

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

23 febbraio 2006\*

Nella causa T-194/03,

**Il Ponte Finanziaria SpA**, con sede in Scandicci, rappresentata dagli avv.ti P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina e M. Boletto,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dai sigg. M. Buffolo e O. Montalto, in qualità di agenti,

convenuto,

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

\* Lingua processuale: l'italiano.

**Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl**, con sede in Numana, rappresentata dall'avv. D. Marchi,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 marzo 2003 (procedimento R 1015/2001-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra le società Il Ponte Finanziaria SpA e Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig. ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2003,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2003,

a seguito dell'udienza del 26 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Contesto normativo**

- <sup>1</sup> L'art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1), sul marchio comunitario, come modificato, prevede:

«1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

(...».

2 L'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 è così formulato:

«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

3 La regola 22, «Prova dell'utilizzazione», nn. 1-3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), prevede quanto segue:

«1. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento, l'opponente deve dimostrare l'utilizzazione o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l'Ufficio invita l'opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l'Ufficio rigetta l'opposizione.

2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla [estensione] e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.

3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento».

### **Fatti della controversia**

- 4 Il 24 settembre 1998 la società Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (in prosieguo: l'«*interveniente*») presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda per la registrazione di un marchio comunitario, ai sensi del regolamento n. 40/94.
  
- 5 Il marchio di cui era chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



- 6 I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 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 corrispondono alle descrizione seguente:
- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».
- 7 La domanda veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 47 del 14 giugno 1999.
- 8 Il 7 settembre 1999 la società Il Ponte Finanziaria SpA (in prosieguo: la «ricorrente») si opponeva alla registrazione del marchio richiesto adducendo i motivi previsti dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

9 L'opposizione si basava sulle seguenti registrazioni nazionali anteriori:

- registrazione italiana n. 370836, con effetto a far data dall'11 maggio 1979, per i prodotti corrispondenti alla definizione «generi di abbigliamento», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito riprodotto:

Bridge

- registrazione italiana n. 704338, con effetto a far data dal 15 luglio 1964, per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito riprodotto:



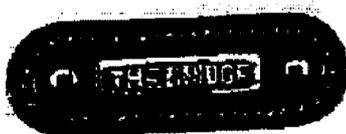
- registrazione italiana n. 606709, con effetto a far data dal 22 ottobre 1990, per i prodotti corrispondenti alla definizione «calze e cravatte», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito riprodotto:



- registrazione italiana n. 593651, con effetto a far data dal 12 giugno 1990, per i prodotti corrispondenti alla definizione «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito riprodotto:



- registrazione italiana n. 642952, con effetto a far data dal 14 giugno 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno denominativo THE BRIDGE;
  
- registrazione italiana n. 704372, con effetto a far data dal 22 giugno 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno tridimensionale di seguito riprodotto:



- registrazione italiana n. 633349, con effetto a far data dal 22 giugno 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno tridimensionale di seguito riprodotto:



- registrazione italiana n. 710102, con effetto a far data dal 7 dicembre 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno denominativo FOOTBRIDGE;
  
- registrazione italiana n. 721569, con effetto a far data dal 28 febbraio 1996, per i prodotti corrispondenti alla definizione «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito riprodotto:



- registrazione italiana n. 630763, con effetto a far data dal 24 dicembre 1991, per i prodotti corrispondenti alla definizione «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno denominativo OVER THE BRIDGE;

— registrazione italiana n. 642953, con effetto a far data dal 26 ottobre 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, del segno denominativo THE BRIDGE.

10 Con decisione 15 novembre 2001, la divisione di opposizione dell'UAMI respingeva l'opposizione, considerando che, nonostante le interconnessioni tra il grado di affinità dei prodotti e il grado di similitudine dei segni in conflitto, un rischio di confusione tra questi ultimi, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poteva essere ragionevolmente escluso considerate le loro differenze sotto il profilo fonetico e visuale.

11 In data 3 dicembre 2001 la ricorrente presentava ricorso all'UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.

12 Con decisione 17 marzo 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso. Essa innanzi tutto estrometteva dalla sua valutazione le registrazioni anteriori nn. 370836, 704338, 606709 e 593651, perché l'uso dei marchi corrispondenti non era stato provato (decisione impugnata, punti 12 e 13). Essa escludeva altresì la registrazione anteriore n. 642952, perché l'opponente non aveva fornito prove sufficienti dell'uso del marchio corrispondente (decisione impugnata, punto 14). La commissione di ricorso confrontava poi gli altri sei marchi anteriori, coperti dalle registrazioni nn. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953, con il marchio richiesto, e concludeva nel senso dell'inesistenza di somiglianze concettuali, visive e fonetiche tra essi (decisione impugnata, punti 16 e segg.). Escludeva pertanto ogni rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, negando rilevanza nella fattispecie al principio d'interdipendenza tra somiglianza dei prodotti e somiglianza dei segni, data l'assenza tra detti marchi di un quantum di somiglianza, necessario a giustificare l'applicazione di tale principio (decisione impugnata, punto 25).

## **Conclusioni delle parti**

13 Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
  
- ingiungere all'UAMI di respingere la domanda di registrazione proposta dall'interveniente;
  
- condannare l'UAMI alle spese.

14 All'udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo capo delle sue conclusioni, dichiarazione di cui si è preso atto nel verbale dell'udienza.

15 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
  
- condannare la ricorrente alle spese.

**In diritto**

- 16 Le censure mosse dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento possono essere raggruppate in due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, alla violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), e dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché alla violazione della regola 22 del regolamento n. 2868/95.

*Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), e dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché alla violazione della regola 22 del regolamento n. 2868/95*

**Argomenti delle parti**

- 17 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nel fondare la sua valutazione relativa al rischio di confusione unicamente sui marchi anteriori THE BRIDGE e THE BRIDGE WAYFARER, escludendo gli altri marchi di cui la ricorrente è titolare e negando all'insieme dei marchi anteriori la tutela specifica che spetta ai «marchi seriali». La ricorrente rileva che i marchi anteriori non considerati dalla commissione di ricorso sono stati registrati meno di cinque anni prima del deposito dell'opposizione, e che essi sono pertanto sottratti all'onere di utilizzazione ai sensi dell'art. 43 del regolamento n. 40/94. I detti marchi anteriori avrebbero dunque dovuto essere presi in considerazione dalla commissione di ricorso per il solo fatto di essere stati registrati.
- 18 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso, nel valutare il rischio di confusione senza prendere in considerazione il marchio denominativo THE BRIDGE per la classe 25, coperto dalla registrazione n. 642952, non

ritenendone sufficientemente provato l'uso, ha violato la regola 22 del regolamento n. 2868/95. La ricorrente fa notare, a tale proposito, che la citata regola include anche i cataloghi e le inserzioni pubblicitarie tra gli elementi di prova che possono essere prodotti per dimostrare l'utilizzazione di un marchio. Ebbene, per dimostrare l'uso concreto ed effettivo del detto marchio, la ricorrente avrebbe prodotto dinanzi alla commissione di ricorso, in ottemperanza alla regola citata, numerose inserzioni pubblicitarie, oltre che i suoi cataloghi. Tali elementi di prova sarebbero stati a torto considerati insufficienti dalla commissione di ricorso. Ad ogni buon conto, la ricorrente ha prodotto dinanzi al Tribunale ulteriori documenti relativi all'uso del detto marchio.

