

Causa T-67/04

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV
contro**

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPA-FINDERS — Marchi denominativi nazionali anteriori SPA e LES THERMES DE SPA — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 maggio 2005 II - 1829

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di

confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Obiettivo — Prove da produrre da parte del titolare [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposto — Nesso tra i marchi — Criteri di valutazione*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Notorietà del marchio anteriore — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Criteri di valutazione*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

4. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Marchi denominativi SPA-FINDERS e SPA*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

1. Lo scopo dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede una tutela del marchio registrato anteriormente che goda di una notorietà estesa a prodotti o a servizi non simili, 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, segna-

tamente, 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. In proposito, 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.

(v. punto 40)

2. 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 sul marchio comunitario, che prevede una tutela del marchio registrato anteriormente che goda di una notorietà estesa a prodotti o a servizi non simili. In effetti, le lesioni prese in considerazione da tale disposizione, qualora si verifichino, 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. A tal riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio.

(v. punto 41)

3. Per soddisfare la condizione relativa alla notorietà, sancita dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede una tutela del marchio registrato anteriormente che goda di una notorietà estesa a prodotti o a servizi non simili, il marchio dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti.

Per quanto riguarda il presupposto consistente nel pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, esso 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.

Per quanto riguarda il presupposto consistente nel pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, esso 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.

Per quanto riguarda il presupposto consistente nel vantaggio indebitamente

tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, esso dev'essere inteso nel senso che abbraccia i casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua notorietà.

(v. punti 34, 43, 46, 51)

4. Per quanto riguarda il marchio SPA, oggetto di registrazione nel Benelux per «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», rientranti nella classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza, l'utilizzazione del segno denominativo SPA-FINDERS, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini», rientranti nella classe 16, e «servizi resi da organizzazioni di viaggio», rientranti nella classe 39 ai sensi dello stesso Accordo, non è in grado di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

In proposito, anche se il pubblico stabilisce un nesso immediato tra i marchi di cui trattasi, l'esistenza di un tale nesso non sarebbe sufficiente a dimostrare il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore. Peraltro, 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. Inoltre, non sussiste alcun antagonismo tra i prodotti ed i servizi coperti dai due marchi che possa arrecare pregiudizio alla notorietà della acque minerali SPA ed è poco probabile che il marchio SPA-FINDERS appanni l'immagine del marchio SPA. Infine, atteso che i due marchi designano prodotti molto diversi, è 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.

(v. punti 44, 48, 49, 53)