

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 giugno 2005 *

Nella causa T-186/04,

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

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Spaform Ltd, con sede in Southampton (Regno Unito), rappresentata dal sig. J. Gardner e dalla sig.ra A. Howard, barristers,

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 febbraio 2004 (procedimento R 827/2002-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e la Spaform Ltd,

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

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

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2004,

visto il controricorso dell'UAMI, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2004,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2004,

in seguito all'udienza del 1° febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

- 1 Il 5 agosto 1997 l'interveniente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza 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 SPAFORM.
- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 9 e 11 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazio-

nale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Tali prodotti corrispondono alle seguenti descrizioni:

- «pompe, regolatori di pressione, valvole regolatrici della pressione», che rientrano nella classe 7;
- «apparecchi e strumenti per la misurazione della pressione», che rientrano nella classe 9;
- «vasche da bagno; vasche da bagno a vortice; vasche idromassaggio, lavandini; impianti per vasche da bagno provvisti di getti a pressione; docce; condotte d'acqua», che rientrano nella classe 11.

4 Il 27 luglio 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 55/1998.

5 Il 27 ottobre 1998 la ricorrente ha presentato un'opposizione alla registrazione del marchio richiesto.

6 L'opposizione era fondata, in particolare, sui marchi SPA THERMES e SPA, oggetto delle seguenti registrazioni:

- registrazione n. 555 229 del 26 luglio 1994, nel Benelux, del marchio SPA THERMES per i seguenti prodotti e servizi:

- «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», che rientrano nella classe 3;

- «apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, ivi compresi sistemi di distribuzione, di trattamento, di purificazione e di filtraggio dell'acqua», che rientrano nella classe 11;

- «servizi prestati nell'ambito delle attività di uno stabilimento termale compresa la prestazione di servizi di assistenza medica; bagni, docce, massaggi», che rientrano nella classe 42;

— registrazione 21 febbraio 1983, n. 389 230, nel Benelux, del marchio SPA, per «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», prodotti che rientrano nella classe 32.

7 Per quanto riguarda quest'ultimo marchio, l'atto di opposizione non conteneva alcuna riproduzione dello stesso. Inoltre, la ricorrente menzionava la «notorietà dei suoi marchi con riguardo ai prodotti [rientranti nella] classe 32 nel Benelux».

8 A sostegno della sua opposizione, la ricorrente invocava l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ai fini della registrazione n. 555 229. Essa faceva inoltre riferimento all'art. 8, n. 5, del detto regolamento con riguardo alla registrazione n. 389 230.

- 9 Il 4 ottobre 2000 la divisione di opposizione chiedeva alla ricorrente di addurre fatti, prove e osservazioni a sostegno della sua opposizione, informandola del fatto che un esame approfondito di quest'ultima ne aveva fatto emergere l'inammissibilità con riferimento all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto il segno oggetto del marchio notorio non vi era indicato e nessun certificato di registrazione atto a identificarla vi era allegato.
- 10 Il 1° dicembre 2000 la ricorrente presentava alla divisione di opposizione la copia della registrazione menzionata a sostegno dell'opposizione presentata sul fondamento dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
- 11 Con decisione 31 luglio 2002 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione reputando che la domanda fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 fosse inammissibile. Essa si basava sull'art. 42 del regolamento n. 40/94 e sulla regola 18, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). La divisione di opposizione riteneva infatti che le informazioni in possesso dell'UAMI alla scadenza del termine di opposizione, nella fattispecie il 27 ottobre 1998, non consentissero di identificare il marchio notorio anteriore. Inoltre, la divisione di opposizione riteneva che non sussistesse rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore SPA THERMES, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 12 Il 30 settembre 2002 la ricorrente proponeva un ricorso contro tale decisione presso l'UAMI ai sensi degli artt. 57-59 del regolamento n. 40/94.
- 13 Con decisione 25 febbraio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente. La commissione di ricorso riteneva che l'impedimento fondato sull'art. 8, n. 5, del

regolamento n. 40/94 non fosse stato analizzato in quanto irricevibile. A tale proposito essa osservava che «non compariva il segno oggetto della registrazione in questione». Inoltre, la quarta commissione di ricorso reputava che non vi fosse rischio di confusione tra il marchio SPAFORM e il marchio anteriore SPA THERMES, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'UAMI alle spese.