- 19 In terzo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato non prendendo in considerazione, nella sua valutazione del rischio di confusione, i marchi figurativi anteriori coperti dalle registrazioni nn. 370836, 704338, 606709 e 593651, ritenendo che il loro utilizzo non fosse stato dimostrato. Secondo la ricorrente, tali marchi anteriori devono essere qualificati come «marchi difensivi» ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato (in prosieguo: la legge italiana sui marchi), e, in quanto tali, esclusi, ai sensi dell'art. 42, quarto comma, della detta legge, dalla decadenza per mancata utilizzazione. La ricorrente ricorda che i marchi cosiddetti «difensivi» hanno l'obiettivo di ampliare l'ambito di tutela del marchio principale contro il rischio di confusione, consentendo al loro titolare di opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile a questi ultimi, anche se esso, di per sé, non presenta una somiglianza tale con il marchio principale da poter implicare un rischio di confusione. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i marchi anteriori citati non costituissero «marchi difensivi», in quanto non registrati contemporaneamente o successivamente al marchio anteriore principale. A tale proposito, la ricorrente osserva, da un lato, che la commissione di ricorso ha tralasciato di considerare la circostanza che la ricorrente ha ottenuto la cessione, da parte di terzi, delle registrazioni nn. 704338 e 607909 precisamente allo scopo di utilizzarle come «marchi difensivi», e, dall'altro, che le registrazioni dell'insieme dei marchi di cui la ricorrente invoca il carattere difensivo sono, in ogni caso, successive sia alla registrazione italiana del marchio THE BRIDGE MADE IN ITALY, risalente al 1975, su cui non è stata basata l'opposizione, sia all'uso effettivo del marchio anteriore THE BRIDGE, che risale agli anni 70.

- 20 Infine, per quanto riguarda, in particolare, la registrazione n. 370836, la ricorrente sostiene che le prove dell'utilizzazione del marchio anteriore THE BRIDGE devono essere considerate idonee a dimostrare anche l'uso del marchio anteriore coperto da tale registrazione, che si differenzia dal marchio THE BRIDGE unicamente per una variazione trascurabile. A tale proposito la ricorrente ricorda che, conformemente all'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l'impiego di un marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato è considerata come uso di tale marchio. È dunque in violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 che, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha ommesso di prendere in considerazione, nella valutazione del rischio di confusione, il marchio anteriore BRIDGE, ritenendo che il suo uso non fosse stato provato.
- 21 Quanto alla prima censura della ricorrente, l'UAMI replica che, per potersi avvalere della nozione di «marchi seriali», la ricorrente avrebbe dovuto provare l'uso di tutti i suoi marchi, cosa che non ha fatto.
- 22 Quanto al secondo addebito, l'UAMI ribatte che la commissione di ricorso ha correttamente valutato i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente, ritenendoli insufficienti per provare l'uso del marchio denominativo THE BRIDGE registrato con il n. 642952.
- 23 Per quanto infine riguarda la terza censura della ricorrente, l'UAMI rileva che dall'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 risulta che l'uso del marchio anteriore è condizione necessaria affinché possa essere accolta l'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario più recente. L'UAMI osserva anche che la tutela del «marchio difensivo» non è prevista dalla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e che il suo riconoscimento non è compatibile con la normativa comunitaria in materia di marchi.

- 24 In primo luogo, l'interveniente rileva che la ricorrente, per sostenere la sua tesi secondo la quale essa è titolare di «marchi seriali», avrebbe dovuto dimostrare l'uso di tutti i suoi marchi.
- 25 In secondo luogo, l'interveniente sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente escluso dalla sua valutazione il marchio anteriore THE BRIDGE protetto con la registrazione n. 642952. A tale riguardo essa sostiene che le informazioni relative ad articoli contrassegnati da un marchio, contenute in cataloghi o in annunci pubblicitari, non dicono nulla, di per sé, sull'importanza quantitativa dell'uso di tale marchio, dovendo essere integrate da altri documenti che dimostrino una diffusione ampia ed importante del marchio nel territorio interessato. Nel caso specifico la commissione di ricorso ha verosimilmente, secondo l'interveniente, tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva prodotto un solo catalogo autunno/inverno 1994-1995, ed alcune inserzioni pubblicitarie del 1995, il che l'ha ragionevolmente condotta a ritenere che il marchio in questione avesse fatto oggetto di un uso puramente simbolico.
- 26 Per quanto infine riguarda la censura della ricorrente relativa alla mancata considerazione dei suoi «marchi difensivi», l'interveniente ribatte che l'ampliamento della protezione di un marchio mediante «marchi difensivi» presuppone l'esistenza di un marchio principale, di modo che, per poter essere ritenuto «difensivo», un marchio deve essere depositato insieme o successivamente a quello principale, e non ad una data precedente. L'interveniente osserva anche, da un lato, che le registrazioni anteriori nn. 370836 e 704338 sono state ottenute per prodotti rientranti nella classe 25, mentre l'oggetto principale dell'attività della ricorrente è costituito da prodotti della classe 18, e, dall'altro, che i «marchi difensivi» devono, in

generale, presentare soltanto leggere variazioni rispetto al marchio principale: i marchi anteriori che la ricorrente afferma essere «difensivi», invece, differiscono in modo rilevante dal marchio anteriore principale THE BRIDGE.

## Giudizio del Tribunale

27 Per quanto riguarda la prima censura della ricorrente, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene quest'ultima, la commissione di ricorso ha fondato la sua valutazione del rischio di confusione sul confronto tra il marchio richiesto e i sei marchi anteriori corrispondenti alle registrazioni nn. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953. Al punto 11 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha espressamente affermato che i detti marchi anteriori erano sottratti alla prova dell'uso a norma dell'art. 43 del regolamento n. 40/94, dato che il periodo quinquennale dalla loro registrazione, previsto da tale disposizione, non era ancora scaduto. Essa ha pertanto concluso che i sei citati marchi dovevano essere presi in considerazione per valutare se esistesse un rischio di confusione con il marchio richiesto, in relazione a tutti i prodotti per i quali erano stati registrati. Tale conclusione è stata confermata al punto 15 della decisione impugnata.

