

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 maggio 2005 *

Nella causa T-67/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con sede in Spa (Belgio),
rappresentata dagli avv.ti L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, con sede in New York (Stati Uniti),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 dicembre 2003 (procedimento R 131/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Spa Monopole, azienda agricola della Spa SA/NV, e Spa-Finders Travel Arrangements Ltd,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2004,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2004,

in seguito alla trattazione orale del 18 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 14 ottobre 1996 la società Spa-Finders Travel Arrangements Ltd ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo SPA-FINDERS.

- 3 I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16 e 39 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Tali prodotti e servizi corrispondono alle seguenti descrizioni:

— «stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini», rientranti nella classe 16;

— «servizi resi da organizzazioni di viaggio», rientranti nella classe 39.

4 Il 19 gennaio 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 5/1998.

5 Il 17 aprile 1998 la Spa Monopole, azienda agricola della Spa SA/NV (in prosieguo: la «Spa Monopole» o la «ricorrente»), ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto.

6 L'opposizione era fondata sui marchi anteriori SPA e LES THERMES DE SPA, che erano stati oggetto delle seguenti registrazioni:

— registrazione n. 389 230 nel Benelux del marchio SPA, per i prodotti «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», rientranti nella classe 32;

— registrazione n. 372 307 nel Benelux del marchio SPA, per i prodotti «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», rientranti nella classe 3;

- registrazione n. 54 721 in Germania del marchio SPA per prodotti e servizi rientranti nella classe 3 menzionata supra ed i «servizi alberghieri; bagni pubblici, piscina e servizi di sauna; organizzazione di conferenze ed esposizioni; prenotazione di camere», rientranti nella classe 42;

 - registrazione n. 501 661 nel Benelux del marchio LES THERMES DE SPA per prodotti rientranti nella classe 3.
- 7 L'opposizione proposta dalla ricorrente si fondava anch'essa su un segno non registrato, cioè la denominazione sociale e commerciale SA Spa Monopole, azienda agricola della Spa, abbreviato come «SA Spa Monopole NV», utilizzato per il commercio relativo alle acque minerali ed agli istituti termali.
- 8 A sostegno della sua opposizione la ricorrente invocava l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 40/94. L'opposizione era proposta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio richiesto.
- 9 Con decisione 28 novembre 2002 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione ritenendo che non fosse dimostrato che l'utilizzazione del marchio SPA-FINDERS permetterebbe di trarre un ingiustificato profitto dalla notorietà dei marchi anteriori SPA o che essa lederebbe il carattere distintivo di questi ultimi.
- 10 Il 28 gennaio 2003 la ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione presso l'UAMI ai sensi degli artt. 57-59 del regolamento n. 40/94.

- 11 Con decisione 10 dicembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente. La commissione di ricorso ha ammesso la somiglianza dei marchi in questione e la rilevanza della notorietà del marchio SPA concernente le acque minerali in Belgio e nell'insieme del Benelux. Tuttavia la commissione di ricorso ha considerato che non era provato che la registrazione del marchio SPA-FINDERS, applicata ai prodotti della classe 16 ed ai servizi della classe 39, recherebbe pregiudizio al marchio SPA, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'UAMI alle spese.

- 13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- rigettare il presente ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 14 A sostegno del ricorso la ricorrente invoca un unico motivo fondato sulla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità degli elementi di fatto e di diritto avanzati dinanzi al Tribunale

- 15 In via preliminare l'UAMI fa valere l'irricevibilità degli argomenti della ricorrente relativi al marchio LES THERMES DE SPA, registrato nel Benelux col n. 466 130 per i «servizi resi nell'ambito di uno stabilimento termale compresa la prestazione di servizi per la salute: bagni, docce, massaggi», rientranti nella classe 42. L'UAMI sostiene in proposito che, nei limiti in cui il procedimento di opposizione e quello condotto dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI non hanno riguardato tale marchio, gli argomenti della ricorrente relativi a quest'ultimo sono irricevibili.
- 16 All'udienza la ricorrente ha confermato di avere menzionato per la prima volta dinanzi al Tribunale il marchio LES THERMES DE SPA, registrato nel Benelux con il n. 466 130 per i servizi rientranti nella classe 42.