15 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- accogliere la domanda della ricorrente di annullamento della decisione impugnata;

- condannare ciascuna parte a sostenere le proprie spese.

16 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— confermare la decisione impugnata;

— respingere integralmente il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

17 In sede di udienza l'interveniente ha chiesto la condanna dell'UAMI alle spese relative all'udienza, per il fatto che non si sarebbe presentata se l'UAMI avesse chiesto il rigetto del ricorso.

In diritto

Sulle conclusioni dell'UAMI

18 L'UAMI chiede che venga accolta la domanda della ricorrente relativa all'annullamento della decisione impugnata. Fa riferimento alla sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punti 26 e 27). In tale sentenza la Corte avrebbe dichiarato che l'UAMI, in forza dell'art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, era designato come convenuto dinanzi al Tribunale e non aveva il potere di modificare dinanzi a quest'ultimo i termini della

controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione. Tuttavia, l'UAMI precisa di non essere obbligato a difendere sistematicamente le decisioni impugnate delle commissioni di ricorso. A tale riguardo esso fa riferimento alla sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (Racc. pag. II-1845, punti 29 e segg.).

- 19 Il Tribunale rammenta che, in un procedimento relativo all'impugnazione di una decisione di una commissione di ricorso che ha statuito nell'ambito di un procedimento di opposizione, l'UAMI non ha il potere di modificare, mediante la posizione che adotta dinanzi al Tribunale, i termini della controversia come risultano dalle pretese rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione [sentenza Vedral/UAMI, cit., punto 26, che conferma, su impugnazione, la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedral/UAMI — France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II-5275].
- 20 Tuttavia, da tale giurisprudenza non discende che l'UAMI sia tenuto a dichiarare il rigetto del ricorso proposto contro una decisione di una delle sue commissioni di ricorso. Infatti, anche se l'UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione (sentenza BIOMATE, cit., punto 34).
- 21 Pertanto l'UAMI, come nel caso di specie, senza modificare i termini della controversia, può chiedere che venga accolta la domanda della ricorrente di annullamento della decisione impugnata.

Sul merito

- 22 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un unico motivo, relativo alla violazione della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.

Argomenti delle parti

- 23 La ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l'irregolarità accertata dalla divisione di opposizione, e successivamente dalla quarta commissione di ricorso dell'UAMI, riguardava esclusivamente l'attuazione della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione. Pertanto si trattava, a suo giudizio, di verificare se l'atto di opposizione indicasse chiaramente o meno il marchio notorio anteriore su cui quest'ultima si fondava.
- 24 Essa ammette che l'atto di opposizione non «riproduceva» il segno oggetto della registrazione del marchio notorio su cui era fondata l'opposizione. Tuttavia, tale registrazione sarebbe stata caratterizzata in modo preciso mediante la menzione del Benelux come paese di registrazione, il numero di registrazione nonché la sua data e l'indicazione dei prodotti designati.
- 25 La ricorrente sottolinea che nell'opposizione inviata il 27 ottobre 1998 dal suo avvocato alla divisione di opposizione dell'UAMI venivano indicate alla pag. 5, nelle rubriche 69, 70 e 71 del modulo, relative a un «marchio anteriore registrato e notorio», le seguenti menzioni:

— «notorietà: all'interno di uno Stato membro»;

- «Stato membro: Benelux (registrazione n. 389 230 del 21 febbraio 1983)»;

