



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 maggio 2015\*

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPARITUAL — Marchi Benelux denominativi e figurativo anteriori SPA e LES THERMES DE SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-131/12,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, con sede a Spa (Belgio), rappresentata da L. De Brouwer, E. Cornu e É. De Gryse, avvocati,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato da J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

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

**Orly International, Inc.**, con sede a Van Nuys, California (Stati Uniti), rappresentata da P. Kremer e J. Rotsch, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 gennaio 2012 (procedimento R 2396/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV e l'Orly International, Inc.,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2012,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2012,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2012,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2012,

\* Lingua processuale: l'inglese.

vista la controreplica dell'UAMI depositata presso la cancelleria del Tribunale l'8 marzo 2013,  
vista la controreplica dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2013,  
in seguito all'udienza dell'8 luglio 2014,  
ha pronunciato la seguente

## Sentenza

### Fatti

- 1 In data 11 febbraio 2004 l'interveniente, l'Orly International, Inc., ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
- 2 Il marchio di cui è chiesta la registrazione è il segno denominativo SPARITUAL.
- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 di cui all'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Prodotti per la cura delle unghie e preparati per la cura del corpo».
- 4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 048/2004, del 29 novembre 2004.
- 5 Il 25 febbraio 2005 la ricorrente, la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 42, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41, del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati supra al punto 3.
- 6 L'opposizione era basata in particolare sui seguenti marchi anteriori:
  - il marchio Benelux denominativo SPA, registrato l'11 marzo 1981, con il n. 372 307, rinnovato fino all'11 marzo 2021, per i prodotti compresi nella classe 3 e corrispondenti alla seguente descrizione: «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» (in prosieguo: il «marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 3»);
  - il marchio Benelux denominativo SPA, registrato il 21 febbraio 1983, con il n. 389 230, rinnovato fino al 21 febbraio 2023, per i prodotti compresi nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande» (in prosieguo: il «marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32»);
  - il marchio denominativo tedesco SPA, registrato l'8 agosto 2000, con il n. 2 106 346, per i prodotti compresi nella classe 3 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Profumi e prodotti per la cura del corpo e di bellezza» (in prosieguo: il «marchio denominativo tedesco SPA»);

- il marchio Benelux figurativo, di seguito riprodotto, registrato il 20 febbraio 1997, con il n. 606700, per i prodotti compresi nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande» (in prosieguo: il «marchio figurativo SPA con Pierrot»):



- il marchio Benelux denominativo LES THERMES DE SPA, registrato il 9 febbraio 2001, con il n. 693 395, per i servizi compresi nella classe 42 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Servizi di stabilimenti termali, compresa la prestazione di servizi per la salute, bagni, docce e massaggi» (in prosieguo: il «marchio denominativo LES THERMES DE SPA relativo a servizi compresi nella classe 42»).
- 7 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94 [divenuto l'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009].
  - 8 Con decisione del 10 gennaio 2008, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione e ha escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo tedesco SPA, per il quale non era richiesto il requisito dell'uso effettivo.
  - 9 Il 21 gennaio 2009 la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione del 10 gennaio 2008. Essa ha rilevato che il marchio denominativo tedesco SPA era stato annullato in seguito all'adozione di detta decisione, in quanto privo di carattere distintivo. Pertanto, l'opposizione non poteva più essere validamente proposta sulla base di detto marchio. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha rinviato alla divisione di opposizione l'esame dell'opposizione proposta sulla base dei marchi anteriori diversi dal marchio denominativo tedesco SPA.
  - 10 Con decisione dell'8 ottobre 2010, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione. Essa ha ritenuto, in base all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che il marchio richiesto traesse indebito vantaggio dal marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32.

- 11 Il 2 dicembre 2010 l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione di opposizione dell'8 ottobre 2010.
- 12 Il 15 dicembre 2010 la ricorrente ha limitato la propria opposizione a tre marchi, ossia il marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 3, il marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 e il marchio denominativo LES THERMES DE SPA relativo a servizi compresi nella classe 42.
- 13 Con decisione del 9 gennaio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione dell'8 ottobre 2010.
- 14 In via preliminare, al punto 23 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che l'opposizione avrebbe dovuto essere esaminata soltanto in riferimento ai tre marchi denominativi anteriori menzionati supra al punto 12. In via principale, in primo luogo, riguardo all'opposizione basata sul marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 3, ai punti 36 e 37 di detta decisione essa ha affermato che i documenti prodotti dalla ricorrente non consentivano di dimostrare l'uso effettivo di tale marchio per i prodotti compresi nella classe 3, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. In secondo luogo, riguardo all'opposizione basata sul marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32, la commissione di ricorso ha ritenuto che non ricorressero talune delle condizioni, menzionate all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento in parola, per l'accoglimento dell'opposizione sulla base di tale marchio. Ai punti da 43 a 47 di detta decisione, essa ha dichiarato che la ricorrente non aveva fornito la prova della notorietà di tale marchio né dimostrato l'esistenza di un pregiudizio arrecato dall'uso del marchio richiesto al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore e non aveva neppure corroborato il proprio argomento secondo cui il marchio richiesto avrebbe tratto indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. In terzo luogo, riguardo all'opposizione proposta sulla base del marchio denominativo LES THERMES DE SPA relativo a servizi compresi nella classe 42, al punto 55 della stessa decisione la commissione di ricorso ha ritenuto che la condizione concernente la notorietà di detto marchio, menzionata all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento in parola, non fosse soddisfatta nel caso di specie e che risultasse dubbio l'uso effettivo di tale marchio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento. A suo dire, nella documentazione il marchio di cui trattasi è rappresentato come la generica indicazione di un luogo a Spa (Belgio), dove è possibile fare bagni, non già come il marchio di servizi di un'impresa.