28 È solo al momento di analizzare l'argomento della ricorrente secondo cui i marchi anteriori dovevano essere considerati come appartenenti ad una «famiglia di marchi» e quindi beneficiare, a tale titolo, di una protezione ampliata, che la commissione di ricorso ha constatato, in base alla valutazione degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, che i vari prodotti venduti da quest'ultima «[venivano] quasi tutti pubblicizzati e commercializzati sotto il marchio "THE BRIDGE" e, per una piccola parte, con il segno figurativo "THE BRIDGE WAYFARER"», e che pertanto il consumatore italiano entrava in contatto unicamente con i due marchi anteriori indicati (punto 22 della decisione impugnata). Fondandosi su tale constatazione, la commissione di ricorso ha concluso che la protezione ampliata invocata dalla ricorrente, connessa all'esistenza di un'asserita «famiglia di marchi»,

non era giustificata nel caso di specie, poiché la sola registrazione di numerosi marchi, non seguita dall'utilizzo in commercio di questi ultimi, non bastava a configurare una tale nozione.

- 29 La censura in questione è in realtà diretta a contestare tale conclusione della commissione di ricorso e la constatazione sulla quale quest'ultima si fonda. Poiché mette in causa talune valutazioni della commissione di ricorso effettuate in sede di analisi nel merito dell'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, tale censura dovrà essere esaminata nell'ambito dell'analisi del motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 30 Con la sua seconda censura, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, nel valutare il rischio di confusione senza prendere in considerazione il marchio denominativo THE BRIDGE per la classe 25, coperto dalla registrazione n. 642952, non ritenendone sufficientemente provato l'uso, ha violato la regola 22 del regolamento n. 2868/95.
- 31 Secondo l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con il n. 3 del medesimo articolo, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio nazionale anteriore è stato seriamente utilizzato nello Stato membro in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. Ai termini della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, «[I]e informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla [estensione] e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione». In forza del n. 3 della citata regola, i cataloghi e le inserzioni nei giornali rientrano tra gli elementi di prova che possono essere prodotti per dimostrare l'utilizzazione.

- 32 Si deve rilevare che un uso serio del marchio presuppone la sua utilizzazione effettiva sul mercato interessato ai fini dell'identificazione di prodotti o di servizi. Così, si deve ritenere che non integri uso serio un'utilizzazione minima e insufficiente per considerare che un dato marchio è realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato. In proposito, anche se il titolare ha l'intenzione di utilizzare in maniera effettiva il suo marchio, ove quest'ultimo non sia obiettivamente presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, di guisa che esso non possa essere percepito dai consumatori come un'indicazione dell'origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione del marchio [sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI — Harrison (HIWATT), Racc. pag. II-5233, punto 36, e 9 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Racc. pag. II-2789, punto 35].
- 33 Nel caso di specie, la ricorrente doveva dimostrare l'utilizzazione in Italia del marchio denominativo THE BRIDGE, registrato per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», appartenenti alla classe 25. Inoltre, tale prova doveva essere fornita per il periodo quinquennale precedente alla pubblicazione della domanda di marchio, ossia per il periodo 14 giugno 1994 - 14 giugno 1999.
- 34 Dall'analisi della documentazione contenuta nel fascicolo dell'UAMI trasmesso al Tribunale risulta che le uniche prove fornite dalla ricorrente relative all'utilizzazione del marchio denominativo anteriore THE BRIDGE per gli articoli della classe 25 sono costituite da un catalogo autunno-inverno 1994/1995 e da inserzioni pubblicitarie effettuate nel 1995. Gli altri cataloghi prodotti dalla ricorrente sono privi di data.
- 35 Occorre osservare che le prove apportate dalla ricorrente sono molto limitate per quanto riguarda il 1994 e inesistenti per gli anni 1996-1999.

- 36 Ciò premesso, occorre considerare che le prove prodotte dalla ricorrente, a prescindere dalla loro idoneità a fornire elementi relativi all'importanza quantitativa dell'uso del marchio controverso, non dimostrano che quest'ultimo sia stato presente sul mercato italiano in maniera costante, per i prodotti per i quali è stato registrato, nel corso del periodo quinquennale precedente la data di pubblicazione della domanda di marchio, contrariamente a quanto richiede l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con il n. 3 del medesimo articolo.
- 37 Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l'uso effettivo di detto marchio per i prodotti in questione non fosse stato dimostrato.
- 38 Peraltro, i documenti presentati dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili e pertanto non devono essere presi in considerazione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, il ricorso di cui esso viene investito mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte dinanzi ad esso per la prima volta [sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18; 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 67; 4 novembre 2003, causa T-85/02, Díaz/UAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II-4835, punto 46; 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI — Grotto (GAS STATION), Racc. pag. I-2939, punto 13, e 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. I-287, punto 20; v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punti 61 e 62, confermata con ordinanza della Corte 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993].

39 Da quanto precede discende che la seconda censura del motivo in esame deve essere respinta in quanto infondata.

40 Con la terza censura, in primo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato nell'escludere dalla sua valutazione relativa al rischio di confusione le registrazioni nn. 370836, 704338, 606709 e 593651, con la motivazione che l'uso dei marchi corrispondenti non era stato dimostrato. La ricorrente sostiene che i citati marchi sono «marchi difensivi», sottratti come tali alla prova dell'utilizzazione, conformemente alla legge italiana sui marchi.

41 Al punto 12 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, constatando che i quattro marchi anteriori citati non figuravano né nei cataloghi né nelle inserzioni pubblicitarie prodotti dalla ricorrente, ha concluso che la documentazione apportata nel corso del procedimento di opposizione era inidonea a provare la presenza sul mercato dei detti marchi. Al punto seguente, la commissione di ricorso ha respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale ai marchi controversi, trattandosi di «marchi difensivi», poteva giovare l'uso del marchio anteriore THE BRIDGE. A questo proposito ha innanzi tutto rilevato che i «marchi difensivi» sono di natura ausiliaria, essendo registrati non per essere usati in commercio, ma all'unico scopo di ampliare la sfera di protezione del marchio principale, e che dalla loro natura consegue logicamente che la loro registrazione deve essere posteriore o contestuale a quella del marchio principale. Essa ha poi constatato che le registrazioni dei quattro marchi in questione erano anteriori alla registrazione del marchio THE BRIDGE. Di conseguenza, ha concluso che i detti marchi non potevano essere considerati «marchi difensivi» e che, trattandosi di marchi di cui non era stato provato l'uso, essi dovevano essere estromessi dalla valutazione relativa all'esistenza di un rischio di confusione con il marchio richiesto.

42 Occorre rilevare che se in diritto italiano, l'art. 42, n. 4, della legge sui marchi prevede una deroga alla regola della decadenza del marchio per mancata utilizzazione quinquennale, sancita al n. 1 del medesimo articolo, qualora «il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi», l'istituto del « marchio difensivo » è invece sconosciuto al sistema di tutela del marchio comunitario.