Sull'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

— Sulla notorietà dei marchi anteriori

- 17 La ricorrente sostiene che i diversi marchi SPA fruiscono di una vasta notorietà nel Benelux, risultante, in primo luogo, dal suo diritto di sfruttamento esclusivo delle acque della città di Spa dal 1921 e dal fatto che essa ha prodotto ed immesso in commercio, con il marchio SPA, acque minerali scaturenti da tali fonti. In secondo luogo, il marchio SPA sarebbe leader delle bottiglie di acqua minerale sul mercato del Benelux. In terzo luogo, SPA rappresenterebbe un'acqua minerale dagli effetti positivi sulla salute, riconosciuti dalla Regia Accademia di medicina del Belgio. Infine la ricorrente sostiene che le bottiglie SPA sono vendute in numerosi paesi d'Europa e nel resto del mondo. Peraltro la ricorrente rileva che la notorietà di cui gode il marchio SPA nel Benelux per le acque minerali è stata riconosciuta dalla divisione di opposizione nonché dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata nonché in un altro procedimento (decisione della seconda commissione di ricorso 12 dicembre 2003, SA SPA Monopole, azienda agricola di Spa/Cosmetics Ltd, procedimento R 168/2003-2).
- 18 La ricorrente afferma peraltro che il marchio LES THERMES DE SPA gode di una vasta notorietà nel Benelux anche quanto ai servizi della classe 42. Essa si riferisce sul punto alle virtù terapeutiche dell'acqua di Spa e delle sue terme, conosciute dal 19° secolo, epoca dalla quale il marchio LES THERMES DE SPA avrebbe acquistato una notorietà tra le maggiori ed attratto numerosi turisti e consumatori.
- 19 L'UAMI ritiene che il marchio SPA registrato col n. 389 230 avente ad oggetto prodotti della classe 32 sia il solo a fruire di una vasta notorietà sul territorio del Benelux e debba essere l'unico marchio preso in considerazione dal presente ricorso.

— Sulla somiglianza o l'identità dei marchi di cui trattasi

- 20 La ricorrente non contesta la valutazione della somiglianza dei marchi SPA e SPA-FINDERS effettuata dalla commissione di ricorso. Essa considera peraltro che i marchi LES THERMES DE SPA e SPA-FINDERS sono simili.
- 21 L'UAMI condivide la posizione della ricorrente circa la somiglianza dei marchi SPA-FINDERS e SPA. Il pubblico del Benelux potrebbe, a causa di tale somiglianza, stabilire un nesso tra il segno ed il marchio ai sensi della giurisprudenza Adidas (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537; in prosieguo: la «sentenza Adidas»). L'UAMI sottolinea tuttavia che l'esistenza di un nesso siffatto non permette, in quanto tale, di provare una lesione della notorietà o del carattere distintivo del marchio anteriore o il fatto che si possa trarre indebitamente vantaggio da quest'ultima.

— Sul metodo di valutazione della condizione posta dall'art. 8, n. 5, in fine, del regolamento n. 40/94

- 22 La ricorrente si fonda sulla giurisprudenza della Corte relativa all'applicazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), per sostenere che è importante che il pubblico possa stabilire un nesso tra il marchio anteriore ed il marchio richiesto (sentenza Adidas, punti 38 e 39). Ad avviso della ricorrente, l'esistenza di un nesso siffatto avrebbe come conseguenza, da un lato, di ledere il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore e, dall'altro, di permettere al marchio richiesto di trarre

indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. La ricorrente aggiunge che, più il marchio anteriore è notorio, più l'utilizzazione di un marchio simile per prodotti o servizi diversi reca pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore.

- 23 La ricorrente poggia sulla sentenza *Claeryn* della Corte di giustizia del Benelux 1° marzo 1975, a tenore della quale il carattere distintivo del marchio notorio può essere misurato in base alla capacità di quest'ultimo di provocare nello spirito del pubblico un'associazione immediata col prodotto per cui è stato registrato. La ricorrente insiste infine sull'esistenza di un nesso nello spirito del pubblico tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore che permetterebbe di trarre indebitamente vantaggio dalla sua notorietà e di ledere quest'ultima. Il pubblico riterrebbe quindi che sussista un nesso economico tra le imprese che offrono i prodotti e servizi interessati.

