



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-131/12

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«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»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 maggio 2015

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 che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Notorietà del marchio nello Stato membro o nella Comunità — Nozione — Criteri di valutazione*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 2 e 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 che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 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 che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Notorietà del marchio nello Stato membro o nella Comunità — Uso di un marchio come parte di un altro marchio registrato e notorio*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

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 che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Marchio denominativo SPARITUAL e marchi denominativi e figurativo SPA e LES THERMES DE SPA*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

5. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Nesso tra i marchi*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

6. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

7. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell'Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso — Continuità funzionale tra questi due organi — Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso — Portata*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76)

1. A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, 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. 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. 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.

(v. punti 19-21)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 22-24)

3. L'acquisizione del carattere distintivo di un marchio può, in particolare, derivare dal suo uso come parte di un altro marchio registrato. In simili ipotesi, 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. Pertanto, il titolare di un marchio registrato, al fine di dimostrare il carattere distintivo particolare e la notorietà di quest'ultimo, può 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.

(v. punti 32, 33)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 35, 42-44, 58-62)

5. I pregiudizi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, 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. punto 48)

6. La nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, 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.

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. Inoltre, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore sono rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio. 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. Inoltre, 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. punti 51, 52)

7. Dalla continuità funzionale tra le varie istanze dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) discende che, nell'ambito di applicazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, la commissione di ricorso dell'Ufficio 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. punto 56)