 - «l'opposizione si fonda sulla: classe 32: acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande».
- 26 Inoltre, nelle altre rubriche di cui all'opposizione, segnatamente quelle relative ai «motivi dell'opposizione», si afferma alla pag. 6 che «esiste[va] un rischio di confusione, comprendente il rischio di associazione tra il marchio comunitario SPAFORM e i marchi SPA [registrati] a nome d[ella ricorrente], sui quali si fonda l'opposizione», laddove il punto 3 della pag. 6 dell'opposizione preciserebbe che la ricorrente «gode[va] di una notorietà dei suoi marchi per i prodotti [rientranti] nella classe 32 nel Benelux».
- 27 La ricorrente ritiene che la regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione non esiga che il marchio sul quale è fondata l'opposizione sia «riprodotto». Richiedendo una «riproduzione» del marchio invocato a sostegno dell'opposizione, laddove il suddetto regolamento prevede soltanto che quest'ultimo sia «chiaramente indicato», la commissione di ricorso sarebbe andata oltre i requisiti stabiliti in tale disposizione.
- 28 La ricorrente reputa che i requisiti di cui alla regola 18, n. 1, del regolamento di applicazione ricorressero nella fattispecie. A suo giudizio, il primo obiettivo della regola 18, n. 1, del suddetto regolamento è di consentire al soggetto richiedente il marchio comunitario, parte convenuta nell'ambito del procedimento di opposizione, di esercitare i suoi diritti di difesa consentendogli di individuare i diritti che gli vengono opposti.

- 29 Essa sostiene che, nel caso di specie, tale obiettivo è stato conseguito. Infatti, dal momento che il marchio sulla cui notorietà si fondava l'opposizione è stato individuato in modo chiaro mediante la menzione dei riferimenti completi della sua registrazione, il richiedente del marchio comunitario, convenuto nell'ambito del procedimento di opposizione, poteva agevolmente comprendere e verificare il fondamento sul quale l'opposizione è stata presentata.
- 30 La ricorrente rileva altresì che i requisiti sottoposti nella decisione impugnata non sembrano conformi alla prassi antecedente delle commissioni di ricorso dell'UAMI a proposito dell'attuazione della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, segnatamente alla decisione della terza commissione di ricorso 6 marzo 2002 (procedimento R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewater).
- 31 Secondo l'UAMI, la chiara identificazione del diritto anteriore prevista dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione costituisce una condizione assoluta di ammissibilità dell'opposizione. Non sarebbe possibile rimediare a una mancata identificazione del marchio anteriore e la divisione di opposizione non avrebbe l'obbligo di chiedere all'opponente di colmare tale lacuna. L'UAMI fa altresì riferimento alle direttive relative al procedimento di opposizione adottate il 10 maggio 2004, la cui parte I, capitolo 1, parte A, sub IV, distingue tra gli elementi «assoluti» e «relativi» di identificazione. Così, se nell'opposizione mancasse un elemento identificativo assoluto, il marchio anteriore non potrebbe essere identificato e, pertanto, sarebbe impossibile un suo utilizzo quale fondamento dell'opposizione. I numeri di registrazione o della domanda di marchio anteriore sono considerati elementi identificativi assoluti. Per quanto riguarda gli elementi identificativi relativi, questi ultimi riguarderebbero la riproduzione del marchio, il tipo di marchio, i beni e i servizi e altre indicazioni come la data di deposito o di registrazione. Con riferimento a questi ultimi elementi, l'opponente dovrebbe beneficiare di un termine di due mesi per rimediare a eventuali irregolarità.
- 32 L'UAMI ritiene che, tenuto conto degli interessi in gioco, la posizione della quarta commissione di ricorso sia stata eccessivamente rigida per quanto riguarda gli elementi minimi che consentono di identificare il marchio anteriore, nel caso

specifico un marchio denominativo. L'UAMI sostiene che la decisione della commissione di ricorso non è giustificata alla luce della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso avrebbero dovuto, a suo giudizio, considerare che l'indicazione del numero di registrazione e il riferimento dello Stato membro interessato erano sufficienti per identificare il marchio anteriore. Sarebbe stato di conseguenza sufficiente che la divisione di opposizione chiedesse informazioni complementari in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.

33 Secondo l'UAMI, le divisioni di opposizione e le commissioni di ricorso, in origine, non avevano sempre lo stesso approccio relativamente agli elementi necessari per identificare chiaramente il diritto anteriore invocato a sostegno di un'opposizione. Esso ammette che alcune commissioni di ricorso hanno adottato un approccio restrittivo [decisione della seconda commissione di ricorso 25 febbraio 2002 (procedimento R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang), e decisione Bridgewater/Bridgewater, cit.]. Tuttavia, sottolinea che tali decisioni riguardavano diritti anteriori che non erano stati registrati e che esistono decisioni delle commissioni di ricorso di segno contrario [decisione della seconda commissione di ricorso 19 dicembre 2003 (procedimento R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR/cefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia)]. L'UAMI rileva, infine, che le direttive relative al procedimento di opposizione concordano con quanto da esso sostenuto.

34 L'interveniente rammenta le condizioni relative al contenuto dell'opposizione, illustrate nella regola 15, n. 2, del regolamento di esecuzione, ai sensi del quale «[l]atto di opposizione deve essere presentato in duplice copia e contenere (...) una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio anteriore o del diritto anteriore». Così, secondo l'interveniente, la regola 15, n. 2, del regolamento di esecuzione prescrive esplicitamente che l'atto di opposizione contenga una riproduzione del marchio anteriore, ossia più che una mera descrizione di quest'ultimo. Di conseguenza, la ricorrente non potrebbe accusare l'UAMI di aver aggiunto una condizione supplementare di ammissibilità dell'opposizione in quanto tale esigenza emerge esplicitamente dal regolamento di esecuzione.

- 35 L'interveniente fa riferimento alla prassi anteriore dell'UAMI, e più in particolare alla decisione della prima commissione di ricorso 4 marzo 2002 (procedimento R 662/2001-1, ORANGEX/Orange X-PRESS, punto 21), ai sensi della quale qualunque atto di opposizione «deve essere sufficientemente chiaro e preciso al fine di non dar luogo a [un] malinteso per quanto riguarda il suo significato e la sua portata». Essa menziona altresì la decisione della divisione di opposizione 6 luglio 2004 (procedimento n. 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp.), secondo la quale «i requisiti minimi per considerare un marchio o un diritto anteriore chiaramente identificati sono la riproduzione del marchio o di un segno, un'indicazione dello Stato in cui il marchio è registrato o depositato ovvero in cui esiste il diritto anteriore nonché il numero di deposito o di registrazione (relativo a un marchio commerciale registrato o a una domanda di registrazione di un marchio commerciale)».
- 36 Inoltre, l'interveniente sottolinea che, contrariamente a quanto emerge dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, il n. 1 di tale medesima regola non obbliga l'UAMI a chiedere all'opponente di rettificare gli errori previsti dal paragrafo in questione [decisione della prima commissione di ricorso 9 gennaio 2004 (procedimento R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, punto 24)].
- 37 Essa aggiunge che è possibile sanare tali irregolarità esclusivamente entro la scadenza del termine di opposizione. Così, l'UAMI non sarebbe obbligato a prendere in considerazione le informazioni presentate dopo tale data. Essa menziona a tale proposito la sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef) (Racc. pag. II-2749, punti 34 e 36), ai sensi della quale, «se l'atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, l'opposizione è respinta per inammissibilità sempre che le irregolarità non siano state sanate entro la scadenza del termine di opposizione».
- 38 L'interveniente ritiene che la ricorrente abbia esageratamente semplificato i motivi addotti dalla commissione di ricorso. A tale proposito essa indica che dai punti 2, 3, e 13 della decisione impugnata, in primo luogo, emerge che la ricorrente non ha

incluso nell'opposizione né la riproduzione del marchio SPA THERMES né un certificato di registrazione di quest'ultimo, in secondo luogo, essa ha presentato esclusivamente informazioni riguardanti uno solo dei marchi anteriori, laddove l'opposizione si riferisce a vari marchi riguardanti prodotti rientranti nella classe 32, e, in terzo luogo, che la data limite di opposizione è scaduta il 27 ottobre 1998. Orbene, la ricorrente non avrebbe fornito le informazioni richieste prima di tale data, come prevede la regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione. Infatti, la ricorrente non avrebbe prodotto alcun certificato di registrazione prima del 1° dicembre 2000 e avrebbe anche ommesso di presentare una riproduzione del marchio anteriore interessato.