- 24 L'UAMI confuta tale tesi.

— Sull'applicazione delle condizioni poste dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

- 25 Quanto all'applicazione delle condizioni poste dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 nel caso di specie, la ricorrente ricorda, anzitutto, che il marchio SPA-FINDERS concerne stampati in rapporto con la salute e la bellezza nonché con servizi di agenzia di viaggi in stabilimenti termali in Europa. A suo avviso, nei limiti in cui il marchio SPA gode di una larga notorietà nel Benelux, il pubblico di tale regione stabilirà immediatamente un nesso tra SPA-FINDERS e le acque minerali coperte dal marchio SPA nonché gli stabilimenti termali che utilizzano tale medesima acqua. Pertanto un'associazione siffatta tra il marchio SPA ed il marchio

SPA-FINDERS concernente servizi di agenzie di viaggio e stampati recherà pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore grazie ad un effetto di diluizione.

- 26 La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, associando i marchi SPA e SPA-FINDERS, il pubblico penserà che sussista un nesso economico tra le imprese offerenti tali prodotti e servizi. Più precisamente, il pubblico potrà presupporre che i servizi di agenzia di viaggi SPA-FINDERS vengano offerti dalla ricorrente o fruiscono di una licenza concessa da quest'ultima. Conseguentemente il marchio SPA-FINDERS trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio SPA. La ricorrente poggia al riguardo sulla citata decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 dicembre 2003 (punto 28).
- 27 La ricorrente si fonda anche sul nesso economico che il pubblico rischia di stabilire tra le imprese che offrono i prodotti SPA e SPA-FINDERS per dimostrare il rischio di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio SPA. Il rischio di lesione sarebbe effettivo nei limiti in cui la Spa Monopole non potrebbe controllare la qualità dei prodotti e dei servizi venduti col marchio SPA-FINDERS. A sostegno della sua argomentazione la ricorrente si riferisce di nuovo alla citata decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 dicembre 2003 (punto 28).
- 28 L'UAMI considera che la ricorrente non ha fornito alcuna prova che permetta di applicare l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. L'UAMI insiste sul fatto che il termine «spa» è noto non soltanto in ragione delle acque minerali: esso richiama anche la città di Spa, il suo circuito di formula 1 e la sua campagna. Il termine «spa» è correntemente utilizzato anche per designare i materiali ed i trattamenti tramite le acque (idroterapia, saune, ecc.). L'UAMI aggiunge che il consumatore associerà il marchio SPA-FINDERS alla ricerca di siti che presentano caratteristiche connesse alle spa (idroterapia, bagni turchi, saune, ecc.). Così non c'è nulla di sospetto, secondo l'UAMI, nell'utilizzare il termine «spa» nel suo senso descrittivo e generico dato che tale utilizzazione non fa riferimento direttamente o indirettamente alle acque minerali.

Giudizio del Tribunale

29 Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

30 Al fine di verificare se la commissione di ricorso abbia violato tale disposizione, occorre valutare se siano soddisfatte nel caso di specie le condizioni necessarie alla sua applicazione. Il Tribunale rileva in proposito che i marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione sono marchi registrati nel Benelux ed un marchio nazionale. Va pertanto accertato, in primo luogo, se il marchio per cui viene chiesta la registrazione sia identico a tali marchi anteriori o presenti una somiglianza con questi ultimi; in secondo luogo, se gli stessi godano di una notorietà nel Benelux o nello Stato membro interessato; e, in terzo luogo, se l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o recherebbe pregiudizio agli stessi. Poiché tali condizioni sono cumulative, l'assenza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile il disposto dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