### **Conclusioni delle parti**

- 15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
  - condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese.
- 16 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
  - condannare la ricorrente alle spese.
- 17 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
- confermare la decisione impugnata;
  - respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

### In diritto

- 18 A sostegno del ricorso, come confermato in udienza, la ricorrente deduce soltanto un motivo unico, attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, volto a contestare il rigetto della propria opposizione basata sul marchio denominativo SPA per prodotti compresi nella classe 32. Tale motivo si articola in due parti. Nell'ambito della prima parte, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale la notorietà di detto marchio non era dimostrata nel caso di specie. Nell'ambito della seconda parte, essa contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale i suoi argomenti relativi al rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal marchio denominativo anteriore di cui è causa non erano fondati nel caso di specie.
- 19 A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, 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 al marchio anteriore o presenta somiglianze con esso o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi che non presentano somiglianze con quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, 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 indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
- 20 Per quanto riguarda i marchi registrati presso l'ufficio dei marchi del Benelux, il territorio del Benelux deve essere assimilato al territorio di uno Stato membro (sentenza del 14 settembre 1999, *General Motors*, C-375/97, Racc., EU:C:1999:408, punto 29).
- 21 Per gli stessi motivi relativi alla condizione di notorietà in uno Stato membro, non si può quindi esigere da un marchio d'impresa del Benelux che la sua notorietà si estenda a tutto il territorio del Benelux. È sufficiente che tale notorietà sussista in una parte sostanziale di esso, che può corrispondere, eventualmente, ad una parte di uno degli Stati del Benelux (sentenza *General Motors*, punto 20 supra, EU:C:1999:408, punto 29).
- 22 La tutela estesa accordata al marchio anteriore dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone il ricorrere di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev'essere registrato. In secondo luogo, tale marchio e quello di cui si richiede la registrazione devono essere identici o simili. In terzo luogo, esso deve godere di notorietà nell'Unione, ove si tratti di un marchio comunitario anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l'uso del marchio richiesto senza giusto motivo deve condurre al rischio che sia tratto indebitamente un vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che sia arrecato un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Poiché tali condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la disposizione di cui trattasi [sentenze del 22 marzo 2007, *Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Racc., EU:T:2007:93, punti 34 e 35, e dell'11 luglio 2007, *Mülhens/UAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Racc., EU:T:2007:214, punti 54 e 55].
- 23 Con riguardo, più in particolare, alla quarta condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, quest'ultima prende in considerazione tre tipi di rischi distinti e alternativi, ossia che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto, in primo luogo, arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo, arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, in terzo luogo, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Il primo tipo di rischio preso in considerazione da tale disposizione ricorre quando il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare

un'immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato. Esso concerne la diluizione del marchio anteriore a causa della dispersione della sua identità e della presa di coscienza da parte del pubblico. Il secondo tipo di rischio considerato si verifica quando i prodotti o i servizi oggetto del marchio richiesto possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio anteriore ne risulti compromesso. Il terzo tipo di rischio considerato è quello che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi possa essere facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio. Occorre tuttavia evidenziare che in nessuno di tali casi è richiesta la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in quanto il pubblico di riferimento deve soltanto poter stabilire un nesso tra essi senza tuttavia dover necessariamente confonderli (v. sentenza VIPS, punto 22 supra, EU:T:2007:93, punti da 36 a 42 e giurisprudenza ivi citata).

- 24 Per meglio circoscrivere il rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, occorre rilevare che la funzione primaria di un marchio consiste incontestabilmente in una «funzione d'origine». Ciò non toglie che un marchio opera altresì come veicolo di trasmissione di altri messaggi concernenti, in particolare, le qualità o le caratteristiche peculiari dei prodotti o servizi designati o le immagini e sensazioni proiettate quali, ad esempio, il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la giovinezza. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato. I messaggi in questione, veicolati segnatamente da un marchio notorio, o a quest'ultimo associati, conferiscono a tale marchio un valore importante e meritevole di tutela e ciò tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi ed investimenti considerevoli del suo titolare. Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 garantisce la tutela di un marchio notorio rispetto a qualsiasi domanda di marchio identico o simile che potrebbe ledere la sua immagine, anche se i prodotti e servizi oggetto del marchio richiesto non sono analoghi a quelli per i quali il marchio anteriore notorio è stato registrato (sentenza VIPS, punto 22 supra, EU:T:2007:93, punto 35).
- 25 Occorre valutare, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza citata supra, se la commissione di ricorso abbia ritenuto correttamente, in sostanza, che la terza e la quarta condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, richiamate al precedente punto 22, non fossero soddisfatte nel caso di specie.
- 26 Nella decisione impugnata, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato la notorietà del marchio denominativo SPA per prodotti compresi nella classe 32. A tal proposito, essa ha osservato che i documenti prodotti dalla ricorrente permettevano unicamente di dimostrare la notorietà del marchio figurativo SPA con Pierrot. Pertanto, a suo dire, come risulta dal punto 41 della decisione impugnata, alla luce della sentenza del 13 settembre 2007, *Il Ponte Finanziaria/UAMI* (C-234/06 P, Racc., EU:C:2007:514, punto 86), la notorietà del marchio figurativo SPA con Pierrot non poteva essere «estesa» al marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32. Al punto 42 di detta decisione la commissione di ricorso ha infatti dichiarato, contrariamente a quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, che i documenti prodotti dalla ricorrente dimostravano l'uso della parola «spa» soltanto in associazione con un elemento figurativo che rappresenta un pierrot e che tale elemento esercitava una notevole influenza sul carattere distintivo del marchio figurativo di cui trattasi e, pertanto, sulla sua notorietà. Tale valutazione, secondo la commissione di ricorso, era confermata dalle dichiarazioni di un rappresentante della casa madre della ricorrente citate nella decisione della commissione di ricorso del 9 ottobre 2008, *Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA)* (cause riunite R 1368/2007-1 e R 1412/2007-1) (in prosieguo: la «decisione DENTAL SPA»). In secondo luogo, ai punti 45 e 46 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse sufficientemente dimostrato che la registrazione del marchio richiesto avrebbe arrecato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio denominativo SPA relativo a

prodotti compresi nella classe 32 e, al punto 47 della decisione in parola, ha dichiarato che la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento volto a dimostrare che il marchio richiesto avrebbe tratto indebito vantaggio dal marchio denominativo anteriore di cui trattasi.

- 27 Orbene, atteso che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, affinché la registrazione del marchio depositato sia esclusa è necessario che sia soddisfatta ciascuna delle quattro condizioni, richiamate supra al punto 22, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata soltanto qualora le valutazioni della commissione di ricorso in essa contenute riguardo sia alla terza che alla quarta condizione fossero errate. Infatti, occorre precisare, da un lato, che è pacifico che la prima condizione, indicata supra al punto 22, ossia la condizione relativa alla registrazione del marchio denominativo di cui trattasi, è soddisfatta e, dall'altro lato, che nella decisione impugnata la commissione di ricorso non ha preso posizione – perlomeno non esplicitamente – in merito alla seconda condizione, ovvero quella concernente l'identità o la somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32.

*Sulla prima parte del motivo unico, volta a contestare l'assenza di prove della notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32*

- 28 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che la notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 non fosse stata dimostrata nel caso di specie. In primo luogo, essa afferma che la decisione impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria nella parte in cui la commissione di ricorso ha dichiarato che le prove della notorietà riguardavano unicamente il marchio figurativo SPA con Pierrot, mentre l'opposizione era stata limitata ai tre marchi anteriori menzionati supra al punto 12, tra i quali non compariva detto marchio figurativo. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, in sostanza, ha commesso un errore di diritto e un errore di valutazione. L'errore di diritto deriverebbe da una scorretta applicazione della giurisprudenza relativa alla prova dell'uso di un marchio anteriore e in particolare della sentenza Il Ponte Finanziaria/UAMI, punto 26 supra (EU:C:2007:514). L'errore di valutazione sarebbe connesso al fatto che la commissione di ricorso non aveva riconosciuto che il marchio denominativo anteriore di cui trattasi, se utilizzato unitamente all'elemento figurativo che rappresenta l'immagine di un pierrot, conserverebbe «un autonomo potere distintivo» e che esso «appar[irebbe] dominante». Inoltre, detto elemento figurativo «non [altererebbe] affatto il carattere distintivo» del marchio denominativo anteriore di cui trattasi, poiché tale marchio sarebbe sempre assai riconoscibile dai consumatori di acque minerali negli Stati del Benelux. La ricorrente ritiene dunque che la commissione di ricorso avrebbe dovuto dichiarare che i documenti prodotti nel corso del procedimento amministrativo bastavano a dimostrare la notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32, la quale, per di più, sarebbe già stata riconosciuta dalla giurisprudenza del Tribunale nonché in decisioni dell'UAMI e dei giudici nazionali degli Stati del Benelux. Essa afferma altresì che la commissione di ricorso ha interpretato in modo errato le dichiarazioni del rappresentante della sua casa madre, citate nella decisione DENTAL SPA, in quanto quest'ultima non ha rilevato che dal documento contenente dette dichiarazioni si evinceva che l'elemento denominativo «spa» conservava il proprio carattere distintivo particolare in riferimento ai prodotti interessati.
- 29 In via preliminare occorre, in primo luogo, respingere, in quanto infondata, la censura secondo la quale la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria nella parte in cui la commissione di ricorso ha dichiarato che le prove della notorietà riguardavano il marchio figurativo SPA con Pierrot, mentre l'opposizione era stata limitata ai tre marchi anteriori menzionati supra al punto 12, tra i quali non compariva detto marchio figurativo. A tal proposito, dai punti 41 e 42 della decisione impugnata si desume che, se è vero che la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato la notorietà del marchio figurativo SPA con Pierrot, ciò è avvenuto unicamente allo scopo di stabilire se la notorietà di detto marchio figurativo consentisse di dimostrare quella del marchio denominativo

SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32. Infatti, come indicato dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, essa ha limitato il proprio esame dell'opposizione ai tre marchi menzionati supra al punto 12.

- 30 In secondo luogo, atteso che la commissione di ricorso ha dichiarato che i documenti prodotti dimostravano la notorietà del marchio figurativo SPA con Pierrot, il che non è contestato dalle parti, occorre verificare se, nel caso di specie, essa abbia correttamente ritenuto, al punto 43 della decisione impugnata, che la notorietà di detto marchio figurativo non consentisse di concludere nel senso della notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32.
- 31 A tal proposito, occorre subito precisare che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, nell'ambito della presente causa, non si tratta di provare l'uso del marchio denominativo anteriore de quo, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009. Infatti, da un lato, una simile domanda non è stata presentata all'UAMI e, dall'altro, conformemente alla giurisprudenza, si presume che un marchio anteriore sia stato oggetto di seria utilizzazione fintantoché non sia presentato un ricorso avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione, con la precisazione che la relativa domanda dev'essere proposta dinanzi all'UAMI espressamente e tempestivamente [sentenza del 17 marzo 2004, *El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 e T-184/02, Racc., EU:T:2004:79, punti 38 e 39].
- 32 Occorre inoltre rilevare che la Corte ha ammesso che l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio può anche derivare dal suo uso come parte di un altro marchio registrato (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, *L & D/UAMI, C-488/06 P*, Racc., EU:C:2008:420, punto 49). In simili ipotesi, essa ha dichiarato che la condizione che dev'essere rispettata per il trasferimento del carattere distintivo da un marchio registrato ad un altro marchio registrato che ne rappresenta una parte è che il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa (sentenza del 7 luglio 2005, *Nestlé, C-353/03*, Racc., EU:C:2005:432, punti 30 e 32).
- 33 Pertanto, alla luce della giurisprudenza menzionata supra al punto 32, si deve ritenere che il titolare di un marchio registrato, al fine di dimostrare il carattere distintivo particolare e la notorietà di quest'ultimo, possa avvalersi di prove del suo utilizzo in una forma differente, in quanto parte di un altro marchio registrato notorio, purché il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi come provenienti dalla stessa impresa.
- 34 Dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 32 e 33 si evince che la commissione di ricorso, come correttamente affermato dalla ricorrente e contrariamente a quanto sostengono l'UAMI e l'interveniente, ha commesso un errore di diritto ritenendo, in base alla sentenza *Il Ponte Finanziaria/UAMI*, punto 26 supra (EU:C:2007:514), che la notorietà del marchio figurativo SPA con Pierrot non potesse essere «estesa» al marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32. Dalla giurisprudenza (sentenza del 25 ottobre 2012, *Rintisch, C-553/11*, Racc., EU:C:2012:671, punto 29) risulta, infatti, che è nel peculiare contesto dell'asserita esistenza di una «famiglia» o «serie» di marchi che deve collocarsi l'affermazione della Corte, di cui al punto 86 della sentenza *Il Ponte Finanziaria/UAMI*, punto 26 supra (EU:C:2007:514), secondo la quale l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), [e, per analogia, l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009] non consente di estendere, attraverso la prova del suo uso, la tutela di cui beneficia un marchio registrato ad un altro marchio registrato il cui uso non è stato dimostrato, a motivo che tale ultimo marchio sarebbe solo una leggera variante del primo. Secondo detta sentenza, l'uso di un marchio non può essere invocato per giustificare l'uso di un altro marchio, dal momento che l'obiettivo è accertare l'uso di un numero sufficiente di marchi di una stessa «famiglia». Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che la ricorrente, come da essa correttamente osservato, non ha cercato di provare l'uso di marchi di una stessa famiglia SPA, bensì di dimostrare, in sostanza, che il marchio denominativo SPA relativo a

prodotti compresi nella classe 32 godeva di notorietà, atteso che il suo utilizzo nel marchio figurativo SPA con Pierrot non ne aveva alterato il carattere distintivo e che, al contrario, detto marchio denominativo anteriore rimaneva in evidenza ed era assai riconoscibile all'interno del marchio figurativo di cui trattasi.

- 35 Alla luce delle precedenti osservazioni, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso e a quanto sostengono l'UAMI e l'interveniente, si deve considerare che, purché fosse rispettata la condizione stabilita dalla giurisprudenza menzionata supra al punto 32, nel caso di specie la ricorrente poteva dimostrare la notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 utilizzando gli elementi di prova relativi al marchio figurativo SPA con Pierrot, di cui il marchio denominativo anteriore fa parte. Di conseguenza, resta da valutare se, nel caso di specie, sia soddisfatta la condizione posta da detta giurisprudenza, ossia se gli elementi di diversità tra il marchio denominativo e il marchio figurativo utilizzato nel commercio non ostino a che il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa.
- 36 Pertanto, occorre verificare se, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 42 della decisione impugnata, l'elemento figurativo che rappresenta un pierrot, il quale compare all'interno del marchio figurativo SPA con Pierrot, abbia un'influenza significativa per quanto concerne il carattere distintivo di tale marchio e, di conseguenza, per quanto attiene alla notorietà di quest'ultimo, a causa della sua costante associazione al termine «spa» nei documenti prodotti dalla ricorrente. Inoltre, spetta altresì al Tribunale valutare se una simile considerazione sia confermata, come ha ritenuto la commissione di ricorso, dalle dichiarazioni di un rappresentante della casa madre della ricorrente, che compaiono nella decisione DENTAL SPA, secondo cui il pierrot è l'«ambasciatore del marchio», parte integrante di quest'ultimo, «uno dei rari emblemi che abbia un aspetto umano» e che deve essere messo «in rilievo».
- 37 In via preliminare, va precisato che la ricorrente ha rinunciato alla propria censura – circostanza di cui si è preso atto in udienza – volta a sostenere che la commissione di ricorso, basandosi sulle dichiarazioni di un rappresentante della casa madre della ricorrente, citate nella decisione DENTAL SPA, menzionata supra al punto 26, non aveva rispettato i suoi diritti di difesa, come previsti agli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, sulla base del rilievo che il documento contenente dette dichiarazioni faceva parte di un procedimento differente da quello che ha dato luogo alla decisione impugnata.
- 38 Ciò premesso, occorre osservare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 42 della decisione impugnata, dalle dichiarazioni del rappresentante della società controllante della ricorrente, che compaiono nella decisione DENTAL SPA menzionata supra al punto 26, non si evince che l'elemento figurativo costituito da un pierrot abbia un'influenza fondamentale per quanto concerne il carattere distintivo del marchio figurativo di cui trattasi. Se è vero che dette dichiarazioni indicano in particolare che tale elemento figurativo è volto a «facilitare il riconoscimento del marchio», atteso che si tratta di un «personaggio feticcio», il quale è l'«ambasciatore del marchio», è giocoforza rilevare, tuttavia, che detto elemento figurativo non compare sull'etichetta delle bottiglie di acqua riprodotta nell'articolo di stampa che cita tali dichiarazioni. Infatti, tutti i marchi che appaiono sulle bottiglie di acqua riprodotte nel citato articolo comprendono l'elemento denominativo «spa», che risulta predominante, al quale è aggiunto in caratteri piccoli l'elemento denominativo «reine», senza che compaia l'elemento figurativo costituito da un pierrot. Inoltre, dalle stesse dichiarazioni si evince che l'immagine del pierrot è stata creata in particolare affinché quest'ultimo sia l'ambasciatore di un marchio, già esistente, relativo a prodotti compresi nella classe 32, al fine di pubblicizzarlo e accrescerne la riconoscibilità presso il pubblico di riferimento. Quindi, non è possibile dedurre dalle dichiarazioni di cui trattasi che l'elemento figurativo che rappresenta un pierrot, anziché pubblicizzare il marchio denominativo in parola, quale marchio riprodotto all'interno del marchio SPA con Pierrot, e accrescerne la notorietà nel settore di riferimento, abbia avuto, al contrario, l'effetto di privarlo di notorietà presso il pubblico considerato.

- 39 A tal proposito, occorre evidenziare che l'elemento denominativo «spa» compare nel marchio figurativo SPA con Pierrot in forma distinta e predominante. Infatti, è giocoforza rilevare che l'immagine del pierrot appare in colore azzurro chiaro quasi trasparente, sullo sfondo rispetto all'elemento denominativo «spa» che, al contrario, è sovrapposto ad esso ed evidenziato dal suo colore blu scuro su sfondo bianco e dalla sua posizione centrale all'interno del marchio figurativo di cui trattasi.
- 40 Si deve, inoltre, rilevare che l'UAMI riconosce che, tra i documenti versati agli atti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, compare un articolo di stampa nel giornale *Het Laatste Nieuws*, del 13 marzo 2003, il quale afferma che, nel territorio di riferimento, «SPA è il marchio di acqua più popolare (31%)». Orbene, contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, il fatto che in tale articolo (e in altri documenti prodotti dalla ricorrente) compaiano fotografie di bottiglie di acqua, con l'elemento denominativo «spa» e l'elemento figurativo costituito da un Pierrot, non rileva ai fini della constatazione che da detto articolo si evince che il marchio denominativo SPA per prodotti compresi nella classe 32 è notorio, perché il pubblico di riferimento riconosce, l'elemento denominativo «spa» come elemento distintivo dei prodotti commercializzati dalla ricorrente. Ne consegue che la presenza o l'assenza dell'immagine del pierrot non ha alcuna influenza sulla circostanza che il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui è causa come provenienti da una determinata impresa.
- 41 Infine, occorre osservare che da taluni documenti prodotti dalla ricorrente si evince che il termine «spa» è spesso utilizzato per evocare i vari marchi della ricorrente contenenti detto termine e relativi ai prodotti, compresi nella classe 32, da essa commercializzati. A tal proposito, occorre menzionare, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
- un estratto del giornale belga *De Financieel-Economische Tijd* del 17 marzo 2003, da cui risulta che «Spa è il marchio di acqua sorgiva più conosciuto nel nostro paese» [allegato K (terza parte) alla lettera del 16 maggio 2011, della Spa Monopole all'UAMI];
  - un estratto del giornale belga *La Libre Belgique* del 22 luglio 2000, intitolato «*Que d'eaux que d'eaux*», il quale mostra l'immagine di bottiglie con differenti etichette, contenenti a seconda dei casi il termine «spa», «Bru», «Chaufontaine», e nella didascalia dell'immagine afferma che, «malgrado la crescita della concorrenza dei marchi di distributori, le acque minerali belghe (Spa, Bru e Chaufontaine) conservano la loro popolarità presso i consumatori belgi»; [allegato 5S alla lettera del 26 agosto 2005, della Spa Monopole all'UAMI];
  - un estratto di un libro intitolato *Le grand livre de l'EAU, Histoire Traditions Environnement, Art de vivre*, dell'autore belga Jacques Mercier, il quale afferma che il marchio composto dal termine «spa» detiene la quota maggiore del mercato belga delle acque minerali, ossia il 23,6% [allegato 5Q alla lettera del 26 agosto 2005, della Spa Monopole all'UAMI];
  - un articolo del 13 marzo 2003 intitolato «*À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs*», estratto dal sito Internet del giornale belga «*La dernière Heure*», in cui si afferma che, secondo un sondaggio realizzato presso 17 800 belgi dal 27 gennaio al 7 febbraio 2003 sui marchi preferiti in 33 differenti categorie di prodotti, «SPA [è il marchio scelto] per le acque» [allegato K (seconda parte) alla lettera del 16 maggio 2011, della Spa Monopole all'UAMI].
- 42 Alla luce del complesso delle precedenti osservazioni, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI e dall'interveniente, la commissione di ricorso abbia errato nel concludere che la ricorrente non aveva dimostrato la notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 in quanto i documenti da essa prodotti dimostravano unicamente la notorietà di un altro marchio composto dal termine «spa» associato all'elemento figurativo che rappresenta un pierrot.

- 43 Di conseguenza, si deve riconoscere che, come era già stato affermato dalla divisione di opposizione come risulta dal punto 12 della decisione impugnata, la ricorrente ha dimostrato la notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 negli Stati del Benelux per quanto concerne le acque minerali.
- 44 Del resto, come osserva correttamente la ricorrente, la notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 è stata altresì riconosciuta dal Tribunale, nella sentenza del 19 giugno 2008, *Mülhens/UAMI – Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, EU:T:2008:215, punto 34). In tale sentenza il Tribunale ha dichiarato che da vari anni detto marchio è utilizzato con continuità nel Benelux, è diffuso nell'intero territorio del Benelux con una forte presenza nella grande e nella piccola distribuzione, è il leader del mercato delle acque minerali con una quota di mercato del 23,6% ed è stato oggetto di importanti investimenti pubblicitari e di attività di sponsorizzazione di vari eventi sportivi e che tali elementi dimostrano la notorietà, quantomeno assai considerevole, di detto marchio nel Benelux per quanto concerne le acque minerali. Dal punto 34 della citata sentenza *MINERAL SPA* (EU:T:2008:215), risulta dunque che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI e dall'interveniente, il Tribunale non si è sempre limitato a rilevare che la notorietà del marchio di cui trattasi non era contestata, ma è giunto a simile conclusione per le ragioni enunciate in tale punto. Il fatto che dal 1924, data della creazione dell'immagine del pierrot, il marchio sia commercializzato accompagnato da quest'ultima non ha inciso sul riconoscimento della notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32.
- 45 Atteso che, come risulta dalla giurisprudenza menzionata supra al punto 22, la tutela accordata al marchio anteriore dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone il ricorrere di quattro condizioni e l'assenza di una di esse è sufficiente per rendere inapplicabile detta disposizione, occorre verificare se la commissione di ricorso abbia commesso un errore anche in sede di valutazione della quarta condizione, richiamata supra al punto 22.

*Sulla seconda parte del motivo unico, volta a contestare il mancato esame del rischio di parassitismo del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32*

- 46 La ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha dichiarato, erroneamente, al punto 47 della decisione impugnata, che l'argomento volto a dimostrare il rischio di parassitismo del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 non era stato suffragato. Di conseguenza, essa sostiene che la commissione di ricorso avrebbe errato anche nell'omettere di esaminare detto rischio.
- 47 Occorre ricordare che, al punto 47 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse corroborato i propri argomenti volti a sostenere il rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto traesse indebito vantaggio dal marchio anteriore, con la motivazione che quest'ultima si era limitata a un'affermazione di principio, presentata come una mera conclusione dei suoi precedenti argomenti attinenti al pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio denominativo anteriore di cui trattasi e al pregiudizio arrecato alla notorietà dello stesso marchio. La commissione di ricorso ha basato la propria affermazione sugli argomenti avanzati dalla ricorrente nella sua lettera dell'8 settembre 2005, che illustra le ragioni dell'opposizione alla registrazione del marchio richiesto.
- 48 Secondo la giurisprudenza, i pregiudizi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, laddove si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i segni in conflitto, a causa del quale il pubblico interessato associa detti segni, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. L'esistenza di un simile nesso deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare del grado di somiglianza tra i segni in conflitto, della natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi, nonché del

pubblico interessato, del livello di notorietà del marchio anteriore e dell'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Racc., EU:C:2008:655, punti 41 e 42).

- 49 Occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio nazionale anteriore notorio può opporsi alla registrazione di segni simili o identici ad esso, idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio da tale notorietà o da tale carattere distintivo (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Racc., EU:C:2011:604, punto 70, nonché del 25 maggio 2005, Spa Monopole/UAMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Racc., EU:T:2005:179, punto 40).
- 50 Le violazioni dalle quali garantisce la tutela l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sono, in primo luogo, il rischio di un pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, in secondo luogo, il rischio di un pregiudizio arrecato alla notorietà di tale marchio e, in terzo luogo, il rischio di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso, essendo sufficiente che sussista soltanto uno di tali rischi affinché detta condizione sia soddisfatta (v., in tal senso e per analogia, sentenze Intel Corporation, punto 48 supra, EU:C:2008:655, punto 28, nonché Interflora e Interflora British Unit, punto 49 supra, EU:C:2011:604, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
- 51 Per quanto concerne la nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, essa è indicata anche con il termine «parassitismo». Tale nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio anteriore, bensì al vantaggio tratto dal terzo dall'uso senza giusto motivo del segno simile o identico al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento nella scia del marchio che gode di notorietà (v., per analogia, sentenza Interflora e Interflora British Unit, punto 49 supra, EU:C:2011:604, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
- 52 A tal proposito, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, più l'evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (sentenza Intel Corporation, punto 48 supra, EU:C:2008:655, punto 67). Inoltre, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore sono rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio (sentenza General Motors, punto 20 supra, EU:C:1999:408, punto 30). Quanto al Tribunale, esso ha precisato che è possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che all'opponente non occorra invocare né dimostrare un altro elemento fattuale a tal fine (v., in tal senso, sentenza VIPS, punto 22 supra, EU:T:2007:93, punto 48). Il Tribunale ha altresì dichiarato che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve soltanto addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio (v., in tal senso, sentenza SPA-FINDERS, punto 49 supra, EU:T:2005:179, punti 40 e 41).
- 53 Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza menzionata supra al punto 50, affinché il titolare di un marchio anteriore sia legittimato a vietare l'uso del marchio richiesto è sufficiente soltanto una delle violazioni di cui alla quarta condizione indicata supra al punto 22, occorre verificare se, nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente avesse sollevato argomenti volti a dimostrare il rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto traesse indebito vantaggio dal marchio denominativo anteriore, cosicché la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminarli e prendere posizione riguardo all'esistenza del rischio di cui trattasi.