39 L'interveniente rammenta, peraltro, che la ricorrente ha riconosciuto, dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'UAMI, che un'identificazione chiara del marchio anteriore in questione differiva da un'identificazione semplice. Non sarebbe ragionevole da parte dell'opponente attendersi che l'UAMI effettui ricerche nel registro dello Stato membro interessato al fine di individuare il suddetto marchio, laddove l'opponente disponga di tale informazione. Infatti, l'identificazione del marchio dovrebbe consentire alla commissione di ricorso dell'UAMI di dirimere le controversie dinanzi ad essa pendenti. La funzione dell'UAMI sarebbe quella di determinare, a partire da una chiara identificazione del diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione, se una domanda di registrazione, prima facie accettabile, debba essere respinta. L'opposizione dovrebbe facilitare tale compito.

40 L'interveniente sottolinea che l'obiettivo previsto dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione non è soltanto quello di informare colui che richiede il marchio contro il quale viene presentata l'opposizione, ma anche di informare l'UAMI in merito alle circostanze di fatto relative all'opposizione e, pertanto, di consentirgli di risolvere la controversia. Secondo l'interveniente, la ricorrente non ha raggiunto tale obiettivo, previsto dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.

41 Infine, l'interveniente rammenta che la divisione di opposizione ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto «il fascicolo non conteneva alcuna indicazione sufficientemente chiara sulla forma del marchio non registrato».

Giudizio del Tribunale

— Sull'interpretazione della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione

- 42 Ai sensi della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, «[s]e (...) l'opposizione non indica chiaramente contro quale domanda l'opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l'opposizione viene proposta, l'Ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempreché le irregolarità non siano state sanate, entro la scadenza del termine di opposizione».
- 43 È pacifico che, nella fattispecie, la ricorrente ha omesso di riprodurre, nell'opposizione, il marchio denominativo SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230, di cui essa fa valere la notorietà a sostegno della sua opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Occorre pertanto stabilire se la chiara indicazione prevista dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione richiedesse una riproduzione del suddetto marchio.
- 44 In via preliminare, si deve sottolineare che la versione francese della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione si riferisce a una indicazione chiara («l'opposizione non indica chiaramente»), mentre la versione inglese di tale regola riguarda un'identificazione chiara («the notice of opposition does not clearly identify»). Orbene, la necessità di un'interpretazione uniforme delle versioni linguistiche di una disposizione di diritto comunitario implica, in caso di divergenza tra le versioni stesse, che la disposizione in questione debba essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze della Corte 7 dicembre 1995, causa C-449/93, *Rockfon*, Racc. pag. I-4291, punto 28, nonché 24 ottobre 1996, causa C-72/95, *Kraaijeveld e a.*, Racc. pag. I-5403, punto 28). Nel caso di specie, la regola 18 del regolamento di esecuzione mira a che l'indicazione del

marchio anteriore sul quale si fonda l'opposizione sia sufficientemente chiara affinché l'UAMI e l'altra parte del procedimento possano identificarlo. Con riferimento al suddetto scopo, la divergenza terminologica tra le due menzionate versioni linguistiche non costituisce contraddizione alcuna.

- 45 Si deve poi rammentare che, a norma della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione non è tenuta ad invitare l'opponente a sanare la mancanza di un'indicazione chiara di un marchio anteriore.
- 46 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l'interveniente, in difetto di qualsivoglia rinvio esplicito, non si può dedurre dalla regola 15, n. 2, lett. b), sub vi), del regolamento di esecuzione un obbligo di riprodurre il marchio anteriore applicabile nell'ambito della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.
- 47 Da tutto quanto sopra esposto risulta che si deve interpretare la regola 18, n. 1, del regolamento di applicazione nel senso che prescrive di indicare in modo sufficientemente chiaro il marchio anteriore sul quale è fondata l'opposizione per consentirne l'identificazione, e questo entro la scadenza del termine di opposizione.

