativa anterior faz parte. Consequentemente, há ainda que analisar se, no presente caso, o requisito exigido pela referida jurisprudência está preenchido, isto é, se os elementos que diferenciam a marca nominativa da marca figurativa utilizada na vida comercial não impedem o público em questão de continuar a apreender os produtos em causa como sendo provenientes de uma determinada empresa.
- 36 Por conseguinte, há que verificar se, como a Câmara de Recurso salienta no n.º 42 da decisão impugnada, o elemento figurativo que representa um «pierrot», que figura na marca figurativa *SPA* com «Pierrot», tem uma influência importante no caráter distintivo desta marca e, deste modo, no seu prestígio, em razão da sua constante associação ao termo «spa» nos documentos apresentados pela

recorrente. Além disso, compete também ao Tribunal Geral examinar se esta consideração é confirmada, como a Câmara de Recurso considerou, pelas declarações de um representante da casa-mãe da recorrente, que figuram na decisão DENTAL SPA, segundo as quais o «pierrot» é o «embaixador da marca», faz parte integrante desta, é «um dos raros emblemas com aspeto humano» e deve ser posto em «relevância».

- 37 A título preliminar, há que precisar que, conforme ficou registado na audiência, a recorrente desistiu da sua alegação segundo a qual a Câmara de Recurso, ao basear-se nas declarações de um representante da casa-mãe da recorrente, citadas na decisão DENTAL SPA, referida no n.º 26, *supra*, não respeitou os direitos de defesa da recorrente, conforme previstos nos artigos 75.º e 76.º do Regulamento n.º 207/2009, pelo facto de o documento com as referidas declarações fazer parte de um processo diferente do que deu lugar à decisão impugnada.
- 38 Dito isto, há que observar que, contrariamente ao que a Câmara de Recurso considerou no n.º 42 da decisão impugnada, não resulta das declarações do representante da sociedade-mãe da recorrente, que figuram na decisão DENTAL SPA referida no n.º 26, *supra*, que o elemento figurativo que consiste num «pierrot» tem uma influência fundamental no carácter distintivo da marca figurativa em questão. Embora as referidas declarações indiquem, nomeadamente, que este elemento figurativo pretende «facilitar o reconhecimento da marca», na medida em que se trata de uma «personagem fétiche», que é o «embaixador da marca», há todavia que constatar que o dito elemento figurativo não aparece no rótulo das garrafas de água reproduzido no artigo de imprensa que cita essas declarações. Com efeito, todas as marcas apostas nas garrafas de água reproduzidas no referido artigo contêm o elemento nominativo «spa», que surge de modo predominante, ao qual foi aditado o elemento nominativo «reine», em pequenos caracteres, mas sem o elemento figurativo que consiste num «pierrot». Além disso, resulta das mesmas declarações que a imagem do «pierrot» foi criada, nomeadamente, para ser o embaixador de uma marca, já existente, relativa a produtos pertencentes à classe 32, para lhe fazer publicidade e aumentar o seu reconhecimento junto do público em questão. Assim, não se pode deduzir das declarações em causa que o elemento figurativo que representa um «pierrot», em vez de fazer publicidade à marca nominativa em questão, enquanto marca reproduzida na marca SPA com «Pierrot», e aumentar o seu prestígio no setor em causa, teve, pelo contrário, por efeito privá-la de prestígio no espírito do público visado.
- 39 A este respeito, há que sublinhar que o elemento nominativo «spa» aparece distinto e preponderante na marca figurativa SPA com «Pierrot». Com efeito, há que constatar que a imagem do «pierrot» surge numa cor azul-clara, quase transparente, em segundo plano em relação ao elemento nominativo «spa», que, pelo contrário, se lhe sobrepõe e se evidencia pela sua cor azul-escura sobre fundo branco, e à sua posição central na marca figurativa em questão.
- 40 Além disso, importa salientar que o IHMI reconhece que, entre os documentos apresentados pela recorrente durante o processo administrativo, figura um artigo de imprensa do jornal *Het Laatste Nieuws*, de 13 de março de 2003, que refere que, no território pertinente, a «SPA é a marca de água mais popular (31%)». Ora, contrariamente ao que o IHMI alega, o facto de neste artigo (e noutros documentos fornecidos pela recorrente) aparecerem fotografias de garrafas de água, com o elemento nominativo «spa» e o elemento figurativo que consiste num «Pierrot», não influencia a constatação de que resulta do referido artigo que a marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32 tem prestígio devido ao reconhecimento, pelo público em questão, do elemento nominativo «spa» como sendo distintivo dos produtos comercializados pela recorrente. Daqui decorre que a presença ou a ausência da imagem do «pierrot» não tem influência no facto de o público em questão continuar a apreender os produtos em causa como sendo provenientes de uma determinada empresa.

- 41 Por último, há que notar que resulta de certos documentos fornecidos pela recorrente que o termo «spa» é frequentemente utilizado para evocar as diferentes marcas da recorrente que contêm o referido termo e que visam os produtos, pertencentes à classe 32, por si comercializados. A este respeito, há que mencionar, a título de exemplo, os seguintes documentos:
- um excerto do jornal belga *De Financieel-Economische Tijd*, de 17 de março de 2003, do qual resulta que a «*Spa* é a marca de água de nascente mais conhecida no nosso país» [anexo K (terceira parte) à carta de 16 de maio de 2011, da Spa Monopole ao IHMI];
 - um excerto do jornal belga *La Libre Belgique*, de 22 de julho de 2000, intitulado «Que d'eaux que d'eaux», que mostra uma imagem de garrafas com diferentes rótulos que contêm, consoante o caso, o termo «spa», «Bru», «Chaudefontaine», e que indica na didascália da imagem que, «não obstante a concorrência feroz entre as marcas de distribuidores, as águas minerais belgas (*Spa*, *Bru* e *Chaudefontaine*) continuam a ser as preferidas dos consumidores belgas» [anexo 5S à carta de 26 de agosto de 2005, da Spa Monopole ao IHMI];
 - um excerto de um livro intitulado *Le grand livre de l'EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre*, do autor belga Jacques Mercier, que refere que a marca composta pelo termo «spa» detém a quota mais elevada do mercado belga das águas minerais, isto é, 23,6% [anexo 5Q à carta de 26 de agosto de 2005, da Spa Monopole ao IHMI];
 - um artigo de 13 de março de 2003, intitulado «À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs», extraído do sítio Internet do jornal belga *La dernière Heure*, onde se refere que, após uma sondagem realizada junto de 17 800 belgas, entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro de 2003, sobre as marcas preferidas em 33 diferentes categorias de produtos, a «*SPA* [foi a marca escolhida] para as águas» [anexo K (segunda parte) à carta de 16 de maio de 2011, da Spa Monopole ao IHMI].
- 42 À luz de todas as observações que precedem, há que considerar que, contrariamente ao que o IHMI e a interveniente sustentam, a Câmara de Recurso concluiu erradamente que a recorrente não tinha feito prova do prestígio da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, pelo facto de os documentos que tinha fornecido demonstrarem unicamente o prestígio de uma outra marca composta pelo termo «spa» associado ao elemento figurativo que representa um «pierrot».
- 43 Por conseguinte, importa reconhecer que, tal como já tinha sido indicado pela Divisão de Oposição, conforme decorre do n.º 12 da decisão impugnada, a recorrente fez prova do prestígio da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, nos países do Benelux, para as águas minerais.
- 44 De resto, o prestígio da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32 foi também reconhecido pelo Tribunal Geral, como a recorrente observou com razão, no acórdão de 19 de junho de 2008, Mülhens/IHMI — Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:125, n.º 34). Nesse acórdão, o Tribunal Geral considerou que a referida marca era continuamente utilizada no Benelux, há vários anos, era distribuída em todo o território do Benelux, com uma forte implantação na grande e na pequena distribuição, era líder do mercado das águas minerais, com uma quota de mercado de 23,6%, e tinha sido alvo de importantes investimentos publicitários e de atividades de patrocínio de vários eventos desportivos, e que estes elementos demonstravam o prestígio desta marca, no mínimo, muito elevado, no mercado das águas minerais no Benelux. Resulta, assim, do n.º 34 do acórdão MINERAL SPA, já referido (EU:T:2008:215), que, contrariamente ao que o IHMI e a interveniente sustentam, o Tribunal Geral nem sempre se limitou a constatar que o prestígio da marca em questão não era contestado, mas ele próprio chegou a essa conclusão pelos motivos expostos no referido número. O facto de a marca ser comercializada desde 1924, data da criação da imagem do «pierrot», acompanhada desta imagem não teve incidência na constatação do prestígio da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32.

45 Na medida em que, conforme resulta da jurisprudência referida no n.º 22, *supra*, a proteção conferida à marca anterior pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 pressupõe a reunião de quatro requisitos e que a falta de um deles é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição, há que analisar se a Câmara de Recurso também cometeu um erro na apreciação do quarto requisito, recordado no n.º 22, *supra*.

Quanto à segunda parte do fundamento único, que visa contestar a inexistência de análise do risco de parasitismo da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32

46 A recorrente alega que a Câmara de Recurso considerou erradamente, no n.º 47 da decisão impugnada, que o argumento que visa provar o risco de parasitismo da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32 não estava fundamentado. Consequentemente, sustenta que foi também erradamente que a Câmara de Recurso não procedeu à análise do referido risco.

47 Há que recordar que, no n.º 47 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha fundamentado os seus argumentos com que alegava o risco de a utilização injustificada da marca pedida beneficiar indevidamente da marca anterior, pelo facto de esta se ter limitado a uma asserção de princípio, que é apresentada como uma simples conclusão dos seus anteriores argumentos relativos ao prejuízo causado ao carácter distintivo da marca nominativa anterior em questão e ao prejuízo causado ao seu prestígio. A Câmara de Recurso baseou a sua constatação nos argumentos aduzidos pela recorrente na sua carta de 8 de setembro de 2005, que expuseram os motivos da oposição ao registo da marca pedida.

48 Segundo a jurisprudência, as infrações visadas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, quando ocorrem, são consequência de um certo grau de semelhança entre os sinais em conflito, em razão do qual o público pertinente associa os referidos sinais, isto é, estabelece uma relação entre estes sinais, embora não os confunda. A existência dessa relação deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso concreto, nomeadamente, o grau de semelhança entre os sinais em conflito, a natureza dos produtos ou dos serviços para os quais as marcas em conflito estão respetivamente registadas, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou desses serviços, bem como o público em causa, a intensidade do prestígio da marca anterior e a existência de um risco de confusão no espírito do público (v., por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colet., EU:C:2008:655, n.ºs 41 e 42).

49 Há que salientar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o titular de uma marca nacional anterior de prestígio se pode opor ao registo de sinais semelhantes ou idênticos àquela, suscetíveis de prejudicarem o prestígio ou o carácter distintivo da marca anterior ou de beneficiarem indevidamente desse prestígio ou desse carácter distintivo (v., neste sentido, acórdãos de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Colet., EU:C:2011:604, n.º 70, e de 25 de maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colet., EU:T:2005:179, n.º 40).

50 As infrações contra as quais o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 garante proteção são, em primeiro lugar, o risco de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca, em segundo lugar, o risco de prejuízo causado ao prestígio dessa marca e, em terceiro lugar, o risco de se beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca, bastando apenas que exista um destes riscos para o requisito ficar preenchido (v., neste sentido e por analogia, acórdãos Intel Corporation, n.º 48, *supra*, EU:C:2008:655, n.º 28, e Interflora British Unit, n.º 49, *supra*, EU:C:2011:604, n.º 72 e jurisprudência referida).

51 Quanto ao conceito de partido indevido tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca, este é igualmente designado pelo termo de «parasitismo». Não está relacionado com o prejuízo sofrido pela marca anterior, mas sim com o benefício que o terceiro retira da utilização injustificada do sinal

idêntico ou semelhante àquela. Engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projetadas por esta nos produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, haja uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio (v., por analogia, acórdão Interflora e Interflora British Unit, n.º 49, *supra*, EU:C:2011:604, n.º 74 e jurisprudência referida).

- 52 A este respeito, há que recordar que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, quanto mais a evocação da marca anterior pela marca posterior for imediata e forte, mais significativo é o risco de a utilização atual ou futura da marca posterior tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhes causar prejuízo (acórdão Intel Corporation, n.º 48, *supra*, EU:C:2008:655, n.º 67). Além disso, quanto mais significativos forem o caráter distintivo e o prestígio da marca anterior, mais facilmente será de admitir a existência de uma infração (acórdão General Motors, n.º 20, *supra*, EU:C:1999:408, n.º 30). O Tribunal Geral, por sua vez, precisou que era possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excepcionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de prejuízo ou de partido indevidamente tirado pela marca pedida seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar nem de apresentar provas de outro elemento factual para esse efeito (v., neste sentido, acórdão VIPS, n.º 22, *supra*, EU:T:2007:93, n.º 48). Afirmou também que o titular da marca anterior não é obrigado a provar a existência de uma violação efetiva e atual à sua marca. Deve apenas apresentar elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de partido indevido ou de prejuízo (v., neste sentido, acórdão SPA-FINDERS, n.º 49, *supra*, EU:T:2005:179, n.ºs 40 e 41).
- 53 No presente caso, tendo em conta o facto de que, segundo a jurisprudência referida no n.º 50, *supra*, basta que se verifique uma única das infrações previstas no quarto requisito, referido no n.º 22, *supra*, para que o titular de uma marca anterior possa proibir a utilização da marca pedida, há que verificar se, durante o procedimento administrativo, a recorrente apresentou argumentos para provar a existência do risco de a utilização injustificada da marca pedida beneficiar indevidamente da marca nominativa anterior, de forma a que a Câmara de Recurso os deveria ter examinado e deveria ter tomado posição sobre a existência do risco em questão.
- 54 Em primeiro lugar, resulta do n.º 12 da decisão impugnada que a Divisão de Oposição tinha considerado que os documentos apresentados pela recorrente provavam o prestígio da marca nominativa SPA relativa a produtos pertencentes à classe 32 para as águas minerais e que a referida marca transmitia uma imagem de «pureza, [de] saúde, [de] beleza». No que respeita ao risco de parasitismo desta marca, a Divisão de Oposição precisou que os sinais em conflito eram semelhantes, dado que a palavra «sparitual» continha a palavra «spa» e que, por esse motivo, o consumidor dos países do Benelux poderia estabelecer uma relação entre os dois sinais. A Divisão de Oposição também tinha considerado que existia uma relação entre os produtos cosméticos visados pela marca pedida e as águas minerais visadas pela dita marca anterior (uma vez que os produtos cosméticos podem conter água mineral e ser utilizados juntamente com esta água) e que, por esta razão, era possível uma transferência da imagem de pureza, de saúde e de beleza de um produto para o outro.
- 55 Em segundo lugar, resulta dos documentos dos autos que, nas suas observações de 24 de maio de 2011, apresentadas na Câmara de Recurso, a recorrente remeteu explicitamente para os argumentos anteriormente apresentados na Divisão de Oposição. Além disso, importa sublinhar que os referidos argumentos tinham sido julgados procedentes e reproduzidos pela Divisão de Oposição na sua decisão de 8 de outubro de 2010, que, por conseguinte, tinha acolhido a sua oposição, conforme precisado no n.º 10, *supra*. Em substância, com estes argumentos alegou que, tendo em conta a semelhança entre os sinais em conflito, a proximidade dos produtos abrangidos por estes e o enorme prestígio da marca nominativa anterior em questão, o público pertinente podia estabelecer uma relação entre os sinais em conflito e, por isso, a marca poderia beneficiar da imagem de saúde, de pureza e de beleza, específicas da marca anterior. As suas diferentes observações apresentadas na Divisão de Oposição e na Câmara de Recurso continham os mesmos argumentos (observações de 8 de setembro de 2005, de

18 de abril de 2006, de 16 de janeiro de 2007, de 13 de maio e 16 de setembro de 2008). Resulta da leitura das referidas observações que a recorrente fundamentou o seu argumento quanto à existência de um risco de parasitismo da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, perante a Divisão de Oposição, e que os motivos que estiveram na origem do referido argumento podiam ser facilmente identificados pela Câmara de Recurso, com base tanto nas indicações da recorrente como na decisão da Divisão de Oposição, que era objeto da fiscalização pela Câmara de Recurso.

- 56 A este respeito, há que recordar que decorre da continuidade funcional entre as diferentes instâncias do IHMI que, no âmbito da aplicação do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso está obrigada a fundamentar a sua decisão à luz de todos os elementos de facto e de direito constantes da decisão perante si impugnada e à luz dos elementos apresentados pela ou pelas partes quer no processo que corre perante a unidade que se pronunciou em primeira instância quer, excetuando apenas a ressalva do n.º 2 desta disposição, no âmbito do próprio processo de recurso. Em especial, o alcance do exame que a Câmara de Recurso está obrigada a efetuar à luz da decisão perante si impugnada não é, em princípio, determinado exclusivamente pelos fundamentos invocados pela ou pelas partes do processo que perante si decorre [v., neste sentido, acórdão de 1 de fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colet., EU:T:2005:29, n.º 18 e jurisprudência referida].
- 57 Por conseguinte, há que constatar que a questão relativa ao risco de a marca pedida poder beneficiar indevidamente da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32 fazia parte do quadro factual e jurídico apresentado à Câmara de Recurso. Tinha sido tratada pela Divisão de Oposição na sua decisão, em resposta aos argumentos da recorrente, uma vez que esta questão devia obrigatoriamente ser resolvida para aquela Divisão se pronunciar sobre a oposição. Deste modo, a Câmara de Recurso devia ter baseado a sua decisão tomando em consideração todos os documentos que continham os argumentos da recorrente que conduziram à decisão perante si impugnada. Daqui resulta que foi erradamente que a Câmara de Recurso entendeu que os argumentos da recorrente relativos ao risco de a utilização injustificada da marca pedida beneficiar indevidamente da marca anterior não estavam fundamentados, na medida em que se baseou unicamente na carta da recorrente de 8 de setembro de 2005.
- 58 À luz das considerações precedentes, por um lado, há que rejeitar o argumento do IHMI segundo o qual as alegações apresentadas pela recorrente no Tribunal Geral, respeitantes ao risco de parasitismo da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, são inadmissíveis, por alterarem o objeto do litígio conforme foi apresentado à Câmara de Recurso. Por outro lado, resulta das referidas considerações que, como a recorrente alega com razão, em substância, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não ter procedido à análise dos argumentos apresentados pela recorrente na Divisão de Oposição em apoio da sua alegação relativa a um risco de parasitismo da referida marca anterior, embora estivesse obrigada a fazê-lo.
- 59 Além disso, segundo a jurisprudência recordada no n.º 52, *supra*, à luz do enorme prestígio da marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, conforme demonstrado no presente caso e, aliás, já anteriormente reconhecido pelo Tribunal Geral, como a recorrente salienta nas suas observações de 24 de maio de 2011 (acórdão MINERAL SPA, n.º 44 *supra*, EU:T:2008:215, n.ºs 41 a 43), não se pode, *prima facie*, excluir um risco de parasitismo.
- 60 Nestas condições, há que constatar que, na medida em que a Câmara de Recurso rejeitou a oposição baseada na marca nominativa *SPA* relativa a produtos pertencentes à classe 32, sem ter examinado, quanto ao mérito, se, para rejeitar a oposição, estavam preenchidos todos os requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, enumerados no n.º 22, *supra*, em especial, por um lado, o respeitante à semelhança dos sinais em conflito e, por outro, o respeitante ao risco de parasitismo da referida marca anterior, o que é apreciado à luz, nomeadamente, da intensidade do prestígio da referida marca, há que julgar procedente a segunda parte do fundamento suscitado pela recorrente.

- 61 Na medida em que a Câmara de Recurso não analisou o risco de a marca pedida beneficiar indevidamente da marca anterior em causa, há que considerar que, em conformidade com jurisprudência constante, não cabe ao Tribunal Geral substituir a apreciação da Câmara de Recurso pela sua própria apreciação, nem, tão-pouco, proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição (v., neste sentido, acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, Colet., EU:C:2011:452, n.º 72).
- 62 Tendo em conta todas as considerações que precedem, há que concluir que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou que o requisito relativo ao prestígio da marca anterior não tinha sido preenchido no presente caso e que foi também erradamente que não verificou se existia o risco de a marca pedida beneficiar indevidamente da marca anterior, embora, conforme acima demonstrado, estivesse obrigada a fazê-lo. Por conseguinte, há que julgar procedente o fundamento único de recurso e anular a decisão impugnada.

Quanto às despesas

- 63 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a interveniente sido vencidos, há que condená-los a suportar as suas próprias despesas, bem como as despesas efetuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido desta.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

- 1) É anulada a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 9 de janeiro de 2012 (processo R 2396/2010-1).**
- 2) O IHMI e a Orly International, Inc., são condenados a suportar, cada um, as suas próprias despesas assim como as despesas da Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 5 de maio de 2015.

Assinaturas