- 54 In primo luogo, dal punto 12 della decisione impugnata risulta che la divisione di opposizione aveva ritenuto che i documenti, prodotti dalla ricorrente, provassero la notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 per le acque minerali e che detto marchio offrisse un'immagine di «purezza, salute, bellezza». Riguardo al rischio di parassitismo di tale marchio, la divisione di opposizione aveva precisato che i segni in conflitto erano simili, poiché la parola «sparitual» includeva la parola «spa» e, perciò, il consumatore dei paesi del Benelux poteva stabilire un collegamento tra i due segni. La divisione di opposizione aveva inoltre ritenuto che sussistesse un nesso tra i prodotti cosmetici designati dal marchio richiesto e le acque minerali designate dal marchio anteriore in parola (considerato che i prodotti cosmetici possono includere l'acqua minerale ed essere utilizzati unitamente a tale acqua) e che, pertanto, fosse possibile un trasferimento dell'immagine di purezza, salute e bellezza da un prodotto all'altro.
- 55 In secondo luogo, dagli atti di causa si evince che, nelle sue osservazioni del 24 maggio 2011, depositate dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha esplicitamente rinviato agli argomenti che aveva precedentemente dedotto dinanzi alla divisione di opposizione. Va inoltre evidenziato che detti argomenti erano stati accolti e ripresi dalla divisione di opposizione nella sua decisione dell'8 ottobre 2010 la quale, conseguentemente, aveva accolto l'opposizione, come precisato supra al punto 10. Tali argomenti consistevano, in sostanza, nel sostenere che, tenuto conto della somiglianza tra i segni in conflitto, della vicinanza dei prodotti designati da questi ultimi e della grande notorietà del marchio denominativo anteriore di cui trattasi, il pubblico di riferimento poteva stabilire un collegamento tra i segni in conflitto e, pertanto, il marchio richiesto avrebbe potuto trarre vantaggio dall'immagine di salute, purezza e bellezza, propria del marchio anteriore. Gli stessi argomenti erano contenuti in particolare nelle differenti osservazioni della ricorrente depositate dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso (osservazioni dell'8 settembre 2005, del 18 aprile 2006, del 16 gennaio 2007, del 13 maggio e del 16 settembre 2008). Dalla lettura di dette osservazioni si desume che la ricorrente aveva suffragato l'argomento sull'esistenza di un rischio di parassitismo del marchio denominativo SPA per prodotti compresi nella classe 32 dinanzi alla divisione di opposizione e che le ragioni all'origine di tale argomento potevano essere facilmente identificate dalla commissione di ricorso in base alle indicazioni della ricorrente nonché alla decisione della divisione di opposizione, oggetto del sindacato della commissione di ricorso.
- 56 A tal proposito, occorre ricordare come dalla continuità funzionale tra le varie istanze dell'UAMI discenda che, nell'ambito di applicazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione riguardo a tutti gli elementi di fatto e di diritto presentati nella decisione impugnata dinanzi ad essa e riguardo a quelli presentati dalla parte o dalle parti nel procedimento dinanzi all'unità che ha statuito in prima istanza o, con la sola riserva di cui al paragrafo 2 di tale disposizione, nella procedura di ricorso. In particolare, la portata dell'esame che la commissione di ricorso è tenuta ad effettuare per quanto riguarda la decisione oggetto del ricorso non è, in via di principio, determinata esclusivamente dai motivi invocati dalla parte o dalle parti nel procedimento dinanzi ad essa [v., in tal senso, sentenza del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Racc., EU:T:2005:29, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].
- 57 Di conseguenza, occorre rilevare che la questione relativa al rischio che il marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 faceva parte del contesto di fatto e di diritto dinanzi alla commissione di ricorso. Essa era stata trattata dalla divisione di opposizione nella sua decisione, in risposta agli argomenti della ricorrente, atteso che tale questione doveva essere obbligatoriamente risolta al fine di statuire sull'opposizione. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto basare la propria decisione prendendo in considerazione tutti i documenti contenenti gli argomenti della ricorrente che hanno condotto alla decisione impugnata dinanzi ad essa. Ne consegue che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che gli argomenti della ricorrente relativi al rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal marchio anteriore non fossero suffragati, basandosi unicamente sulla lettera della ricorrente dell'8 settembre 2005.

- 58 Alla luce delle precedenti considerazioni, da un lato, occorre respingere l'argomento dell'UAMI secondo cui le censure sollevate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e concernenti il rischio di parassitismo del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 sono irricevibili, in quanto modificherebbero l'oggetto della controversia portata dinanzi alla commissione di ricorso. Dall'altro lato, da dette considerazioni si evince che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, in sostanza, la commissione di ricorso ha commesso un errore omettendo di procedere all'esame degli argomenti presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione a sostegno della sua censura relativa al rischio di parassitismo di detto marchio anteriore, mentre essa era obbligata a farlo.
- 59 Inoltre, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 52, considerata la grande notorietà del marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32, come accertata nel caso di specie e, del resto, già riconosciuta in precedenza dal Tribunale, come evidenziato dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 24 maggio 2011 (sentenza MINERAL SPA, punto 44 supra, EU:T:2008:215, punti da 41 a 43), prima facie non può essere escluso un rischio di parassitismo.
- 60 Ciò premesso, si deve rilevare che, atteso che la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione fondata sul marchio denominativo SPA relativo a prodotti compresi nella classe 32 senza aver effettuato un esame nel merito riguardo al soddisfacimento di tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, elencate al precedente punto 22, al fine di respingere l'opposizione, in particolare, da un lato, di quella relativa alla somiglianza dei segni in conflitto e, dall'altro, di quella relativa al rischio di parassitismo di detto marchio anteriore, circostanza che va valutata in considerazione in particolare dell'intensità della notorietà di detto marchio, la seconda parte del motivo dedotto dalla ricorrente dev'essere accolta.
- 61 Atteso che la commissione di ricorso non ha esaminato il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal marchio anteriore di cui trattasi, si deve dichiarare che, conformemente a una costante giurisprudenza, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e ad esso non spetta neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punto 72).
- 62 Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che la condizione relativa alla notorietà del marchio anteriore non fosse stata soddisfatta nel caso di specie e che essa ha altresì errato nell'omettere di verificare l'esistenza del rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal marchio anteriore, mentre, come dimostrato supra, era tenuta ad effettuare tale esame. Occorre pertanto accogliere il motivo unico in quanto fondato ed annullare la decisione impugnata.

### **Sulle spese**

- 63 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a sopportare ciascuno le proprie spese oltre alle spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 gennaio 2012 (procedimento R 2396/2010-1) è annullata.**
- 2) **L'UAMI e l'Orly International, Inc. sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese nonché le spese della Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 maggio 2015.

Firme