



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 29/16

Lussemburgo, 16 marzo 2016

Sentenza nella causa T-201/14
The Body Shop International plc / UAMI

The Body Shop non può registrare «SPA WISDOM» come marchio comunitario

Il termine «spa» non è un termine generico per i prodotti cosmetici

Nel 2010, The Body Shop International, con sede a Littlehampton (Regno Unito), ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)¹ per il segno denominativo SPA WISDOM. La registrazione verteva in particolare su prodotti cosmetici.

La Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, con sede a Spa (Belgio), presentava opposizione avverso tale registrazione. L'opposizione era fondata su vari marchi anteriori registrati nel Benelux che utilizzavano il termine «spa», tra cui il marchio denominativo SPA che riguarda, in particolar modo, le acque minerali e gassate.

Nel gennaio 2014, l'UAMI accoglieva l'opposizione e respingeva nella sua interezza la domanda di registrazione del marchio SPA WISDOM, poiché riteneva sussistente il rischio che l'uso di tale marchio consentisse di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore di Spa. Il 26 marzo 2014, The Body Shop presentava ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per fare annullare la decisione dell'UAMI.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso presentato da The Body Shop.

Il Tribunale conferma così la sua giurisprudenza precedente², affermando che il termine «spa» può eventualmente costituire un termine generico e descrittivo per gli spazi dedicati all'idroterapia, quali gli hammam o le saune, ma non per i prodotti cosmetici, poiché il nesso tra i prodotti cosmetici e i centri idroterapeutici non è tale che il carattere generico o descrittivo di tale termine possa essere esteso a detti prodotti.

Il Tribunale precisa che i prodotti oggetto del marchio nominativo SPA, vale a dire le acque minerali, possono essere utilizzati come ingredienti per i prodotti cosmetici. Pertanto, vi è tra questi due tipi di prodotti una certa prossimità, rafforzata dal fatto che gli operatori del settore delle acque minerali vendono talvolta prodotti cosmetici a base di acque minerali.

Di conseguenza, in considerazione del pubblico cui sono destinati i segni in conflitto, vale a dire il grande pubblico degli Stati del Benelux, del grado di somiglianza medio tra essi, della prossimità dei prodotti individuati dai segni in conflitto e della grande notorietà del marchio SPA, l'UAMI non è incorso in errore quando ha ritenuto che il pubblico di riferimento avrebbe potuto stabilire un collegamento tra i segni in conflitto.

Il Tribunale rileva, inoltre, che l'immagine del marchio SPA e il messaggio che essa trasmette rimandano alla salute, alla bellezza, alla purezza e alla ricchezza di minerali. Ciò vale anche per i prodotti cosmetici. Tali prodotti mirano, infatti, a preservare, curare e purificare la pelle e perseguono un obiettivo di bellezza.

¹ Regolamento (CEE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, p. 1).

² Sentenze del 25 marzo 2009, L'Oréal/UAMI – Spa Monopole (SPALINE) (causa [T-21/07](#)), e L'Oréal/UAMI – Spa Monopole (SPA THERAPY) (causa [T-109/07](#)).

Il Tribunale conclude, quindi, che correttamente l'UAMI ha considerato che l'uso di SPA WISDOM rischiava di trarre indebito vantaggio dal marchio SPA e dall'immagine da esso trasmessa, con la conseguenza che la commercializzazione dei prodotti cui si riferisce il marchio richiesto avrebbe potuto essere facilitata dall'associazione con il marchio anteriore.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575