31 Inoltre il Tribunale constata, com'è stato confermato all'udienza, che la domanda di opposizione presentata dalla ricorrente non riguardava il marchio LES THERMES DE SPA, registrato nel Benelux col n. 466 130 ed invocato per la prima volta dinanzi al Tribunale. Ora, per giurisprudenza costante, fatti che sono invocati dinanzi al Tribunale senza averne precedentemente investito gli organi dell'UAMI possono influire sulla legittimità di una decisione solo qualora l'UAMI avrebbe dovuto prenderli in considerazione d'ufficio. Risulta in proposito dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale, in un procedimento concernente i motivi

relativi all'esclusione dalla registrazione, l'esame dell'Ufficio si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, che l'UAMI non è tenuto a prendere in considerazione, d'ufficio, fatti che le parti non hanno invocato. Tali fatti non possono quindi rimettere in questione la legittimità di una decisione della commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/OHMI — Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II-2939, punto 13].

- 32 Occorre quindi respingere gli argomenti della ricorrente nei limiti in cui riguardano la registrazione nel Benelux con il n. 466 130 del marchio LES THERMES DE SPA e limitare l'esame ai marchi SPA, registrati con i nn. 389 230, 372 307, 54 721, ed al marchio LES THERMES DE SPA, registrato con il n. 501 661.

Sulla somiglianza o l'identità dei marchi in questione

- 33 Il Tribunale constata anzitutto che le parti concordano fondatamente nel riconoscere la somiglianza dei marchi in questione. L'esito dei ricorsi dipende quindi dalle altre due condizioni poste dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (v. punto 30 supra).

Sulla notorietà dei marchi anteriori

- 34 Il Tribunale rileva poi che, secondo la giurisprudenza, per soddisfare la condizione relativa alla notorietà, un marchio nazionale anteriore dev'essere conosciuto da una

parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti [sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punto 31, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2004, causa T-8/03, El Corte Inglés/UAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), Racc. pag. II-4297, punto 67].

35 Nel caso di specie è pacifico che la notorietà del marchio SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230, è provata, per prodotti rientranti nella classe 32, sul territorio medesimo.

36 Viceversa la ricorrente non ha avanzato alcun argomento che permetta di concludere nel senso che sussiste la notorietà, sul territorio del Benelux, del marchio SPA registrato nel Benelux con il n. 372 307, per prodotti rientranti nella classe 3.

37 Inoltre il Tribunale rileva che non è provata la notorietà, sul territorio tedesco, del marchio SPA, registrato in Germania con il n. 54 721, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3 e 42. Al riguardo la decisione impugnata ha espressamente constatato l'assenza di qualsiasi prova avanzata dalla ricorrente che permetta di provare la notorietà di tale marchio in codesto territorio. Orbene, la ricorrente non ha fornito al Tribunale alcun elemento che permetta di mettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso. In effetti, il fatto che bottiglie di acqua minerale di SPA siano vendute in Germania non prova, da solo, l'esistenza della notorietà del marchio SPA per i prodotti in questione rientranti nelle classi 3 e 42.

38 Infine, il Tribunale constata che nessun elemento permette di concludere per l'esistenza della notorietà del marchio LES THERMES DE SPA, registrato nel

Benelux con il n. 501 661, per prodotti rientranti nella classe 3. La ricorrente ha avanzato in proposito soltanto elementi concernenti la notorietà del marchio LES THERMES DE SPA per prodotti e servizi rientranti nella classe 42, in ragione dello sfruttamento di stabilimenti termali.

- 39 Conseguentemente, ai fini dell'applicazione nel caso di specie dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il Tribunale prenderà unicamente in considerazione, sul territorio del Benelux, il marchio SPA registrato con il n. 389 230 e relativo a prodotti della classe 32. Occorre pertanto verificare se l'uso senza giusto motivo del marchio SPA-FINDERS trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio SPA registrato nel Benelux con il n. 389 230 e relativo a prodotti rientranti nella classe 32 o se recherebbe pregiudizio agli stessi.

Sul vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore e sul pregiudizio che sarebbe arrecato agli stessi

- 40 Il Tribunale rileva preliminarmente che lo scopo dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è di impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico ad un marchio notorio o che presenta una somiglianza con quest'ultimo. Obiettivo di tale disposizione è, segnatamente, di permettere al titolare di un marchio nazionale anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio da tali notorietà o carattere distintivo. Va al riguardo precisato che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio.

