

Causa C-234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

contro

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

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Registrazione del marchio BAINBRIDGE — Opposizione del titolare di marchi nazionali anteriori aventi tutti in comune la componente “Bridge” — Rigetto dell'opposizione — Famiglia di marchi — Prova dell'uso — Nozione di “marchi difensivi”»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate il 29 marzo 2007 I - 7336

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 settembre 2007 I - 7367

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di marchi anteriori identici o simili registrati per prodotti o servizi identici o simili*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di marchi anteriori identici o simili registrati per prodotti o servizi identici o simili*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 15, n. 2, lett. a)]
4. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43, nn. 2 e 3, e 56, n. 2)

1. Nel valutare il rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la valutazione di un'eventuale somiglianza fonetica è solo uno degli elementi rilevanti nell'ambito della valutazione globale. Pertanto, non si può necessariamente dedurre la sussistenza di un rischio di confusione una volta dimostrata soltanto la somiglianza fonetica tra due segni.

base di un confronto fra i due marchi come gli stessi sono stati registrati, ciò non vale nel caso in cui l'opposizione si fondi sull'esistenza di più marchi aventi caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima «famiglia» o «serie» di marchi.

(v. punti 35-37)

Infatti, in presenza di una «famiglia» o «serie» di marchi, il rischio di confusione deriva dalla possibilità che il consumatore s'inganni circa la provenienza o l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritenga, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi.

2. Se è vero che, in caso di opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario fondata sull'esistenza di un solo marchio anteriore non ancora soggetto all'obbligo di uso, la valutazione del rischio di confusione si compie sulla

Non ci si può aspettare che, in mancanza di uso di un numero sufficiente di

marchi in grado di costituire una famiglia o una serie, un consumatore indivi-
 dui un elemento comune in tale famiglia
 o serie di marchi e/o associ a tale
 famiglia o serie un altro marchio conte-
 nente il medesimo elemento comune.
 Pertanto, affinché esista un rischio che il
 pubblico si inganni circa l'appartenenza
 ad una «famiglia» o «serie» del marchio
 richiesto, i marchi anteriori facenti parte
 di tale «famiglia» o «serie» devono
 essere presenti sul mercato.

(v. punti 62-64)

3. Se è vero che le disposizioni dell'art. 15,
 nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento
 n. 40/94 sul marchio comunitario con-
 sentono di ritenere un marchio regi-
 strato come utilizzato dal momento in
 cui si fornisce la prova dell'uso di tale
 marchio in una forma leggermente
 differente da quella della registrazione,
 le stesse non consentono di estendere,
 attraverso la prova dell'uso, la tutela di
 cui beneficia un marchio registrato ad
 un altro marchio registrato il cui uso
 non è stato dimostrato, adducendo la
 motivazione che tale ultimo marchio
 sarebbe solo una leggera variante del
 primo.

(v. punto 86)

4. A questo proposito, il titolare di una
 registrazione nazionale che si oppone a
 una domanda di registrazione di un
 marchio comunitario non può invocare,
 per sottrarsi all'onere della prova del-
 l'uso effettivo del suo marchio anteriore
 o dell'esistenza di legittime ragioni per il
 mancato uso, che gli incombe ai sensi
 dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento
 n. 40/94 sul marchio comunitario, una
 norma nazionale che consente il depo-
 sito come marchi di segni destinati a non
 essere utilizzati in commercio, in quanto
 aventi funzione meramente difensiva di
 un diverso segno oggetto di sfrutta-
 mento commerciale. Infatti, il concetto
 di «legittime ragioni» contenuto nel-
 l'art. 43 del regolamento n. 40/94 si
 riferisce, in sostanza, a circostanze
 esterne al titolare del marchio che
 impediscono l'uso dello stesso, e non
 ad una normativa nazionale che con-
 senta un'eccezione alla regola della
 decadenza del marchio per mancato
 uso quinquennale, quand'anche tale
 mancato uso derivi dalla volontà del
 titolare di detto marchio. La tesi secondo
 la quale il titolare di una registrazione
 nazionale che si oppone a una domanda
 di registrazione del marchio comunitario
 potrebbe far valere un marchio anteriore
 il cui uso non è stato dimostrato in
 quanto lo stesso costituisce, in forza di
 una norma nazionale, un marchio difen-
 sivo non è dunque compatibile con
 l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento
 n. 40/94.

(v. punti 100-103)