43 A questo proposito si deve rilevare che, nell'economia del regolamento n. 40/94, l'uso effettivo di un segno nel commercio per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato rappresenta un presupposto essenziale affinché siano riconosciuti in capo al suo titolare i diritti esclusivi che costituiscono l'oggetto della tutela accordata ai marchi. Così, l'art. 15, n. 1, del regolamento n. 40/94 dispone che, «[s]e entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso». Secondo l'art. 50, n. 1, lett. a), il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione. L'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che l'opposizione a una domanda di marchio comunitario debba essere respinta se il titolare di un marchio anteriore, comunitario o nazionale, che ha fatto opposizione non adduce, su istanza del richiedente, la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità o nello Stato membro in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione. Una disposizione analoga è prevista all'art. 56, n. 2, del regolamento n. 40/94 nel caso di deposito di una domanda di decadenza o di nullità.

44 Il ruolo centrale che l'onere di utilizzazione del marchio riveste nel sistema del regolamento n. 40/94 è del resto confermato dal nono 'considerando' del detto regolamento, il quale enuncia che «è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».

45 Ne consegue che, le registrazioni cosiddette «difensive» non sono compatibili con il sistema di tutela del marchio comunitario voluto dal regolamento n. 40/94.

46 È vero che le disposizioni di tale regolamento che impongono al titolare di un marchio l'onere di utilizzarlo ovvero, nell'ambito dei procedimenti d'opposizione, di decadenza o di nullità, di apportare la prova del suo uso effettivo prevedono una deroga in base alla quale il titolare del marchio si sottrae alle conseguenze della mancata osservanza di tali oneri qualora sussistano «legittime ragioni» per il mancato uso. Tuttavia occorre considerare che la nozione di «legittime ragioni» che figura in tali disposizioni si riferisce a motivi che si fondano sull'esistenza di ostacoli all'utilizzazione del marchio o a situazioni in cui lo sfruttamento commerciale del medesimo si rivelerebbe, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, eccessivamente oneroso. Ostacoli del genere possono eventualmente derivare da una normativa nazionale che, per esempio, impone restrizioni alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio : una siffatta normativa può essere invocata come legittima ragione per il mancato uso del marchio. Il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di marchio comunitario, invece, non può invocare, per sottrarsi all'onere della prova che gli incombe in forza dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, una norma nazionale che, come l'art. 42, n. 4, della legge italiana sui marchi, consente il deposito come marchi di segni destinati a non essere utilizzati in commercio, in quanto svolgenti funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale. Infatti, come statuito al precedente punto 45, siffatte registrazioni non sono compatibili con la normativa sul marchio comunitario risultante dal regolamento n. 40/94, ed il loro riconoscimento a livello nazionale non può rappresentare una «legittima ragione», ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, di tale regolamento, per il mancato

uso di un marchio anteriore sul quale si fonda l'opposizione ad una domanda di marchio comunitario.

47 Per le ragioni che precedono, occorre quindi respingere la terza censura del motivo in esame nella parte in cui si fonda sul carattere asseritamente difensivo, ai sensi della legge italiana sui marchi, di taluni marchi anteriori estromessi dalla commissione di ricorso.

48 Nell'ambito della sua terza censura, in secondo luogo, la ricorrente sostiene che i numerosi elementi da essa prodotti nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI al fine di dimostrare l'utilizzazione del marchio anteriore THE BRIDGE sono idonei a provare anche l'uso effettivo del marchio protetto dalla registrazione n. 370836, il quale si differenzia dal marchio THE BRIDGE unicamente per variazioni trascurabili. A tale riguardo, la ricorrente rimanda sia all'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, secondo il quale l'utilizzazione di un marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato è considerato come uso di tale marchio, sia all'art. 42, n. 2, della legge italiana sui marchi, che contiene una disposizione analoga.

49 Tale argomento deve essere respinto.

50 Infatti, l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, cui si riferisce la ricorrente, riguarda il caso in cui un marchio registrato, nazionale o comunitario, è utilizzato in commercio in una forma leggermente differente rispetto a quella in cui è stata

effettuata la registrazione. Lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest'ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al suo scopo, l'ambito di applicazione *ratione materiae* di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di questo tipo, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede che l'obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell'utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio. L'art. 15, n. 2, lett. a), non consente invece al titolare di un marchio registrato di sottrarsi all'onere di utilizzazione di quest'ultimo invocando l'uso di un marchio simile oggetto di una distinta registrazione.

51 Nel caso di specie, la ricorrente cerca in realtà di provare l'uso del marchio protetto dalla registrazione n. 370836 facendo valere gli stessi elementi di prova prodotti dinanzi all'UAMI relativamente all'uso del marchio THE BRIDGE, protetto da registrazioni distinte. In tali circostanze, per le ragioni che sono state sopra esposte e senza che sia necessario accertare se il marchio oggetto della registrazione n. 370836 possa essere considerato complessivamente equivalente al marchio THE BRIDGE, occorre considerare che i presupposti per l'applicazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 non ricorrono nel caso di specie.

52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la terza censura del motivo in esame dev'essere respinta in quanto infondata.

53 Ne consegue che il motivo in esame deve essere interamente respinto.

*Sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

54 In primo luogo, la ricorrente osserva di essere titolare di numerosi marchi contenenti il termine «bridge», i quali costituiscono una «famiglia» di marchi, ovvero dei «marchi seriali». Tale circostanza, idonea ad accrescere il rischio di confusione tra i marchi controversi, sarebbe stata trascurata dalla commissione di ricorso sulla base di un'interpretazione errata delle disposizioni del regolamento n. 40/94 relative alla prova dell'uso dei marchi.

55 La ricorrente sostiene altresì che i marchi di cui essa è titolare sono marchi complessi, aventi tutti un termine in comune, il vocabolo inglese «bridge», accompagnato da altri elementi, denominativi o figurativi. Tutti gli elementi costitutivi dei citati marchi non avrebbero alcuna relazione con i prodotti che essi contrassegnano. Tali marchi possiederebbero pertanto un elevato carattere distintivo, rafforzato, per quanto riguarda il marchio denominativo THE BRIDGE, dall'uso massiccio che ne è stato fatto, e che sarebbe dimostrato dalla voluminosa documentazione prodotta dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. La ricorrente osserva che la giurisprudenza, sia italiana che comunitaria, riconosce ai marchi di questo tipo un'ampia tutela. A tale proposito la ricorrente ricorda che nella sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 18), la Corte ha affermato che «i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore».