41 Il Tribunale rileva inoltre che l'esistenza di un nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è una condizione essenziale per applicare l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. In effetti, le lesioni prese in considerazione da tale disposizione, qualora si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore a causa della quale il pubblico interessato effettua un collegamento tra i due, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi. L'esistenza di un tale nesso dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza Adidas, punti 29 e 30). A tal riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio (sentenza General Motors, cit., punto 30).

42 Alla luce delle considerazioni precedenti il Tribunale deve controllare se il marchio SPA-FINDERS possa trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio SPA o recare pregiudizio allo stesso.

— Sul pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore

43 Tale pregiudizio si realizza dal momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla sentenza Adidas, Racc. pag. I-12540, punto 37).

44 Nel caso di specie il Tribunale constata che la ricorrente non avanza alcun elemento idoneo a concludere per l'esistenza di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA attraverso l'uso del marchio SPA-FINDERS. In effetti, la ricorrente insiste sull'asserito nesso immediato che il pubblico stabilirà tra il marchio SPA ed il marchio SPA-FINDERS. Essa inferisce da tale nesso l'esistenza di

una lesione del carattere distintivo. Il Tribunale rileva peraltro che, poiché il termine «spa» è frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune, il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato.

- 45 La ricorrente non ha quindi dimostrato che l'utilizzazione del marchio SPA-FINDERS può recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA.

— Sul pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore

- 46 Tale pregiudizio si realizza quando i prodotti per i quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla sentenza Adidas, cit., punto 38).

- 47 Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito, nel corso del procedimento dinanzi agli organi dell'UAMI o anche dinanzi al Tribunale, alcuna prova idonea a stabilire che la registrazione del marchio SPA-FINDERS rischierebbe di ledere la notorietà del marchio SPA.

- 48 In proposito, come fondatamente rileva l'UAMI, non sussiste alcun antagonismo tra i prodotti ed i servizi coperti dai marchi SPA e SPA-FINDERS che possa arrecare

pregiudizio alla notorietà delle acque minerali SPA. Il Tribunale rileva parimenti come sia poco probabile che il marchio SPA-FINDERS appanni l'immagine del marchio SPA.

49 L'argomento della ricorrente dedotto dalla citata decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 dicembre 2003 non contraddice tale conclusione nei limiti in cui, in tale decisione, la commissione di ricorso dell'UAMI ha considerato, al punto 28, che vi era un rischio di lesione della notorietà e di indebito vantaggio connesso a quest'ultima in ragione della prossimità tra i prodotti interessati. Tuttavia, nella fattispecie, i marchi SPA e SPA-FINDERS designano prodotti molto diversi consistenti, da un lato, in acque minerali e, dall'altro, in stampati e servizi di agenzia di viaggio. Il Tribunale considera che è quindi poco probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA-FINDERS, pur rivelandosi di minore qualità, diminuiscano il potere di attrazione del marchio SPA.

50 La ricorrente non ha pertanto dimostrato che l'utilizzazione del marchio SPA-FINDERS possa recare pregiudizio alla notorietà del marchio SPA.

— Sul vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore

51 Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo del marchio anteriore o dalla sua notorietà deve, per contro, essere inteso nel senso che esso abbraccia i «casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua notorietà» (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla sentenza Adidas, cit., punto 39).

- 52 Nel caso di specie il Tribunale constata come nessun elemento provi che il marchio SPA-FINDERS permetterebbe al suo titolare di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio SPA. In effetti, nessuna prova ha corroborato un qualsiasi rischio di sfruttamento parassitario del marchio SPA o di un tentativo di trarre profitto dalla sua notorietà.
- 53 Non è dunque provato che il marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Di conseguenza non occorre che il Tribunale si pronunci sull'esistenza di un rischio di uso senza giusto motivo del marchio richiesto.
- 54 Non essendo soddisfatta una delle condizioni necessarie all'applicazione del disposto dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il motivo desunto dalla violazione di tale disposizione non è fondato. Il ricorso dev'essere quindi respinto.

Sulle spese

- 55 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**

- 2) La ricorrente è condannata alle spese.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2005.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung