

**Tribunale I grado CE, sez. I, 7 dicembre 2010**

Nella causa T-59/08,

Nute Partecipazioni SpA, già Gruppo La Perla SpA,

La Perla Srl,

con sede in Bologna, rappresentate dagli avv.ti R. Morresi e A. Dal Ferro,

ricorrenti,

**contro**

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),  
rappresentato inizialmente dal sig. L. Rampini, successivamente dal sig. O. Montalto, in  
qualità di agenti,

convenuto,

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

Worldgem Brands Srl, già Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, con sede in  
Creazzo, rappresentata dagli avv.ti V. Bilardo, M. Mazzitelli e C. Bacchini,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di  
ricorso dell'UAMI 19 novembre 2007 (procedimento R 537/2004□2), relativa ad un  
procedimento di nullità tra la Nute Partecipazioni SpA e la Worldgem Brands Srl,

**IL TRIBUNALE (Prima Sezione),**

composto dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, presidente, dai sigg. F. Dehousse e H.  
Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2008,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio  
2008,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9  
maggio 2008,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2008,

vista la controreplica dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2008,

vista la modifica della composizione della Prima Sezione del Tribunale,

in seguito all'udienza dell'11 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### Fatti

1. Il 30 dicembre 1997 l'odierna interveniente, la Worldgem Brands Srl, già Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, già Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda, ha presentato una domanda di registrazione 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 [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

3. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 14 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, all'epoca dei fatti, alla seguente descrizione: «Articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; perle; pietre preziose».

4. Il marchio richiesto è stato registrato il 21 luglio 1999.

5. Il 15 aprile 2002, la prima ricorrente, Nute Partecipazioni SpA, già Gruppo La Perla SpA, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di questa registrazione in forza, da un lato, dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], in quanto la registrazione era in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. a) e b), di detto regolamento [divenuto art. 7, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 207/2009] e, dall'altro, dell'art. 52, n. 1, lett. a), di detto regolamento [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], poiché la registrazione era in contrasto con gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'art. 8, n. 1, lett. b), e dall'art. 8, n. 5, dello stesso regolamento [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009].

6. I marchi anteriori invocati a sostegno della domanda di nullità, tutelati in Italia, sono, in particolare:

– il marchio figurativo la PERLA, registrato con il n. 769526, con effetto dal 20 marzo 1996, per i seguenti prodotti della classe 25: «Costumi da bagno, confezioni sportive e confezioni in genere», di seguito riprodotto:



– il marchio figurativo la PERLA, registrato con il n. 804992, con effetto dall'8 ottobre 1997, segnatamente per i seguenti prodotti della classe 14: «Articoli di gioielleria e di bigiotteria; orologeria», di seguito riprodotto:



7. A sostegno della sua domanda di nullità, la prima ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento documentazione consistente, in particolare, in elenchi di registrazioni di marchi, in articoli pubblicati nella stampa, in elenchi di negozi recanti l'insegna «La Perla», nonché in statistiche relative al suo fatturato e alle sue spese pubblicitarie al fine di dimostrare la notorietà dei suoi marchi e le violazioni da essi subite.

8. Il 4 maggio 2004 la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, in quanto l'uso di tale marchio poteva consentire al suo titolare di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio figurativo la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

9. Il 1° luglio 2004 l'interveniente ha proposto ricorso presso l'UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento in base agli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

10. Con decisione 25 gennaio 2005 (in prosieguo: la «prima decisione»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto il ricorso dell'interveniente e ha annullato la decisione della divisione di annullamento. Essa ha ritenuto che il marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC non fosse abbastanza simile al marchio figurativo la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, né agli altri marchi elencati nella domanda di dichiarazione di nullità per poter concludere che esistesse un rischio di confusione, quale

previsto all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, o un nesso tra tali marchi, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

**11.** Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2005, la prima ricorrente ha proposto ricorso, iscritto a ruolo con il numero T-137/05, diretto all'annullamento della prima decisione e nel quale si deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), di detto regolamento e, in terzo luogo, la violazione dell'obbligo di motivazione. L'UAMI si è allineato alla domanda della prima ricorrente nella parte in cui essa era volta all'annullamento della prima decisione a causa dell'errata applicazione dell'art. 8, n. 5, e dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

**12.** Con sentenza 16 maggio 2007, causa T-137/05, La Perla/UAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha accolto il ricorso della prima ricorrente constatando che la notorietà del marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, era accertata e che la commissione di ricorso aveva commesso un errore nel ritenere che il marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, e il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC non fossero abbastanza simili per poter stabilire tra essi un nesso come quello richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale, pertanto, ha annullato la prima decisione senza sostituirsi all'UAMI nella valutazione circa la condizione relativa all'esistenza di un rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC consentisse al suo titolare di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, o arrecasse loro pregiudizio, valutazione che doveva essere effettuata dall'UAMI (punti 26, 33, 52 e 53 della sentenza del Tribunale).

**13.** Il 18 settembre 2007 il presidium delle commissioni di ricorso dell'UAMI ha riassegnato la causa alla seconda commissione di ricorso.

**14.** Con decisione 19 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione della divisione di annullamento. Essa ha constatato anzitutto che non era dimostrato che il marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC potesse consentire di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 769526, né arrecare loro pregiudizio, e che, di conseguenza, non poteva essere applicato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Essa, poi, esercitando le competenze della divisione di annullamento, ha respinto la domanda di nullità fondata sugli impedimenti assoluti.

**15.** Infine, sempre esercitando le competenze della divisione di annullamento al fine di esaminare l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha accertato l'identità o l'elevato grado di somiglianza tra gli articoli di «gioielleria e bigiotteria; orologeria», appartenenti alla classe 14 e designati dal marchio anteriore la PERLA, oggetto della registrazione n. 804992, e gli articoli di «gioielleria, oreficeria e

orologeria», contraddistinti dal marchio comunitario, così come l'elevato grado di somiglianza rispetto a «metalli preziosi; perle; pietre preziose», contraddistinti dal marchio comunitario. La commissione di ricorso ha concluso per l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico italiano relativamente a tutti i prodotti designati dal marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, ad eccezione delle perle. Infatti, a suo parere, dato che l'espressione «la perla» è unicamente descrittiva e priva di carattere distintivo rispetto a queste ultime, bastava semplicemente paragonare l'elemento figurativo del marchio anteriore con l'elemento «nimei» del marchio comunitario, e tale confronto non comportava un rischio di confusione.

**16.** Di conseguenza, la commissione di ricorso ha accolto la domanda di nullità per i seguenti prodotti rientranti nella classe 14: «gioielleria, oreficeria e orologeria; metalli preziosi; pietre preziose». Per contro, essa ha respinto la domanda di nullità e ha confermato la validità del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per le perle, anch'esse rientranti nella classe 14.

#### Conclusioni delle parti

**17.** La prima ricorrente e la seconda ricorrente, La Perla Srl, chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare e riformare la decisione impugnata per errata applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 nonché per violazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009), e degli artt. 73 e 74 del medesimo regolamento (divenuti artt. 75 e 76 del regolamento n. 207/2009);
- in subordine, annullare la decisione impugnata per errata applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 nonché per violazione degli artt. 63, n. 6, 73 e 74 del regolamento n. 40/94;
- in ulteriore subordine, annullare e/o riformare la decisione impugnata a causa dell'errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nonché per violazione degli artt. 63, n. 6, 73 e 74 del regolamento n. 40/94;
- condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.

**18.** All'udienza, le ricorrenti hanno circoscritto il loro terzo capo della domanda, che ormai verte solo sul primo, sul terzo e sul quarto punto del dispositivo della decisione impugnata, e di ciò si è fatta menzione nel verbale d'udienza. In tal senso, tale capo della domanda non riguarda il secondo punto del dispositivo della decisione impugnata, con cui la commissione di ricorso ha accolto la domanda di nullità per i seguenti prodotti, rientranti nella classe 14: «articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi; pietre preziose».

**19.** L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese.

**20.** L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata;
- condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

**21.** Le ricorrenti deducono, in sostanza, due motivi, il primo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, ed il secondo concernente, in subordine, la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

**22.** Occorre pertanto procedere all'esame del primo motivo.

**23.** Le ricorrenti fanno valere che la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Esse contestano, in particolare, alla commissione di ricorso di non essersi conformata alla sentenza del Tribunale, violando altresì, pertanto, l'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94.

**24.** Inoltre, le ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso non ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e delle prove presentati dinanzi alla divisione di annullamento, i quali dimostravano sia il pregiudizio subito sia l'indebito vantaggio, così come l'uso senza giusto motivo del marchio comunitario NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, in violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009), e che la commissione di ricorso, non fornendo spiegazioni circa la loro asserita irrilevanza, ha violato altresì il proprio obbligo di motivazione e l'art. 73 del regolamento n. 40/94.

**25.** Nella loro replica le ricorrenti invocano altresì la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di parità di trattamento e di buona amministrazione, nel contesto dell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

**26.** L'UAMI e l'interveniente sostengono le conclusioni della commissione di ricorso, contestano gli argomenti delle ricorrenti e ritengono che la commissione di ricorso si sia effettivamente conformata alla sentenza del Tribunale. Quanto agli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella loro replica, l'interveniente rileva, nella controreplica, che tali censure sono inammissibili in quanto tardive.

**27.** Si deve ricordare che, in forza dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con l'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento, un marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all'UAMI, allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'art. 8, n. 2, di tale regolamento, se il marchio comunitario e il marchio anteriore

sono identici o simili e se il marchio comunitario è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

**28.** La tutela estesa accordata al marchio anteriore dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 presuppone quindi il ricorrere di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev'essere registrato. In secondo luogo, tale marchio e il marchio comunitario di cui si richiede la dichiarazione di nullità devono essere identici o simili. In terzo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nell'Unione europea, 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 comunitario 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 in questione [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 22 marzo 2007, causa T-215/03, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), Racc. pag. II-711, punti 34 e 35; 11 luglio 2007, causa T-150/04, Mülhens/UAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), Racc. pag. II-2353, punto 55, e 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco/UAMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), non pubblicata nella Raccolta, punto 45].

**29.** Si deve ricordare che le violazioni di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli [sentenza della Corte 12 marzo 2009, causa C-320/07 P, Antartica/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 43; ordinanza della Corte 30 aprile 2009, causa C-136/08 P, Japan Tobacco/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 25; v., per analogia, sentenza della Corte 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, punto 30, e giurisprudenza ivi citata].

**30.** L'esistenza di un siffatto nesso nella mente del pubblico è una condizione necessaria, ma, di per sé, non sufficiente al fine di poter concludere che si realizza una delle violazioni contro le quali l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 assicura la tutela a favore dei marchi notori (v., per analogia, sentenza della Corte 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal e a., Racc. pag. I-5185, punto 37).

**31.** Infatti, affinché gli si applichi la tutela introdotta dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l'uso del marchio posteriore «trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di

impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi» (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, cit., punto 37).

**32.** È sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché sia applicabile l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., cit., punti 38 e 42).

**33.** Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Quando, infatti, è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore può essere indotto a fare del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si verifichi per poter far vietare detto uso. Egli deve tuttavia dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, cit., punto 38).

**34.** Quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, cit., punto 39).

**35.** Infine, la sussistenza delle violazioni costituite dal pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Viceversa, la sussistenza della violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, deve essere verificata tenuto conto del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, cit., punti 35 e 36).

**36.** Nel caso di specie si deve rammentare che il Tribunale aveva considerato, nella sua sentenza, che la notorietà del marchio anteriore, oggetto della registrazione n. 769526 (in prosieguo: il «marchio la PERLA»), era dimostrata per la biancheria intima e i costumi da bagno e che, poiché i prodotti contraddistinti dal marchio la PERLA e quelli contraddistinti dal marchio posteriore appartenevano a segmenti di mercato vicini, vale a dire la bigiotteria e l'abbigliamento femminile, nelle circostanze del caso di specie, un certo grado di somiglianza accertato tra i marchi in conflitto era sufficiente perché il pubblico italiano potesse stabilire un nesso tra questi due marchi, quale quello richiesto per l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (punti 33 e 51 della sentenza del Tribunale).

**37.** Resta quindi da esaminare la condizione relativa all'esistenza di un rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC consenta al suo titolare



di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio la PERLA o arrechi pregiudizio agli stessi.

**38.** Le ricorrenti rilevano che nella fattispecie ricorrono i tre tipi di violazioni. Dinanzi all'UAMI, la prima ricorrente ha presentato gli argomenti e prove seguenti, come sintetizzati nella decisione impugnata:

– nell'autunno del 1999 l'interveniente avrebbe realizzato un costume da bagno (bikini) di perle, disegnato dallo stilista Lorenzo Riva, con il marchio NIMEI LA PERLA. Il bikini è stato presentato in occasione delle più importanti sfilate di moda e la stampa specializzata ha dato notevole risalto all'avvenimento. Sarebbe evidente come l'uso dei termini «la perla», abbinati all'espressione «nimei», si riveli illecito, integrando gli estremi della contraffazione del marchio la PERLA ed essendo idoneo a ingenerare confusione nei confronti della stessa stampa specializzata e ancor più nei confronti dei consumatori. L'agenzia ANSA e il Corriere della Sera sarebbero rimasti vittime di tale confusione;

– nella primavera del 2000 l'interveniente avrebbe presentato altresì il «golf-gioiello» realizzato da NIMEI LA PERLA per Blumarine e avrebbe annunciato la messa in vendita di un «twin set» (capo coordinato) bordato ai polsi di perle. Anche in questa occasione la stampa specializzata avrebbe dato notevole risalto all'avvenimento;

– l'effetto di confusione e sviamento si sarebbe completato e perfezionato proprio con la pubblicità realizzata dall'interveniente e da Blumarine in occasione delle ultime creazioni di moda, dove l'immagine pubblicitaria prescelta risultava fondata sull'uso dell'espressione «perla», e nel manifesto promozionale appariva la dicitura «perla chic»;

– da tutti questi elementi si potrebbe chiaramente delineare la contraffazione del marchio LA PERLA e la persistente e intenzionale attività tendente alla confusione posta in essere dall'interveniente, che approfittando chiaramente della notorietà del marchio LA PERLA nel mondo della moda ha proposto alcuni capi con il marchio NIMEI LA PERLA (in realtà registrato come NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), ingenerando confusione sia negli addetti ai lavori sia, a maggior ragione, nel pubblico dei consumatori.

**39.** Occorre esaminare, in primo luogo, se la prima ricorrente sia giunta a dimostrare l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio la PERLA.

**40.** Quanto alla nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore», detto anche «parassitismo» e «free riding», tale nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio anteriore, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del marchio posteriore identico o simile. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio anteriore o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal marchio posteriore identico o simile, sussiste un palese sfruttamento nel tentativo di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., cit., punto 41).

**41.** Si deve precisare che il vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore può rivelarsi indebito anche quando l'uso del marchio posteriore identico o simile non arreca pregiudizio né al carattere distintivo né alla notorietà del marchio anteriore o, più in generale, al titolare di quest'ultimo (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., cit., punto 43).

**42.** Al fine di determinare se l'uso del marchio posteriore tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali figurano, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio anteriore, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione. Inoltre, 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 segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (v., in tal senso e per analogia, citate sentenze Intel Corporation, punti 67-69, e L'Oréal e a., punto 44).

**43.** Si deve peraltro osservare che, nell'ambito di una siffatta valutazione complessiva, può parimenti essere presa in considerazione, eventualmente, l'esistenza di un rischio di diluizione o di offuscamento del marchio anteriore (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., cit., punto 45).

**44.** Quando un terzo tenta, mediante l'uso di un marchio simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., cit., punto 49).

**45.** Infatti, secondo la giurisprudenza, l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest'ultimo. Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un marchio che presenta elementi simili a quelli di un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale

effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., cit., punto 50).

**46.** Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che la prima ricorrente non fosse riuscita a dimostrare tale violazione. Essa ha fatto riferimento a un bikini di perle disegnato dallo stilista Lorenzo Riva, con il marchio NIMEI LA PERLA, presentato nelle più importanti sfilate di moda e al quale è stato dato risalto dalla stampa specializzata, nonché a un «twin set» bordato ai polsi di perle e a un «golf-gioiello» realizzato da NIMEI LA PERLA per Blumarine. Orbene, essa osserva che l'utilizzazione del marchio NIMEI LA PERLA per costumi da bagno o per altri articoli di abbigliamento della classe 25 non è pertinente nel caso di specie, in quanto quest'ultimo verte sulla registrazione del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per articoli di gioielleria rientranti nella classe 14. In ogni caso, a suo giudizio, la menzione «la perla» su un bikini di perle, su un «golf-gioiello» con perle o su un «twin set» bordato ai polsi di perle sembra piuttosto descrittiva del materiale eccezionalmente utilizzato in questi articoli, vale a dire le perle.

**47.** Le ricorrenti contestano tali constatazioni della commissione di ricorso. Inoltre, esse ricordano che la divisione di annullamento aveva considerato che le argomentazioni e prove addotte dalla prima ricorrente provavano a sufficienza l'indebito vantaggio che l'uso del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC era in grado di trarre dalla notorietà del marchio la PERLA e che l'UAMI aveva considerato, nel controricorso presentato nell'ambito della causa T-137/05, che «l'analisi della terza condizione (...) – l'indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o il pregiudizio agli stessi – rende[va], ancora, ragione delle doglianze [della prima] ricorrente».

**48.** Nel controricorso, l'UAMI rileva che occorre valutare se l'uso del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per i prodotti per i quali è stato registrato possa consentire al suo titolare di trarre un vantaggio indebito dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio la PERLA. Le prove fornite dalla prima ricorrente riguarderebbero, al contrario, l'uso del marchio posteriore per prodotti che, per quanto decorati con perle, sarebbero capi d'abbigliamento, il che potrebbe eventualmente costituire un caso di contraffazione ma non un caso di sfruttamento della notorietà del marchio la PERLA.

**49.** L'interveniente rileva che la prima ricorrente non ha fornito alcuna prova afferente un rischio di sfruttamento parassitario del suo marchio o di un tentativo di trarre profitto dalla sua notorietà o dal suo carattere distintivo. In ogni caso, i fatti menzionati dalla prima ricorrente non riguarderebbero i prodotti della classe 14, contraddistinti dal marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

**50.** Dai documenti prodotti dalla prima ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento emerge che la stampa specializzata e i professionisti del settore hanno creduto che gli articoli presentati dal titolare del marchio posteriore con Lorenzo Riva e Blumarine, nel corso delle sfilate di moda, fossero da ricollegare alla prima ricorrente e che esistesse un rapporto commerciale tra le due società.

**51.** Ad esempio, per quanto riguarda la presentazione nel corso delle sfilate di moda di Milano, nel settembre 1999, di un bikini di perle, disegnato da Lorenzo Riva per conto dell'interveniente, si può leggere in un articolo apparso in un quotidiano nazionale: «Lorenzo Riva, del resto, non è da meno (...) gli sponsor Nimei e La Perla vanno in delirio (...)», laddove lo sponsor dell'avvenimento era l'interveniente, che aveva realizzato il bikini di perle con la collaborazione del sig. Riva. Inoltre, in un articolo del Corriere della Sera del 25 settembre 1999, sotto la foto si può leggere: «DI PERLE Prezzo al pubblico: 2 miliardi. È il bikini di perle di Lorenzo Riva per La Perla». Per quanto riguarda il twin set, si può leggere, consultando un sito Internet ([www.margherita.net](http://www.margherita.net)), un articolo del 12 ottobre 2000 intitolato «Nimei – La Perla. Il punto di gioia. Nimei La Perla e Blumarine hanno presentato il BluVIP (Very Important Pearls)».

**52.** Indubbiamente, non si trattava di fattispecie relative soltanto a perle, ma a un bikini di perle disegnato dallo stilista Lorenzo Riva, recante il marchio NIMEI LA PERLA, a un twin set bordato ai polsi di perle e a un golf-gioiello realizzato dalla NIMEI LA PERLA per Blumarine. Quindi, tutti questi capi di abbigliamento, in realtà includevano, come elemento essenziale, le perle, per le quali il marchio posteriore era effettivamente registrato. Oltre a ciò, come emerge dal punto precedente, risulta che le perle costituissero veramente il «cuore» di tali prodotti. Di conseguenza, in tale contesto, gli argomenti dell'UAMI e dell'interveniente (v. supra punti 48 e 49) non possono essere accolti.

**53.** Inoltre, l'impressione che emerge altresì dalla pubblicità dell'interveniente, che sembra legata, piuttosto, ai prodotti di gioielleria e, in particolare, alle perle, è che esista un nesso o una relazione tra «Nimei» e «La Perla».

**54.** Considerate tali circostanze, non può escludersi una violazione o un rischio di violazione. Come è stato precedentemente constatato, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ma deve dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, cit., punto 38).

**55.** In conclusione, al fine di stabilire se l'uso del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC abbia consentito al suo titolare di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio la PERLA, si deve effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

**56.** A questo proposito si deve rammentare, in primo luogo, che il Tribunale ha già constatato nella sua sentenza (v. supra punto 36) come non sia contestato che il marchio la PERLA gode di una notorietà per la biancheria intima e i costumi da bagno, che esiste un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto e che i prodotti contraddistinti dal marchio la PERLA, ossia capi di abbigliamento femminile, e quelli contraddistinti dal marchio posteriore, vale a dire le perle, appartenevano a segmenti di mercato vicini. Per quanto riguarda, in particolare, la notorietà, si deve aggiungere che quest'ultima può anche essere considerata molto elevata.

**57.** Occorre inoltre tener conto del fatto che le perle possono essere utilizzate nella produzione di costumi da bagno e di altri articoli di abbigliamento femminile, secondo quanto emerge dai documenti prodotti dalla prima ricorrente dinanzi all'UAMI. Non è da escludersi che i consumatori di articoli di gioielleria e, in particolare, di perle conoscano la biancheria intima e i costumi da bagno immessi in commercio dalla ricorrente. Peraltro, anche se per dimostrare che il marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore non è richiesto un rischio di confusione tra i due marchi, un tale rischio è provato nel caso di specie per quanto riguarda i prodotti affini ai costumi da bagno e alla biancheria intima contraddistinti dal marchio la PERLA, vale a dire i bikini, i «twin set» e i golf, tutti decorati con perle, anche se tali capi di per sé non sono contraddistinti dal marchio posteriore.

**58.** Da quanto precede risulta che la prima ricorrente ha presentato, dinanzi all'UAMI, la prova del fatto che il titolare del marchio posteriore traesse indebitamente vantaggio dal marchio la PERLA o che, almeno, vi fosse il serio rischio che una siffatta violazione si verificasse in futuro.

**59.** Resta ancora da accertare se l'uso del marchio posteriore si fondi, nel caso di specie, su un giusto motivo.

**60.** Come è già stato constatato supra al punto 34, quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza di una violazione effettiva ed attuale del suo marchio o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio.

**61.** Nella presente fattispecie, l'interveniente ha rilevato, nel contesto del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, che il giusto motivo per utilizzare i termini «la perla» esisteva ed era palese: si trattava di gioielli realizzati con perle, ed il motivo era dato sia dalla necessità sia dalla volontà di indicare il nome comune della materia con cui sono realizzati i gioielli.

**62.** Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, non essendo stato provato che il marchio posteriore possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio la PERLA o recare pregiudizio agli stessi, essa non era tenuta a pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di uso senza giusto motivo del marchio posteriore.

**63.** Le ricorrenti ricordano che la divisione di annullamento aveva considerato che il motivo invocato dall'interveniente non fosse sufficiente per giustificare l'uso e che, parimenti, l'UAMI aveva osservato, nel contesto della causa T-137/05, che l'interveniente «[non aveva] saputo offrire valide motivazioni in sede amministrativa al fine di giustificare l'uso in questione, in tal modo integrando l'ulteriore presupposto per l'applicazione della tutela ultramerceologica».

**64.** Nell'ambito del presente procedimento dinanzi al Tribunale, l'UAMI e l'interveniente non hanno presentato argomenti in risposta a quelli delle ricorrenti in merito al giusto motivo.

**65.** Occorre osservare che il motivo invocato dall'interveniente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI non è sufficiente per giustificare l'uso. A tale riguardo, si deve parimenti rilevare che l'interveniente non ha neppure tentato di fornire altre giustificazioni dinanzi al Tribunale.

**66.** Infine, per quanto riguarda la decisione del Tribunale di Modena, invocata dall'interveniente per dimostrare che gli episodi dedotti dalle ricorrenti non sarebbero imputabili all'interveniente, è sufficiente ricordare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e volto a perseguire obiettivi che gli sono propri, e che la sua applicazione è indipendente da qualsiasi sistema nazionale [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, *Messe München/UAMI (electronica)*, Racc. pag. II-3829, punto 47, e 23 settembre 2009, causa T-409/07, *Cohausz/UAMI – Izquierdo Faces (acopat)*, non pubblicata nella Raccolta, punto 71]. In ogni caso, tale decisione è stata oggetto d'impugnazione da parte delle ricorrenti e, pertanto, non è ancora definitiva. Inoltre, essa verte sull'accertamento della contraffazione del marchio la PERLA e della concorrenza sleale dell'interveniente e non su una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di una disposizione analoga all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

**67.** In tale contesto, è dimostrato che l'interveniente ha tentato, mediante l'uso di un marchio analogo al marchio la PERLA, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di giovare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare lo sforzo commerciale effettuato dalle ricorrenti per creare e mantenere l'immagine di detto marchio. Pertanto, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dalla notorietà del marchio la PERLA (v., in tal senso e per analogia, sentenza *L'Oréal e a., cit.*, punto 49). Inoltre, tale uso è stato effettuato senza giusto motivo. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza menzionata supra al punto 28, non è necessario pronunciarsi sull'esistenza di un'altra delle violazioni cui si fa riferimento supra ai punti 31 e 32.

**68.** Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità delle censure presentate nella replica (v. supra, punti 25 e 26), si deve constatare che la commissione di ricorso ha commesso un errore nell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

**69.** Atteso che la commissione di ricorso ha già dichiarato la nullità del marchio posteriore per tutti i prodotti ad eccezione delle perle, si deve annullare la decisione impugnata esclusivamente nei limiti in cui la domanda di nullità è stata respinta, e la validità del marchio NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC confermata, per le perle. Infatti, ove una decisione di una commissione di ricorso accolga le richieste di una parte interessata, quest'ultima non è legittimata a presentare un ricorso dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha accolto, nel dispositivo della decisione impugnata, la domanda di nullità, le ricorrenti non possono più contestarla [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 14 luglio 2009, causa T-300/08, *Hoo Hing/OHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)*, non pubblicata nella Raccolta, punti 26 e 27].

**70.** A questo proposito, si deve rammentare che, dal momento che le varie cause di nullità conducono esattamente al medesimo risultato, basta che una di queste sia fondata perché si accolga una domanda di nullità. Inoltre, quando la commissione di ricorso ritiene che una delle cause di nullità invocate dal richiedente la dichiarazione di nullità sia fondata, ma decide di esaminare e, all'occorrenza, di respingere le altre cause di nullità invocate, tale parte della motivazione della sua decisione non costituisce il fondamento necessario del dispositivo che accoglie la domanda di nullità, il quale si basa, in modo sufficiente, sulla causa di nullità che è stata accolta (v., in tal senso, ordinanza Golden Elephant Brand, cit., punti 31 e 35).

**71.** Alla luce di quanto precede, non occorre pronunciarsi sulla domanda di riforma della decisione impugnata, presentata nel contesto del primo capo della domanda, né sui capi delle domande presentate in subordine, né sugli altri motivi.

#### Sulle spese

**72.** 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. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

**73.** Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per ragioni eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

**74.** Infine, ai sensi dell'art. 87, n. 4, ultimo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.

**75.** Nel caso di specie, le ricorrenti, l'UAMI e l'interveniente sono risultati parzialmente soccombenti, nei limiti in cui la decisione impugnata è parzialmente annullata.

**76.** Nelle circostanze nel caso di specie, si deve condannare l'UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, il 90% delle spese delle ricorrenti dinanzi al Tribunale e tutte le spese della prima ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. Le ricorrenti supporteranno il 10% delle loro spese dinanzi al Tribunale. L'interveniente supporterà le proprie spese.

**P.Q.M.,**

**IL TRIBUNALE (Prima Sezione)**

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 novembre 2007 (procedimento R 537/2004-2) è annullata nella parte in cui l'UAMI ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità e condannato la Nute Partecipazioni SpA a sopportare le proprie spese.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché il 90% delle spese della Nute Partecipazioni e della La Perla Srl dinanzi al Tribunale nonché tutte le spese della Nute Partecipazioni dinanzi alla commissione di ricorso.

4) La Nute Partecipazioni e la La Perla supporteranno il 10% delle proprie spese dinanzi al Tribunale.

5) La Worldgem Brands Srl supporterà le proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2010.