- 56 La ricorrente osserva che tanto la divisione di opposizione quanto la commissione di ricorso hanno del resto ammesso che il marchio THE BRIDGE esprime un concetto che non presenta alcun legame con i prodotti per i quali esso è stato registrato e che, di conseguenza, esso è dotato di un carattere distintivo intrinseco. La commissione di ricorso avrebbe anche riconosciuto il carattere notorio del marchio THE BRIDGE, senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze circa la valutazione del rischio di confusione.
- 57 In secondo luogo, la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto, valutando il rischio di confusione, del principio dell'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti. Richiamando la giurisprudenza comunitaria, in particolare la sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191), essa sostiene che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, i quali devono essere considerati interdipendenti.
- 58 In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto tra i segni oggetto della controversia, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i marchi anteriori e quello di cui è stata chiesta la registrazione non fossero simili.
- 59 Per quanto riguarda il confronto dal punto di vista visivo, la ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, la presenza, nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione, a fianco dell'elemento denominativo «bainbridge», di un disegno che riproduce un rotolo di tela che si spiega fino ad assumere la forma della vela di un'imbarcazione non faccia che accrescere il rischio

di confusione fra tale marchio e i marchi figurativi anteriori, poiché anche questi ultimi sono composti da un elemento denominativo, contenente il termine «bridge», e da elementi grafici. Tale circostanza potrebbe far credere al pubblico che i prodotti caratterizzati dal marchio di cui è stata chiesta la registrazione provengano dalla ricorrente e costituiscano una linea di prodotti destinata in particolare agli amanti della vela e della nautica. Tale impressione sarebbe ulteriormente rafforzata dalla circostanza che l'elemento figurativo del marchio anteriore, protetto dalla registrazione n. 721569, riproduce il disegno di una rosa dei venti, simbolo nautico per eccellenza.

- 60 La ricorrente osserva anche che il marchio di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio figurativo anteriore oggetto della registrazione n. 370836 sono molto simili dal punto di vista grafico.
- 61 Quanto al confronto tra i segni dal punto di vista concettuale, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il consumatore medio italiano disponga di una conoscenza delle lingue straniere tale da permettergli di cogliere la pretesa differenza concettuale esistente tra i marchi in conflitto.
- 62 A tale proposito, la ricorrente sostiene che l'affermazione della commissione di ricorso, secondo la quale il citato consumatore è in grado di comprendere il significato del termine inglese «bridge», è erronea. Essa rileva che tale termine non ha alcuna assonanza con il termine italiano corrispondente, «ponte», e che il termine «bridge» è comunemente utilizzato, in italiano, per indicare un gioco di carte.
- 63 Peraltro, anche volendo ritenere corretta la conclusione secondo cui il termine inglese «bridge» è comprensibile per il consumatore medio italiano, essa avrebbe

comunque dovuto indurre la commissione di ricorso a riconoscere l'esistenza di una somiglianza tra i marchi in conflitto, visto che tutti contengono tale termine. Al contrario, la commissione di ricorso ha ritenuto che il consumatore medio italiano, benché in grado di comprendere il significato del termine «bridge» quando questo figura nei marchi della ricorrente, non sia in grado di riconoscere il medesimo termine nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione, poiché utilizzato in tale sede congiuntamente ad un altro termine, «bain», privo di significato in inglese, con il risultato che tale ultimo marchio si presenterebbe al pubblico interessato come un insieme strettamente omogeneo, senza alcun significato evidente.

64 La ricorrente contesta tale valutazione, aggiungendo che, se il consumatore medio italiano ha, come sostiene la commissione di ricorso, una conoscenza delle lingue straniere sufficiente a permettergli di cogliere il significato del termine inglese «bridge», egli sarà altresì in grado di comprendere, nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione, il termine francese «bain», e sarà quindi portato a scindere il termine «bainbridge» in due parole. Essa ritiene non verosimile la tesi dell'interveniente, secondo la quale il citato consumatore percepirà il marchio di cui è stata chiesta la registrazione come un cognome o come un'indicazione geografica.

65 Secondo la ricorrente, il consumatore medio italiano non comprenderà probabilmente alcuno dei termini stranieri che compongono i marchi in conflitto, oppure riconoscerà unicamente il termine «bridge», che egli identificherà in tutti i marchi in esame. In entrambi i casi, il rischio di confusione sarebbe evidente. A sostegno delle proprie affermazioni la ricorrente invoca numerose decisioni dell'UAMI nelle quali l'esistenza di un rischio di confusione è stata affermata senza fare alcun riferimento alla circostanza che il significato dei marchi esaminati fosse o non fosse intelligibile per il consumatore interessato.

66 La ricorrente richiama infine svariate decisioni, pronunciate nell'ambito di procedimenti che presentavano forti analogie con la presente fattispecie, nelle quali gli organi dell'UAMI hanno riconosciuto l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

67 L'UAMI giudica corretta la valutazione della commissione di ricorso.

68 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'affermazione della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della circostanza che essa è titolare di una serie di marchi accomunati dall'elemento «bridge», l'UAMI ricorda che la normativa comunitaria non riconosce alcuna protezione giuridica astratta ai «marchi seriali» e che, nel valutare l'eventuale rischio di confusione con il marchio comunitario richiesto, ciascun segno anteriore deve essere preso in considerazione isolatamente. Nell'ambito di tale valutazione, dunque, la nozione di «marchi seriali» non acquisterebbe rilevanza se non nel caso in cui il consumatore interessato abbia effettivamente avuto contatto con ciascuno dei marchi anteriori, di cui sia stato fatto effettivamente uso, di modo che egli ne ricavi l'impressione che esista tra gli stessi un legame tale da ricondurli tutti ad un'unica origine. Di conseguenza, il concetto di «marchi seriali» o di «famiglia di marchi» non avrebbe rilievo se non in presenza di un uso effettivo di ciascuno dei marchi.

69 Quanto poi all'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto, nella sua valutazione, né dell'interdipendenza tra la somiglianza dei prodotti in esame e quella dei segni in esame, né della pretesa notorietà dei marchi anteriori, l'UAMI ricorda che l'esistenza di un grado minimo di somiglianza tra i segni in conflitto è condizione indispensabile perché si possa ritenere esistente un rischio di confusione: in mancanza di tale grado minimo di somiglianza non è più necessario esaminare le altre circostanze che entrano in gioco nella valutazione globale del rischio di confusione, quali il carattere distintivo intrinseco e la notorietà del marchio anteriore, o l'eventuale somiglianza tra i prodotti. Un tale grado minimo di somiglianza tra i segni in conflitto non sarebbe rilevabile nella fattispecie.

70 L'UAMI, come la commissione di ricorso, considera che è solo nei marchi anteriori che il termine «bridge» si presta ad essere estrapolato dall'insieme di cui fa parte. Al

contrario, il marchio di cui è stata chiesta la registrazione costituirebbe un tutto strettamente omogeneo, senza alcun significato evidente, nel quale l'elemento denominativo «bridge» perderebbe ogni carattere individuale e si fonderebbe in un altro termine, chiaramente distinguibile dagli elementi che lo compongono. Secondo l'UAMI, l'esperienza comune indica che le parole possono perdere o acquistare il loro significato se sono separate o unite ad altre parole, come avviene nel caso del termine italiano «bella» quando esso è inserito nel termine «isabella».

71 L'UAMI fa anche notare che, sotto l'aspetto visivo, i segni in conflitto sono chiaramente differenti, per la loro lunghezza e per l'oggetto grafico rappresentato.

72 L'interveniente condivide le valutazioni dell'UAMI per quanto attiene alle censure della ricorrente relative all'asserita esistenza di «marchi seriali» e all'asserita mancata considerazione del principio d'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti. Quanto alla prima censura, l'interveniente aggiunge che la nozione di «marchi seriali» presuppone che i marchi in questione abbiano una matrice comune, che non sarebbe ravvisabile nei marchi anteriori.

73 Per quanto riguarda il confronto tra i marchi in conflitto, l'interveniente fa notare, quanto agli elementi visivi, che il marchio richiesto è un marchio complesso, figurativo e denominativo, comprensivo di un disegno provvisto di grande forza distintiva, capace di attirare l'attenzione del consumatore e di indicare l'origine nautica del marchio e dei prodotti che esso designa. Essa richiama inoltre la rappresentazione grafica particolare dell'elemento denominativo «bainbridge». Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione e i marchi anteriori sarebbero diversi anche sotto il profilo fonetico.

- 74 Sotto il profilo concettuale, l'interveniente evidenzia che il termine «bainbridge» è un cognome molto diffuso negli Stati Uniti. In questo caso si tratterebbe del nome di uno dei due fondatori della società americana Bainbridge Aquabatten Inc., produttrice di tessuti per vele, di cui l'interveniente è distributrice esclusiva per l'Italia. Il termine sarebbe anche un toponimo, indicante una cittadina nello Stato di Washington, nonché una piccola isola in un lago dello Stato della Georgia. Di conseguenza, secondo l'interveniente, il termine «bainbridge» non deve essere considerato una parola composta, ma un nome unico privo di qualunque legame concettuale con i marchi anteriori, i quali rimandano all'idea di un ponte.

### Giudizio del Tribunale

- 75 L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dispone che «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato» e che «il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
- 76 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese legate economicamente.
- 77 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei

prodotti o servizi in esame, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33, e giurisprudenza ivi citata].

78 Nel presente caso, data la natura dei prodotti interessati, contraddistinti nel modo riportato ai precedenti punti 6 e 9, il pubblico pertinente rispetto al quale va effettuata l'analisi del rischio di confusione è costituito, per tutti i prodotti controversi, dal consumatore medio dello Stato membro in cui sono tutelati i marchi anteriori, cioè l'Italia.

79 A norma dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dunque procedere al confronto tra i prodotti interessati, da un lato, e i segni in conflitto, dall'altro.

#### — Sui prodotti controversi

80 Secondo la giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 51].

81 Nel presente caso, l'opposizione si fonda su marchi anteriori registrati per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25, o ad una di esse, ed è diretta contro la registrazione del marchio richiesto per prodotti appartenenti alle stesse classi.

82 Per quanto concerne la valutazione del grado di somiglianza dei prodotti, è dunque sufficiente rilevare che, come risulta dalle definizioni riportate ai precedenti punti 6 e 9, i prodotti interessati dalla domanda di marchio e quelli coperti dai marchi anteriori sono identici, circostanza sulla quale le parti peraltro concordano.

— Sui segni controversi

83 Al punto 11 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che solamente sei degli undici marchi anteriori, cioè i marchi tridimensionali contenenti l'elemento denominativo «the bridge» (registrazioni nn. 704372 e 633349), il marchio denominativo FOOTBRIDGE (registrazione n. 710102), il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «the bridge wayfarer» (registrazione n. 721579), il marchio denominativo OVER THE BRIDGE (registrazione n. 630763) e il marchio denominativo THE BRIDGE (registrazione n. 642953), potevano essere presi in considerazione nella valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione.

84 Poiché nessuna delle censure mosse dalla ricorrente nei confronti di tale conclusione della commissione di ricorso ed esaminate nell'ambito dell'analisi del primo motivo è stata accolta, occorre circoscrivere l'analisi relativa alla somiglianza dei segni in conflitto al confronto tra il marchio richiesto e i sei marchi anteriori elencati al citato punto 11 della decisione impugnata (in prosieguo: i «marchi anteriori pertinenti»).

- 85 Occorre innanzi tutto confrontare il marchio richiesto con ognuno dei marchi anteriori pertinenti preso isolatamente e, successivamente, esaminare, nella parte dedicata all'analisi del rischio di confusione, l'argomento della ricorrente relativo all'esistenza di un'asserita «famiglia» o «serie» di marchi anteriori.
- 86 Secondo costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dai segni, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei medesimi (sentenza SABEL, cit., punto 23, e sentenza ELS, cit., punto 62). Infatti, il consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi, la cui percezione dei marchi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione, percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza SABEL, cit., punto 23).
- 87 Nella specie, i marchi anteriori pertinenti consistono in segni denominativi, in segni complessi, figurativi e denominativi, e in segni tridimensionali, tutti contenenti un elemento denominativo comune, ossia la parola inglese «bridge», preceduta, nella maggior parte dei segni, dall'articolo determinativo «the». Il marchio richiesto è un segno complesso costituito da un'etichetta rettangolare in bianco e nero in cui è riprodotto il disegno di un rotolo di tela che si spiega fino ad assumere la forma della vela di un'imbarcazione. Sul lato destro del disegno compare la dicitura «bainbridge», in caratteri neri corsivi, che si estende in linea orizzontale sui due terzi della lunghezza dell'etichetta, ed è sottolineata da una riga nera che attraversa tutta l'etichetta.
- 88 In via preliminare si deve rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, che i marchi anteriori sono dotati di un'elevata capacità distintiva intrinseca in quanto costituiti da segni denominativi, complessi e

tridimensionali, i cui elementi, considerati isolatamente o nel loro insieme, non hanno alcun legame con i prodotti che tali marchi contraddistinguono. Per quanto riguarda, in particolare, i marchi anteriori contenenti l'elemento denominativo «the bridge», tale capacità risulta accresciuta in ragione dell'uso intensivo che ne è stato fatto. Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore e che i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenze SABEL, cit., punto 24, e Canon, cit., punto 18).

89 Per quanto riguarda invece l'affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe riconosciuto la notorietà dei marchi anteriori, basta rilevare che una siffatta affermazione non si riscontra in nessun passo della decisione impugnata.

90 Occorre dunque verificare se la commissione di ricorso abbia potuto affermare, senza commettere errori di valutazione, che non sussistono somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i segni in conflitto.

91 Innanzi tutto occorre confrontare tali segni sotto il profilo visivo.

92 A tale proposito bisogna distinguere i marchi anteriori pertinenti in tre categorie, a seconda che si tratti di segni denominativi, complessi, cioè composti da elementi figurativi e denominativi, oppure tridimensionali.

93 Appartengono alla prima categoria i marchi anteriori FOOTBRIDGE (registrazione n. 710102), OVER THE BRIDGE (registrazione n. 630763) e THE BRIDGE (registrazione n. 642953).

94 Il Tribunale ha dichiarato che un marchio complesso, denominativo e figurativo, può essere considerato somigliante ad un altro marchio, o simile o identico ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 33].

95 Nella specie, quand'anche si ammettesse che l'elemento denominativo del marchio richiesto, «bainbridge», possa essere considerato l'elemento maggiormente in grado di attirare l'attenzione del consumatore, si deve necessariamente rilevare che le somiglianze visive tra tale elemento e i tre marchi anteriori controversi riguardano solo una sequenza di sei lettere, che compongono la parola inglese «bridge». Tale parola, nel marchio richiesto, è affiancata dal prefisso «bain» e, nei marchi anteriori, dai termini «over the», «the» e dal prefisso «foot».

96 Peraltro, la parola «bainbridge» nel marchio richiesto è corredata da elementi figurativi la cui importanza, benché possa essere qualificata minore, tuttavia non è trascurabile nell'impressione di insieme prodotta da tale segno.

97 Orbene, considerate le citate differenze tra i tre marchi anteriori in questione e l'elemento denominativo del marchio richiesto e tenuto conto dell'altro fattore di

differenziazione costituito dagli elementi figurativi che caratterizzano quest'ultimo marchio, la somiglianza tra i segni in conflitto rilevata al precedente punto 96 non è tale da prevalere nell'ambito di una valutazione complessiva dei segni in conflitto sotto il profilo visivo.

- 98 La seconda categoria comprende solo il marchio complesso contenente l'elemento denominativo «the bridge wayfarer» (registrazione n. 721579). Tale marchio riproduce il disegno in bianco e nero di una rosa dei venti attraversata da una linea orizzontale nera. Detto elemento figurativo è posizionato tra le diciture «the bridge», in caratteri neri e in grassetto, e «wayfarer», in caratteri neri più piccoli.
- 99 Si deve rilevare che, sotto il profilo visivo, il detto marchio anteriore differisce in maniera sostanziale dal marchio richiesto. Infatti, il solo elemento comune ai segni in conflitto, ossia una sequenza di sei lettere che compongono la parola «bridge», risulta nella fattispecie quasi impercettibile nell'impressione di insieme prodotta da tali segni, la quale è fortemente influenzata dagli elementi figurativi, costituiti, oltre che dai disegni, dalla riproduzione grafica degli elementi denominativi che si aggiungono alla citata parola, ossia il prefisso «bain» nel marchio richiesto e i termini «the» e «wayfarer» nel marchio anteriore in esame.
- 100 Per quanto riguarda infine la terza categoria di marchi anteriori pertinenti, costituita da etichette tridimensionali che riproducono la dicitura «the bridge», si deve necessariamente rilevare che le differenze dovute alla natura stessa di tali marchi bastano ad escludere qualsiasi somiglianza sotto il profilo visivo con il marchio richiesto.
- 101 In conclusione, il confronto sotto il profilo visivo tra i segni in conflitto fa emergere forti dissomiglianze, tali da poter considerare il solo elemento comune, costituito da una sequenza di sei lettere che compongono la parola «bridge», insufficiente a

dimostrare tra i marchi in esame, tenuto conto dell'impressione complessiva da essi prodotta, un grado di somiglianza visiva significativo ai fini della valutazione del rischio di confusione.

- 102 Occorre poi confrontare i segni in conflitto sotto il profilo fonetico.
- 103 A questo proposito occorre rilevare che le somiglianze fonetiche tra i segni in conflitto sono abbastanza scarse se si confronta il marchio richiesto con il marchio anteriore che contiene l'elemento denominativo «the bridge wayfarer» e con il marchio anteriore denominativo OVER THE BRIDGE, mentre sono più marcate laddove tale confronto verte sui marchi anteriori denominativi THE BRIDGE e FOOTBRIDGE e sui marchi anteriori tridimensionali che includono l'elemento denominativo «the bridge».
- 104 A tal riguardo, l'argomento esposto dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui le differenze fonetiche «rispecchiano in larga parte quelle concettuali (...), dato che i marchi verranno pronunciati in funzione del significato posseduto dalle parole che lo compongono», non convince.
- 105 Occorre invece considerare che il consumatore italiano pronuncerà verosimilmente i quattro citati marchi anteriori e il marchio richiesto in modo tale che la parola «bridge» sarà sempre accentuata, in particolare in ragione della disposizione delle lettere e della giustapposizione delle consonanti «d» e «g», sconosciuta alla lingua italiana. Peraltro, la somiglianza fonetica tra i marchi anteriori denominativi THE BRIDGE e FOOTBRIDGE e i marchi anteriori tridimensionali contenenti l'elemento denominativo «the bridge», da un lato, e il marchio richiesto contenente l'elemento

denominativo «bainbridge», dall'altro, è ancor più marcata dal momento che la parola «bridge» figura in tutti questi marchi nella stessa posizione. Tale somiglianza risulta invece attenuata dalla presenza delle parole «the» e del prefisso «foot» nei marchi anteriori e del prefisso «bain» nel marchio richiesto.

106 Alla luce delle considerazioni che precedono, va quindi riconosciuta l'esistenza di una certa somiglianza fonetica, quantomeno tra il marchio richiesto e i quattro marchi anteriori citati.

107 Occorre infine confrontare i segni in conflitto sotto il profilo concettuale.

108 Il punto di partenza dell'analisi della commissione di ricorso riguardante il contenuto semantico dei marchi controversi è costituito dal postulato, contestato dalla ricorrente, secondo cui il consumatore medio italiano dispone di una conoscenza della lingua inglese sufficiente a fargli riconoscere il significato del termine «bridge» e a permettergli di collegarlo alla parola italiana corrispondente, «ponte» (punto 17 della decisione impugnata).

109 Una premessa del genere non può essere contestata. Infatti, come osserva giustamente l'interveniente, la parola «bridge» rientra nel lessico elementare della lingua inglese, la cui conoscenza si acquisisce in Italia ad un livello medio di scolarizzazione. Lo stesso dicasi per i termini inglesi «the» e «foot», e per l'espressione «over the» che compare nei marchi anteriori.

110 La commissione di ricorso prosegue il suo ragionamento osservando che il consumatore italiano può comprendere la parola «bridge» nel suo significato di

ponte solo allorché si trova di fronte ai marchi anteriori, poiché solamente in questi marchi il detto termine è utilizzato assieme all'articolo «the» o ad altre parole inglesi, come «foot», di agevole comprensione. Lo stesso non potrebbe invece dirsi per quanto riguarda il marchio richiesto, dato che in tale marchio la parola «bridge» compare preceduta dal prefisso «bain», che sarebbe, di per sé, totalmente privo di significato (punto 18 della decisione impugnata). Quindi, secondo la commissione di ricorso, «mentre nei marchi anteriori il termine “bridge” si presta ad essere idealmente enucleato dall'insieme del quale fa parte, il marchio “BAINBRIDGE” configura un tutto omogeneo e solidale, senza alcun significato evidente — se non come segno di fantasia, patronimico o luogo geografico — all'interno del quale la parola “bridge”, pur presente, non possiede luce propria» (punto 19 della decisione impugnata).

111 Il ragionamento della commissione di ricorso risulta, al riguardo, esente da errori di valutazione.

112 Infatti, la circostanza che la parola «bridge» sia, nel marchio richiesto, preceduta dal prefisso «bain», privo di significato nella lingua inglese, è tale da attenuare l'immediatezza del nesso semantico tra la detta parola e il concetto ad essa sotteso in tale lingua. Quindi, l'insieme costituito dal termine «bainbridge» potrebbe facilmente essere percepito dal consumatore italiano come una parola di fantasia o, tenuto conto anche del fatto che nella rappresentazione grafica del marchio questo termine comincia con una lettera maiuscola, come un'indicazione geografica, che designa una città o una regione attraversata da un fiume, alla stregua, ad esempio, della parola «Cambridge», oppure come un cognome. La rappresentazione grafica del segno peraltro non contiene nessun elemento che possa evocare l'idea di un ponte. Il disegno che riproduce la vela di un'imbarcazione potrebbe invece indurre il consumatore a pensare che l'indicazione «bainbridge» contraddistingua una località balneare, in cui sono praticati sport nautici. Una tale associazione di idee può essere ancor più rafforzata per il consumatore medio italiano, se si ammette che, come suggerisce la ricorrente, egli sia in grado di comprendere il significato della parola francese «bain», che compare come prefisso nel termine «bainbridge».

- 113 Invece, laddove è utilizzata nei marchi anteriori pertinenti, la parola «bridge» evoca immediatamente l'idea di un ponte. Tale immediatezza del nesso semantico è corroborata da vari elementi, quali l'utilizzo dell'articolo «the», o di altri termini derivati dalla lingua inglese in funzione di aggettivi qualificativi («foot»).
- 114 Alla luce di quanto esposto, occorre dunque considerare che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione laddove ha dichiarato che i segni in conflitto non erano simili sotto il profilo semantico, e che quindi non può dirsi che il marchio richiesto usurpi il concetto di «ponte» espresso dai marchi anteriori pertinenti (punto 20 della decisione impugnata).

— Sul rischio di confusione

- 115 Dalle considerazioni che precedono risulta che i segni in conflitto presentano somiglianze significative unicamente sotto il profilo fonetico.
- 116 Orbene, nonostante l'elevato carattere distintivo dei marchi anteriori pertinenti e l'identità dei prodotti contraddistinti da questi ultimi e dal marchio richiesto, non si può affermare sulla base delle sole somiglianze fonetiche tra i segni in conflitto che esiste tra essi un rischio di confusione. A questo proposito occorre rilevare che il grado di somiglianza fonetica tra due marchi ha un'importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo che, di regola, il pubblico rilevante, al momento dell'acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li designa [sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, e 28 giugno 2005, causa T-301/03, Canali Ireland/UAMI — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Racc. pag. II-2479]. Questo è il caso dei prodotti controversi nella fattispecie.

- 117 Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione laddove ha affermato che non esisteva un rischio di confusione per il consumatore tra il marchio richiesto e i sei marchi anteriori pertinenti, considerati isolatamente.
- 118 Resta a questo punto da analizzare l'argomento della ricorrente secondo il quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza della stessa componente denominativa, «bridge», costituiscono una «famiglia di marchi» o «marchi seriali». A suo parere, una circostanza del genere è idonea a creare un rischio oggettivo di confusione in quanto il consumatore, di fronte al marchio richiesto, che riproduce la stessa componente denominativa dei marchi anteriori, sarà indotto a credere che la ricorrente è all'origine anche dei prodotti contraddistinti da tale marchio.
- 119 In via preliminare, si deve rilevare che il concetto di «marchi seriali» non è preso in considerazione dal regolamento n. 40/94.
- 120 Tale constatazione non consente tuttavia di respingere a priori l'argomentazione della ricorrente.
- 121 Per valutare la fondatezza di tale argomentazione, occorre innanzi tutto rammentare che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di tale marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste per il pubblico un rischio di confusione, il quale «comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Il settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94 precisa, peraltro, che «il rischio di

confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela».

122 Si deve inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 78, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi in esame e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

123 Ebbene, occorre riconoscere che, qualora l'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «serie» o «famiglia», come può essere il caso, in particolare, laddove riproducono integralmente uno stesso elemento distintivo con l'aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure laddove si caratterizzano per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, una simile circostanza costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione.

124 Infatti, in ipotesi simili, un rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori o un'origine imparentata. Un siffatto rischio di associazione tra il marchio richiesto e i marchi seriali anteriori, in grado di provocare confusione sull'origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, può sussistere anche quando, come nella fattispecie, il confronto tra il

marchio richiesto e i marchi anteriori, considerati ciascuno isolatamente, non consente di dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione diretta. In un caso del genere, il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l'uno o l'altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie.

125 Occorre tuttavia considerare che il rischio di associazione sopra descritto può essere invocato solo se ricorrono due presupposti cumulativi.

126 In primo luogo, il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell'utilizzo di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie». Infatti, affinché sussista un rischio che il pubblico si sbagli circa il fatto che il marchio richiesto appartenga alla serie, i marchi anteriori che fanno parte di tale serie devono necessariamente essere presenti in commercio. Poiché il riconoscimento della natura seriale dei marchi anteriori implica l'ampliamento della sfera di tutela dei marchi appartenenti alla serie considerati isolatamente, deve escludersi ogni valutazione astratta del rischio di confusione, fondata unicamente sull'esistenza di una pluralità di registrazioni che, come nella specie, riproducono lo stesso elemento distintivo, e in assenza di un'effettiva utilizzazione dei relativi marchi. Ne consegue che, in mancanza della prova di una tale utilizzazione, il rischio di confusione che può eventualmente derivare dalla comparsa sul mercato del marchio richiesto dovrà essere valutato confrontando ciascun marchio anteriore considerato isolatamente con il marchio richiesto.

127 In secondo luogo, il marchio richiesto non soltanto deve essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto.

- 128 Nel caso di specie, si deve necessariamente rilevare che almeno il primo presupposto non è soddisfatto. Infatti, come affermato dalla commissione di ricorso e come risulta dal fascicolo, le sole prove prodotte dalla ricorrente nel corso del procedimento d'opposizione si riferiscono all'utilizzo del marchio THE BRIDGE e, in minor misura, del marchio THE BRIDGE WAYFARER. Poiché questi due marchi anteriori sono i soli di cui la ricorrente abbia provato la presenza sul mercato, la commissione di ricorso ha giustamente respinto gli argomenti con cui la ricorrente invocava il beneficio della tutela che spetta ai «marchi seriali».
- 129 Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che è senza incorrere in errori di valutazione o in errori di diritto che la commissione di ricorso ha escluso l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.
- 130 Il motivo vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere pertanto respinto.
- 131 Ne consegue che il ricorso va respinto nella sua integralità.

### **Sulle spese**

- 132 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. La ricorrente,

rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
  
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal

Mengozzi

Wisniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 febbraio 2006.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

H. Legal