— Sull'indicazione chiara del marchio SPA

- 48 Occorre pertanto esaminare se, nella presente fattispecie, l'opposizione contenesse un insieme di dati sufficientemente precisi atti a identificare in modo chiaro il marchio SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230.

49 A tale proposito il Tribunale rileva che l'indicazione del numero di registrazione del marchio sul quale si fonda l'opposizione e dello Stato membro in cui quest'ultimo è registrato costituisce un'indicazione chiara nel senso della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.

50 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che l'opposizione conteneva le seguenti menzioni:

— «notorietà: all'interno di uno Stato membro»;

— «Stato membro: Benelux (registrazione n. 389 230 del 21 febbraio 1983)»;

— «l'opposizione si fonda sulla: classe 32: acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande».

51 Inoltre, il Tribunale rileva che altre rubriche dell'opposizione, segnatamente quelle relative ai motivi dell'opposizione, indicavano che «esist[eva] un rischio di confusione, comprendente il rischio di associazione tra il marchio comunitario SPAFORM e i marchi SPA (...), sui quali si fonda l'opposizione», e che la « SPA Monopole (...) gode[va] di una notorietà dei suoi marchi per i prodotti [rientranti] nella classe 32 nel Benelux».

52 Alla luce di tali elementi si deve constatare che il marchio anteriore di cui trattasi era indicato in modo chiaro nell'atto di opposizione. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti formulati dall'interveniente.

- 53 Infatti, per quanto riguarda, innanzi tutto, gli argomenti relativi alla confusione tra i marchi sui quali si fondava l'opposizione, il Tribunale sottolinea che dal fascicolo emerge che la ricorrente non faceva valere, nel contesto dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il marchio SPA THERMES, registrato nel Benelux con il n. 555 229, ma il marchio SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230. Inoltre, il riferimento a diversi marchi nell'opposizione non si presta a ingenerare confusione, nei limiti in cui, anche se tale atto include effettivamente la menzione di vari marchi SPA, ciascuno di essi reca un distinto numero di registrazione.
- 54 Per quanto riguarda, poi, l'argomento relativo al fatto che la ricorrente non ha presentato il certificato di registrazione relativo al marchio SPA, è sufficiente rammentare che la regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione non richiede, ai fini dell'indicazione chiara del marchio anteriore, che sia prodotto il certificato di registrazione (v. supra, punto 49). Tale conclusione è confermata dalla regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione ai sensi della quale, «se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione». Orbene, l'inosservanza della detta norma può essere regolarizzata, come nella fattispecie, conformemente al suo n. 3, entro un termine successivo all'avvio del procedimento di opposizione.
- 55 Per quanto riguarda, peraltro, l'argomento relativo alla prassi precedente delle stesse commissioni di ricorso, il Tribunale rammenta che la prassi decisionale dell'UAMI non vincola i giudici comunitari [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro et Kit Super Pro), Racc. pag. II-4881, punto 32]. In ogni caso, le decisioni menzionate dall'interveniente riguardano marchi per i quali non si è proceduto a una registrazione precedente e la cui riproduzione risulta, di conseguenza, essenziale per garantirne una chiara indicazione. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto il marchio anteriore è un marchio denominativo registrato, il cui numero di registrazione così come il relativo Stato membro di registrazione sono chiaramente indicati (v. supra, punto 49).

56 Da tutto quanto sopra affermato emerge che il motivo sollevato dalla ricorrente è fondato. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda il marchio SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230.

Sulle spese

57 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. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasto soccombente, nei limiti in cui la decisione della commissione di ricorso è parzialmente annullata, dev'essere condannato alle spese della ricorrente. L'interveniente, rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 febbraio 2004 (procedimento R 827/2002-4) è parzialmente annullata**

nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, per quanto riguarda il marchio SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.**

- 3) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.**

- 4) L'interveniente sopporterà le proprie spese.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 giugno 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung