CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 29 marzo 2007 [1]

1. Il presente procedimento di impugnazione [2] trova origine in una domanda di registrazione di un segno figurativo contenente il termine «Bainbridge» quale marchio comunitario per talune classi di prodotti, a cui si è opposto il titolare di svariati marchi nazionali per le medesime classi, tutti contenenti il termine «bridge».

2. Tale opposizione è stata respinta dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») essenzialmente in quanto (i) l'uso di taluni tra i marchi nazionali non era stato dimostrato e (ii) non vi era sufficiente somiglianza tra i restanti marchi nazionali e il marchio comunitario richiesto per dare origine ad un rischio di confusione. Il rigetto è stato confermato dal Tribunale di primo grado.

3. Le principali questioni ora sollevate in sede di impugnazione riguardano (i) i criteri per determinare se un marchio sia stato oggetto di «uso effettivo» e in particolare se il concetto di «registrazione difensiva» di marchi simili, comportando un ridotto requisito di uso reale, esista nel diritto comunitario dei marchi, e (ii) i criteri per determinare il rischio di confusione tra marchi, con particolare riguardo al rilievo dell'esistenza di una «famiglia» o «serie» di marchi simili appartenenti al medesimo titolare.

Normativa comunitaria sui marchi

4. L'art. 8, n. 1, del regolamento comunitario sui marchi [3], nella parte che qui interessa, così prevede:

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Contro la sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. II-445.

3 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) 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; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

5. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), punto ii), si considera «marchio anteriore» a tali fini anche un marchio registrato in uno Stato membro.

6. L'art. 15 del regolamento sui marchi prevede, nella parte che qui interessa, quanto segue:

«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;

(...)».

7. Le «sanzioni previste nel presente regolamento» non sono purtroppo elencate in quanto tali, e devono essere individuate in varie disposizioni successive.

8. Ad esempio, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3:

«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».

9. Inoltre, l'art. 50, n. 1, lett. a), prevede che il titolare del marchio comunitario sia dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio 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. Relativamente all'azione di decadenza, il contenuto dell'art. 56, nn. 2 e 3, riecheggia da vicino quello dell'art. 43, nn. 2 e 3, citato supra.

10. La regola 22 («Prova dell'utilizzazione») del regolamento di attuazione sul marchio comunitario [4] prevedeva, nella sua versione rilevante per la presente vicenda [5], e nella parte che qui interessa, quanto segue:

«1. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento [sul marchio comunitario], 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.

4 — 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) (in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).

5 — Il testo è stato successivamente sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 (GU L 172, pag. 4).

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 (...)».

11. Per quanto riguarda i marchi nazionali, disposizioni simili a quelle contenute nel regolamento sui marchi sono contenute nella direttiva sui marchi [6]. La parte che rileva qui dell'art. 10, nn. 1 e 2, è identica, mutatis mutandis, all'art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento sui marchi:

«1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

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

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

(...)».

12. In questo caso le sanzioni sono indicate in particolare negli artt. 11 e 12 della direttiva. L'art. 11, nn. 1 e 2, prevede che la nullità di un marchio non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un marchio anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di utilizzazione di cui all'art. 10, e che ogni Stato membro può prevedere che un marchio non possa essere escluso dalla registrazione a causa dell'esistenza di un marchio anteriore in conflitto il

6 — 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).

quale non soddisfi le medesime condizioni di uso. L'art. 12, n. 1, prevede che il marchio è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

Normativa italiana sui marchi

13. La direttiva sui marchi è stata recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo n. 480/1992 [7], il cui art. 39 ha sostituito l'art. 42 del regio decreto n. 929/1942 [8] con un testo che disciplina le conseguenze del mancato uso di un marchio registrato. Il primo e il secondo comma in sostanza recepiscono, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 12, n. 1, della direttiva in materia di decadenza per mancato uso, e dell'art. 10, n. 2, lett. a), in modo da considerare l'uso in una forma leggermente differente.

14. L'art. 42, quarto comma, introduce tuttavia la possibilità di una registrazione «difensiva» di un marchio. Il suo testo è il seguente:

«(...) neppure avrà luogo la decadenza per non uso se 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».

Fatti e procedimento dinanzi all'UAMI

15. Il 24 settembre 1998, la Marine Enterprise Projects (attualmente F.M.G. Textiles srl) ha richiesto la registrazione in quanto marchio comunitario di un segno figurativo i cui elementi principali sono la raffigurazione di un rotolo di tessuto che si spiega per prendere la forma di una vela su una piccola barca a vela, dinanzi a una spessa linea orizzontale sopra la quale compare, in corsivo, il termine «Bainbridge», per beni delle classi 18 e 25 della classificazione di Nizza [9]. La classe 18 riguarda «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non

7 — Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — 16 dicembre 1992, n. 295.

8 — Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1942, n. 203. Il testo dell'art. 42 figura attualmente nell'art. 24 del Codice della proprietà industriale, emanato con Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», e la classe 25 «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria». La domanda è stata pubblicata il 14 giugno 1999.

16. Il 7 settembre 1999 Il Ponte Finanziaria SpA (in prosieguo: «Il Ponte Finanziaria») ha proposto opposizione alla registrazione del marchio, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi, sulla base di taluni marchi anteriori registrati in Italia. Ai fini della presente impugnazione, tali marchi possono essere classificati in tre gruppi.

17. In primo luogo, tre marchi figurativi registrati per beni della classe 25 — nn. 704 338, con effetto dal 15 luglio 1964, per «articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole», 370 836, con effetto dall'11 maggio 1979, per «generi di abbigliamento», 606 709, con effetto dal 22 ottobre 1990, per «calze e cravatte», ed un marchio figurativo, n. 593 651, registrato con effetto dal 12 giugno 1990, per beni della classe 18. I primi due comprendono il termine «Bridge» scritto in corsivo; i secondi due, rispettivamente, i termini «OLD BRIDGE» e «THE BRIDGE BASKET» in lettere maiuscole. Il secondo e il terzo comprendono inoltre la raffigurazione di un ponte [«bridge» in inglese], e il quarto quella di una rete da pallacanestro con una palla che passa attraverso di essa.

18. In secondo luogo, il marchio denominativo «THE BRIDGE», registrato con il n. 642 952, con effetto dal 14 giugno 1994, per beni della classe 25.

19. In terzo luogo, cinque marchi registrati per beni delle classi 18 e 25, e un marchio registrato soltanto per beni della classe 18. Per entrambe le classi vi sono due marchi tridimensionali - nn. 704 372 e 633 349, entrambi con effetto dal 22 giugno 1994 ed entrambi comprendenti principalmente i termini «THE BRIDGE» in lettere maiuscole; due marchi denominativi — nn. 630 763 «OVER THE BRIDGE», con effetto dal 24 dicembre 1991, e 710 102 «FOOTBRIDGE», con effetto dal 7 dicembre 1994; e un marchio figurativo, n. 721 569, con effetto dal 28 febbraio 1996, che comprende i termini «THE BRIDGE» e «WAYFARER» in lettere maiuscole, rispettivamente al di sopra e al di sotto della rappresentazione di una rosa dei venti attraversata da una sottile linea orizzontale. Per beni della sola classe 18 sussiste la registrazione n. 642 953, con effetto dal 26 ottobre 1994, del marchio denominativo «THE BRIDGE».

20. Il 15 novembre 2001 la divisione di opposizione dell'UAMI ha respinto l'opposizione, ritenendo che, nonostante la necessità di tenere in conto l'interdipendenza tra il grado di somiglianza dei prodotti e il grado di somiglianza dei segni in conflitto, un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi potesse essere ragionevolmente escluso alla luce delle differenze sotto il profilo fonetico e visuale tra i segni. Il Ponte Finanziaria ha impugnato tale rigetto.

21. Con decisione 17 marzo 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha escluso dalla propria valutazione i marchi indicati nel primo gruppo di cui sopra [10], ritenendo che l'uso degli stessi non fosse stato dimostrato [11], e il marchio n. 642 952 [12], ritenendo che l'opponente non avesse portato sufficienti prove del suo uso [13]. Confrontando i marchi rimanenti — indicati sopra nel terzo gruppo [14] — con il marchio richiesto, essa ha deciso che non vi fosse somiglianza concettuale, visuale o fonetica tra gli stessi [15]. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che non vi fosse rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi. Essa ha ritenuto inoltre il principio dell'interdipendenza tra la somiglianza dei beni e la somiglianza dei segni irrilevante nel presente caso, in mancanza di un minimo grado di somiglianza tra i marchi, necessario per giustificare l'applicazione dello stesso [16].

La sentenza impugnata

22. Il Ponte Finanziaria ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado, che ne ha raggruppato gli argomenti in due motivi. Il primo motivo esaminato nella sentenza lamentava la violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento sui marchi, nonché della regola 22 del regolamento di attuazione, con riferimento ai marchi di cui la commissione di ricorso non ha tenuto conto nella sua valutazione. Il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi, con riferimento alla valutazione del rischio di confusione.

Esclusione di taluni marchi dalla valutazione

23. Il Tribunale di primo grado ha identificato quattro argomenti, che ha esaminato come segue.

10 — Supra, paragrafo 17.
11 — Punti 12 e 13 della decisione impugnata.
12 — Supra, paragrafo 18.
13 — Punto 14 della decisione impugnata.
14 — Supra, paragrafo 19.
15 — Punti 16 e segg. della decisione impugnata.
16 — Punto 25 della decisione impugnata.

24. *In primo luogo* [17], Il Ponte Finanziaria ha sostenuto che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto escludere dalla sua valutazione marchi registrati meno di cinque anni prima del deposito dell'opposizione, escludendo pertanto la specifica protezione di una «famiglia di marchi».

25. Il Tribunale di primo grado ha osservato che la commissione di ricorso ha in effetti preso in considerazione tutti i marchi registrati durante tale periodo quinquennale. Solo al momento di analizzare l'argomento secondo cui i marchi anteriori dovevano essere considerati come appartenenti ad una «famiglia», beneficiando di una protezione ampliata, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti venissero «quasi tutti pubblicizzat[i] e commercializzat[i] sotto il marchio "THE BRIDGE" e, per una piccola parte, con il segno figurativo "THE BRIDGE WAYFARER"», cosicché il consumatore italiano sarebbe entrato in contatto soltanto con tali due marchi anteriori. Su tale base, la commissione di ricorso aveva concluso che la protezione ampliata connessa all'esistenza di una «famiglia di marchi» non era giustificata, poiché la sola registrazione di numerosi marchi, non seguita dall'utilizzo degli stessi sul mercato, non era sufficiente.

26. *In secondo luogo* [18], la Il Ponte Finanziaria ha sostenuto che, ai sensi della regola 22 del regolamento di attuazione, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto escludere il marchio denominativo n. 642 952 THE BRIDGE [19] dalla sua valutazione del rischio di confusione, non ritenendo il suo uso sufficientemente dimostrato. La regola 22 indicherebbe cataloghi e inserzioni pubblicitarie quali prove ammissibili per dimostrare l'uso di un marchio. La Il Ponte Finanziaria avrebbe prodotto tali documenti, che sarebbero stati erroneamente ritenuti insufficienti dalla commissione di ricorso.

27. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'uso effettivo non comprenda un uso minimo o insufficiente del marchio per fini di identificazione di beni o servizi. Indipendentemente dalle intenzioni del titolare, non sussisterebbe uso effettivo qualora un marchio non sia oggettivamente presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, cosicché esso non possa essere percepito dai consumatori come un'indicazione dell'origine dei prodotti o servizi in questione [20]. Tuttavia, la sola prova dell'uso del marchio denominativo «THE BRIDGE» in connessione con beni della classe 25 sarebbe consistita in un catalogo autunno/inverno 1994/1995 e in talune inserzioni pubblicate nel 1995. Altri cataloghi erano privi di data. Tali prove sarebbero state assai limitate con riferimento al 1994, e inesistenti per il periodo 1996-1999. Esse non avrebbero dimostrato la costante presenza del marchio

17 — V. punti 17 e 27-29 della sentenza impugnata.

18 — V. punti 18 e 30-39 della sentenza impugnata.

19 — V. supra, paragrafo 18.

20 — Sentenze 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI, Racc. pag. II-5233, punto 36, e 2 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB/UAMI, Racc. pag. II-2789, punto 35.

sul mercato italiano in connessione con i beni per i quali lo stesso era stato registrato nel periodo precedente alla pubblicazione della domanda di marchio, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento sui marchi. La commissione di ricorso avrebbe pertanto potuto correttamente ritenere non dimostrato l'uso effettivo del marchio in connessione con i beni in esame.

28. *In terzo luogo* [21], Il Ponte Finanziaria ha sostenuto che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente escluso i marchi registrati nn. 370 836, 704 338, 606 709 e 593 651 [22] dalla sua valutazione del rischio di confusione, dal momento che il loro uso non sarebbe stato provato. Essi sarebbero stati «marchi difensivi» ai sensi della normativa italiana sui marchi [23], aventi lo scopo di ampliare la tutela del marchio principale contro il rischio di confusione, consentendo al loro titolare di opporsi alla registrazione di marchi simili o uguali che non sarebbero di per sé sufficientemente simili al marchio principale da creare un rischio di confusione. La commissione di ricorso avrebbe errato ritenendo che i marchi anteriori in questione non costituissero «marchi difensivi» non essendo essi stati registrati contemporaneamente o dopo il marchio anteriore principale. Il Ponte Finanziaria avrebbe ottenuto la cessione da parte di terzi delle registrazioni nn. 704 338 e 607 909 esattamente allo scopo di utilizzarle come «marchi difensivi»; inoltre, tutti i marchi interessati sarebbero stati registrati dopo l'uso effettivo del marchio anteriore «THE BRIDGE», a partire dagli anni '70.

29. Il Tribunale di primo grado ha osservato che la legge italiana prevede un'eccezione alla regola secondo cui un marchio deve essere dichiarato decaduto nel caso di mancato uso per cinque anni [24], ma ha ritenuto che nel sistema di tutela del marchio comunitario non esista il concetto di «marchio difensivo». Nel sistema del regolamento sui marchi, l'uso effettivo di un segno sul mercato in connessione con i beni o servizi per i quali lo stesso è stato registrato sarebbe una condizione essenziale per garantire la protezione al suo titolare. L'eccezione nel caso in cui sussistano «legittime ragioni» per il mancato uso farebbe riferimento a ragioni legate all'esistenza di ostacoli all'uso del marchio o a situazioni in cui il suo sfruttamento commerciale si fosse rivelato eccessivamente oneroso. Il titolare di una registrazione nazionale non potrebbe avvalersi di una norma nazionale che consente la registrazione di segni non destinati ad essere utilizzati sul mercato come marchi a scopo puramente difensivo in relazione ad un altro segno effettivamente usato. Simili registrazioni non sarebbero compatibili con le

21 — Punti 19 e 40-47 della sentenza impugnata.

22 — Il primo gruppo che ho indicato supra, al paragrafo 17.

23 — V. supra, paragrafo 14.

24 — V. supra, paragrafo 14.

norme che disciplinano il marchio comunitario, e il loro riconoscimento a livello nazionale non potrebbe costituire una «legittima ragione» per il mancato uso di un marchio anteriore indicato a sostegno di un'opposizione ad un marchio comunitario.

30. *In quarto luogo* [25], Il Ponte Finanziaria ha sostenuto che le prove da essa fornite per dimostrare l'uso dei marchi denominativi nn. 642 952 e 942 953 «THE BRIDGE» [26] dimostrerebbero anche l'uso effettivo del marchio figurativo n. 370 836 «Bridge» [27], il quale differirebbe dall'altro soltanto marginalmente. Essa ha richiamato l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento sui marchi [28] e la legge italiana sui marchi, che contiene una disposizione simile. La commissione di ricorso non avrebbe pertanto dovuto escludere il marchio anteriore dalla sua valutazione del rischio di confusione, ritenendo il suo uso non dimostrato.

31. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che lo scopo dell'art. 15, n. 2, lett. a), sia quello di consentire al titolare di un marchio di apportare al segno modifiche che non ne alterino il carattere distintivo, ma lo rendano adeguato alle necessità di marketing e promozione dei beni o servizi interessati. Alla luce di tale scopo, l'ambito di applicazione della norma deve essere limitato a situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio costituisca la forma in cui tale marchio è commercialmente sfruttato. In tali situazioni, in cui il segno utilizzato sul mercato differisce dalla forma in cui è stato registrato soltanto per elementi trascurabili, cosicché i due segni possono essere considerati genericamente equivalenti, l'obbligo di utilizzare il marchio registrato può essere adempiuto fornendo la prova dell'uso del segno che ne ha costituito la forma utilizzata sul mercato. Tuttavia, l'art. 15, n. 2, lett. a), non consentirebbe al titolare di un marchio di sottrarsi a tale obbligo invocando l'uso di un marchio simile oggetto di una distinta registrazione.

32. Il Tribunale di primo grado ha dunque respinto il motivo nella sua interezza.

Valutazione del rischio di confusione

33. Il Tribunale di primo grado ha individuato tre argomenti.

34. *In primo luogo* [29], Il Ponte Finanziaria ha sostenuto che la commissione di ricorso

25 — Punti 20 e 48-51 della sentenza impugnata.

26 — Rispettivamente per le classi 25 e 18; v. supra, paragrafi 18-19.

27 — Per gli articoli di vestiario nella classe 25, v. supra, paragrafo 17.

28 — V. supra, paragrafo 6.

29 — Punti 54-56 della sentenza impugnata.

avrebbe erroneamente ignorato l'esistenza di una «famiglia» o «serie» di marchi contenenti il termine «bridge», con conseguente aumento del rischio di confusione tra i marchi in conflitto. I suoi marchi sarebbero complessi, avendo in comune il termine inglese «bridge», accompagnato da altri segni. Nessuno degli elementi di tali marchi avrebbe alcuna connessione con i beni contrassegnati. Di conseguenza, gli stessi avrebbero un forte carattere distintivo, accresciuto dall'utilizzo consistente del marchio denominativo «THE BRIDGE». Sia la giurisprudenza italiana che quella comunitaria garantirebbero ampia tutela a simili marchi. Nella sentenza Canon [30], la Corte di giustizia ha sostenuto 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».

35. *In secondo luogo* [31], Il Ponte Finanziaria ha lamentato che la commissione di ricorso non abbia tenuto conto del principio dell'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei beni. Il rischio di confusione dovrebbe essere valutato complessivamente, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti nelle circostanze del caso, che devono considerarsi interdipendenti [32].

36. *In terzo luogo* [33], Il Ponte Finanziaria ha sostenuto che la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere che i marchi anteriori e il marchio richiesto non fossero simili.

37. Per quanto riguarda il confronto visuale, la raffigurazione, accanto al termine «Bainbridge», di un rotolo di tessuto che si spiega per prendere la forma di una vela accrescerebbe il rischio di confusione con i marchi figurativi anteriori, che comprendono a loro volta un elemento denominativo comprensivo del termine «bridge» ed elementi grafici. Il pubblico sarebbe portato a credere che i beni contrassegnati abbiano la stessa origine, e siano destinati a persone interessate alla vela e agli sport acquatici, in particolare dal momento che l'elemento figurativo del marchio n. 721 569 indica una rosa dei venti. Vi sarebbe inoltre somiglianza grafica con il marchio n. 370 836.

38. Per quanto riguarda il confronto concettuale, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto a torto che la conoscenza delle lingue del consumatore medio italiano gli consenta di cogliere la differenza tra i marchi. Il termine inglese «bridge» non avrebbe assonanza con l'italiano «ponte», ma sarebbe comunemente utilizzato, in italiano, per indicare un gioco di carte. Tuttavia, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto che il consumatore medio italiano possa comprendere il significato di «bridge» quando utilizzato nei marchi della società Il

30 — Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 18.

31 — Punto 57 della sentenza impugnata.

32 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191.

33 — Punti 58-65 della sentenza impugnata.

Ponte Finanziaria, ma non individuare lo stesso termine nel marchio richiesto, in cui è presente in congiunzione con un altro termine, «bain», privo di significato in inglese. L'argomento secondo cui tale consumatore percepirebbe «Bainbridge» come un nome di persona o geografico non sarebbe credibile. Infatti, tale consumatore potrebbe non comprendere alcuno dei termini stranieri in questione, oppure riconoscere soltanto «bridge», che egli identificherebbe in tutti i marchi in esame. In ogni caso, sussisterebbe un rischio di confusione.

39. Il Tribunale di primo grado ha esaminato tali argomenti come segue.

40. In primo luogo, esso ha osservato che il rischio di confusione deve essere valutato complessivamente, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso, in particolare l'interdipendenza fra la somiglianza dei segni e quella dei beni o servizi contrassegnati [34]. A tal fine, il pubblico rilevante sarebbe costituito dai consumatori medi italiani; la domanda di marchio e i marchi anteriori riguarderebbero le stesse classi di beni; inoltre, successivamente al rigetto del primo motivo, soltanto sei fra tali marchi anteriori potrebbero essere presi in considerazione. Tali marchi, tuttavia, sarebbero notevolmente distintivi [35].

41. Il Tribunale si è quindi dato a confrontare i marchi anteriori e quello richiesto dal punto di vista visuale, fonetico e concettuale. Dal punto di vista visuale, l'unico elemento comune a tutti i marchi - la sequenza di sei lettere «bridge» - non presenterebbe forza sufficiente, nella percezione complessiva, per creare un rischio di confusione. Dal punto di vista fonetico, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso circa la pronuncia, vi sarebbe una certa limitata somiglianza fra il marchio richiesto e quattro dei marchi anteriori. Per quanto riguarda la somiglianza concettuale, la commissione di ricorso avrebbe correttamente ritenuto che un consumatore italiano medio possa identificare il significato dell'elemento inglese «bridge» nei marchi anteriori, ma anche giustamente considerato che tale elemento non possa essere inteso nello stesso modo quale parte del termine «Bainbridge» nel contesto del marchio figurativo richiesto. Complessivamente, il livello di somiglianza puramente fonetica non sarebbe sufficiente per creare, di per sé, un rischio di confusione [36].

42. Infine, il Tribunale di primo grado ha esaminato gli argomenti della società Il Ponte Finanziaria relativi al rilievo di una «famiglia» o «serie» di marchi anteriori. Pur

34 — Sentenza 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI, Racc. pag. II-2821, punti 31-33 e giurisprudenza ivi citata.

35 — Punti 75-89 della sentenza impugnata.

36 — Punti 90-117 della sentenza impugnata.

essendo tale concetto assente dal regolamento sui marchi, lo stesso non potrebbe essere scartato a priori. Nel caso di un'opposizione proposta sulla base di numerosi marchi anteriori, i quali possano essere considerati parte di una singola «serie» o «famiglia» (ad esempio grazie alla presenza di un elemento condiviso), tale aspetto sarebbe rilevante per la valutazione del rischio di confusione. Tale rischio potrebbe insorgere qualora il marchio richiesto mostrasse con tali marchi somiglianze tali da poter indurre il consumatore a ritenere che esso faccia parte della medesima serie, e che pertanto i beni contraddistinti dall'uno e dagli altri abbiano un'origine commerciale comune o connessa. Ciò potrebbe essere vero anche nel caso in cui la comparazione del marchio richiesto con i marchi anteriori, considerati individualmente, non dimostri l'esistenza di un rischio di confusione diretta [37].

43. Sarebbe tuttavia necessaria la presenza di due presupposti cumulativi. In primo luogo, dovrebbe esservi prova dell'uso di un numero di marchi sufficiente per costituire una «serie». Affinché sussista un rischio di confusione, i marchi costitutivi della serie dovrebbero essere presenti sul mercato. In mancanza della prova di tale uso, ogni rischio di confusione dovrebbe essere valutato confrontando i marchi rilevanti uno ad uno. In secondo luogo, il marchio richiesto dovrebbe non solo essere simile ai marchi appartenenti alla serie, ma anche possedere caratteristiche in grado di associarlo alla serie stessa. Ciò potrebbe non essere il caso qualora, ad esempio, l'elemento comune dei marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione diversa da quella in cui normalmente appare nei marchi della serie, oppure con un contenuto semantico differente [38].

44. Nel caso in esame, almeno il primo presupposto non sarebbe stato soddisfatto. Le sole prove addotte dalla società Il Ponte Finanziaria nel corso del procedimento di opposizione avrebbero riguardato il marchio «THE BRIDGE» e, in minor misura, il marchio «THE BRIDGE WAYFARER». Essendo tali due marchi anteriori i soli di cui Il Ponte Finanziaria abbia provato la presenza sul mercato, la commissione di ricorso avrebbe giustamente respinto gli argomenti invocanti la tutela che spetta ai «marchi seriali» [39].

45. Il Tribunale di primo grado ha concluso che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto o di valutazione, respingendo pertanto il ricorso nella sua interezza.

37 — Punti 118-124 della sentenza impugnata.

38 — Punti 125-127 della sentenza impugnata.

39 — Punto 128 della sentenza impugnata.

L'impugnazione

46. Il Ponte Finanziaria ha proposto cinque motivi di impugnazione. L'UAMI e la F.M.G. Textiles hanno depositato scritti difensivi. Non vi è stata richiesta di replica o di trattazione orale.

Ricevibilità

47. La F.M.G. Textiles ritiene che l'impugnazione possa essere irricevibile, in assenza della procura speciale sulla base della quale gli avvocati della società Il Ponte Finanziaria sostengono di essere autorizzati a rappresentare la società.

48. Ciò sembra tuttavia il risultato di un fraintendimento. Il documento in questione è stato infatti allegato al ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, sebbene sia possibile che lo stesso non sia stato notificato alla F.M.G. Textiles o al suo predecessore nel procedimento, la Marine Enterprise Projects.

Primo motivo di impugnazione: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi — rischio di confusione

Argomento

49. *Il Ponte Finanziaria* sostiene che, anche sulla base dei marchi nazionali ritenuti ammissibili ai fini del confronto, e anche considerando gli stessi individualmente anziché in quanto famiglia o serie, il Tribunale di primo grado ha errato nel ritenere che non sussistesse rischio di confusione con il marchio richiesto.

50. Il Tribunale avrebbe riconosciuto che i marchi nazionali sono altamente distintivi e possiedono una significativa somiglianza fonetica con il marchio richiesto. Tale somiglianza fonetica avrebbe dovuto prevalere su qualunque mancanza di somiglianza visuale [40]. Tuttavia, il Tribunale avrebbe ritenuto decisiva l'assenza di somiglianza concettuale. Esso avrebbe tratto tale conclusione da una presunta familiarità con la lingua inglese del consumatore italiano medio. Tuttavia, tale premessa sarebbe

40 — Sentenze 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, Racc. pag. I-3819; 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI, Racc. pag. II-4359; 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI, Racc. pag. II-43; 3 marzo 2004, causa T-355/02, Mülhens/UAMI, Racc. pag. II-791; 31 marzo 2004, causa T-20/02, Interquell/UAMI, Racc. pag. II-1001.

errata. Soltanto il 15-20% al massimo degli italiani conosce il significato del termine «bridge», il quale deve essere quindi considerato un elemento di fantasia. In ogni caso, sussisterebbe un sufficiente margine di somiglianza (quanto meno fonetica e, a giudizio della società Il Ponte Finanziaria, visuale) tra i marchi da richiedere una valutazione complessiva che tenga in considerazione l'interdipendenza fra i criteri della somiglianza tra i marchi, della somiglianza fra i beni contrassegnati e del grado del carattere distintivo [41]. In tale valutazione, sarebbe stato un grave errore di diritto escludere ogni rischio di confusione.

51. L'*UAMI* osserva che, secondo la giurisprudenza, la valutazione del rischio di confusione deve essere «sintetica», cercando di individuare nel modo più preciso possibile la percezione di un segno da parte del consumatore medio. In questo caso, il Tribunale di primo grado ha rilevato che i beni in esame sono «commercializzati in modo che, di regola, il pubblico rilevante, al momento dell'acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li designa» [42]. Pertanto, e dal momento che esso ha in effetti considerato i tre aspetti di somiglianza - fonetico, visivo e concettuale - nel loro esatto contesto, non si potrebbe ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ritenendo che la mancanza di somiglianza visuale potesse prevalere su un certo grado di somiglianza fonetica.

52. La *F.M.G. Textiles* contesta la ricostruzione delle conclusioni del Tribunale di primo grado circa la somiglianza fonetica compiute dalla società Il Ponte Finanziaria. Il Tribunale avrebbe ritenuto che vi fosse «una certa somiglianza fonetica» tra i marchi, e che pertanto gli stessi presentassero «somiglianze significative unicamente sotto il profilo fonetico» [43] — cosa ben diversa dal ritenere esistente una «significativa somiglianza fonetica». La F.M.G. Textiles contesta inoltre la correttezza delle affermazioni della società Il Ponte Finanziaria circa la capacità del consumatore medio italiano di comprendere il termine inglese «bridge». Sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale di primo grado, la valutazione complessiva da questo compiuta circa il rischio di confusione sarebbe stata ineccepibile sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista logico.

Valutazione

53. Sembra innanzitutto chiaro che questo motivo di impugnazione è irricevibile nella parte in cui impugna gli accertamenti di fatto del Tribunale di primo grado circa la

41 — Sentenze Lloyd Schuhfabrik, cit. alla nota 40, SABEL, cit. alla nota 32, e Canon, cit. alla nota 30.

42 — Punto 116 della sentenza impugnata.

43 — Punti 106 e 115, rispettivamente, della sentenza impugnata.

capacità del consumatore medio italiano di comprendere l'elemento «bridge» in termini concettuali o di altro tipo. L'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia prevede che «l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto».

54. Per il resto, l'argomento della società Il Ponte Finanziaria consiste nell'affermazione che, avendo riconosciuto un certo grado di somiglianza fonetica (concordo qui con la F. M.G. Textiles sul fatto che la lettera della sentenza impugnata non parla di una «significativa» somiglianza) il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto riconoscere a tale somiglianza un'importanza preponderante nella sua valutazione complessiva del rischio di confusione, in particolare alla luce dell'interdipendenza dei criteri del carattere distintivo dei marchi anteriori, della somiglianza con il marchio richiesto e della somiglianza o identità dei beni contrassegnati.

55. Un argomento assai simile è stato dedotto in un'altra recente impugnazione, vale a dire nella causa Mülhens/UAMI [44]. Dopo aver valutato l'impressione generale prodotta dai due segni in esame, il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che gli stessi non fossero simili dal punto di vista visuale o concettuale, ma fossero foneticamente simili in taluni paesi; il Tribunale non aveva escluso che tale somiglianza potesse di per sé creare un rischio di confusione, ma aveva concluso che, in concreto, il grado di somiglianza non era sufficientemente ampio da giustificare la conclusione che il pubblico rilevante potesse ritenere che i beni in questione provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente connesse [45]. La Corte di giustizia ha preso una posizione che può essere riassunta nei termini seguenti e che, a mio parere, può essere applicata al presente caso.

56. L'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, considerando tutti i fattori pertinenti nel caso di specie [46]. Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in questione, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [47]. Non si può escludere che la sola somiglianza fonetica possa creare un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi [48]. Tuttavia, l'esistenza di un tale rischio deve essere accertata nell'ambito di una valutazione globale per quanto riguarda la somiglianza concettuale, visiva e fonetica tra i segni in esame. Al riguardo la valutazione di un'eventuale somiglianza fonetica è

44 — Sentenza 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Racc. pag. I-2717, in particolare punti 15-24 e 32-37.

45 — Punti 12 e 20 della sentenza di impugnazione.

46 — Punto 18, che cita le sentenze SABEL, cit. alla nota 32, punto 22, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40.

47 — Punto 19, che cita le sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik, cit. alla nota 40, punto 25.

48 — Punto 20, che cita la sentenza Lloyd Schuhfabrik, punto 28.

soltanto uno dei fattori pertinenti di questa valutazione globale [49]. Pertanto, non si può dedurre che sussista necessariamente un rischio di confusione ogni volta che sia dimostrata una semplice somiglianza fonetica tra due segni [50]. Tale valutazione globale implica che le differenze concettuali e visive tra due segni possano neutralizzare determinate somiglianze fonetiche tra di essi, purché almeno uno di questi segni abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che il pubblico possa coglierlo direttamente [51].

57. Pertanto, laddove il Tribunale di primo grado considera l'impressione complessiva creata dai segni in esame, con riferimento alle loro possibili somiglianze concettuali, visuali e fonetiche, ai fini di valutare complessivamente il rischio di confusione, esso può, senza misconoscere la portata dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi, giudicare che il grado di somiglianza tra i segni considerati non è abbastanza elevato per ritenere che il pubblico rilevante possa credere che i prodotti interessati provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [52].

58. Non vedo alcun motivo per non accogliere tali conclusioni, che sembrano perfettamente coerenti con la posizione assunta dal Tribunale di primo grado nel presente caso. Ritengo pertanto che il primo motivo di impugnazione debba essere respinto.

Secondo motivo di impugnazione: errata applicazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento sui marchi

Argomento

59. *Il Ponte Finanziaria* sostiene che il Tribunale di primo grado ha errato nel non considerare altri suoi marchi nazionali, in particolare il marchio denominativo n. 642 952 «THE BRIDGE» per beni della classe 25. Il periodo di riferimento per il quale doveva essere accertato l'uso effettivo comprenderebbe il quinquennio 1994-1999. Il Ponte Finanziaria avrebbe prodotto un catalogo autunno/inverno 1994/1995 e inserzioni pubblicitarie recanti date del 1994 e del 1995 - un tipo di prova espressamente previsto dalla regola 22, n. 2, del regolamento di attuazione per l'applicazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento sui marchi - dimostrando inequivocabilmente l'uso durante almeno parte di tale periodo, insieme a più recenti documenti contabili i quali dimostrerebbero che la ricorrente è rimasta attiva nell'ambito della pelletteria (anche per calzature e cinture della classe 25).

49 — Punto 20.

50 — Punto 22.

51 — Punto 35, che cita la sentenza 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso/UAMI, Racc. pag. I-643, punto 20.

52 — Punto 36.

60. Il Tribunale di primo grado avrebbe dunque commesso un grave errore di diritto, nonché interpretato erroneamente l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento sui marchi, affermando che «la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l'uso effettivo di detto marchio per i prodotti in questione non fosse stato dimostrato», non essendo stato provato che il marchio in questione «sia stato presente sul mercato italiano in maniera costante, per i prodotti per i quali è stato registrato, nel corso del periodo (...) precedente la data di pubblicazione della domanda di marchio» [53]. Vi sarebbero infatti prove sufficienti dell'uso in ogni momento durante tale periodo [54].

61. L'UAMI sostiene che la possibilità di connettere in modo certo un determinato elemento di prova ad un determinato periodo è una questione di fatto, e che le affermazioni del Tribunale di primo grado sul punto non possono essere impugnate.

62. Dal punto di vista giuridico, l'UAMI ritiene che, laddove il Tribunale di primo grado ha fatto riferimento alla prova della «presenza costante» di un marchio sul mercato, esso non richiami una presenza *continua*, come sembra credere Il Ponte Finanziaria. Infatti, il Tribunale di primo grado avrebbe soltanto affermato che un singolo catalogo del 1994/1995 non costituirebbe una prova sufficiente per dimostrare la necessaria costante presenza sul mercato, e quindi l'uso serio ed effettivo, nel periodo quinquennale.

63. La *F.M.G. Textiles* sostiene che le scarse prove in questione, che consistono soltanto in materiale pubblicitario senza prova di vendite, non bastano, con tutta evidenza, per dimostrare un uso sufficientemente rilevante del marchio nel periodo in esame.

Valutazione

64. Concordo con l'UAMI sul fatto che questo motivo di impugnazione è irricevibile nella parte in cui intende impugnare gli accertamenti di fatto del Tribunale di primo grado circa l'esistenza e l'identità delle prove che possono essere datate con certezza ai fini

53 — Punti 35-37 della sentenza impugnata.

54 — Il Ponte Finanziaria cita le Direttive sull'opposizione dell'UAMI (parte 6, sezione 9.1): «non è necessario che l'uso sia stato fatto per l'intero periodo di cinque anni, quanto piuttosto nel corso di tale periodo. Le disposizioni relative al requisito dell'uso non impongono un uso continuato». Essa fa inoltre riferimento alle sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia nelle cause T-203/02 (sentenza 8 luglio 2004, Racc. pag. II-2811) e C-416/04 P (sentenza 11 maggio 2006, Racc. pag. I-4237), Sunrider/UAMI, in cui quattordici fatture e ordini per un periodo di un solo anno sono stati accettati come prova di uso effettivo.

di determinare se vi sia stato un uso effettivo del marchio nazionale denominativo n. 642 952 «THE BRIDGE» nei cinque anni precedenti alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario «Bainbridge».

65. La questione giuridica qui sollevata riguarda la possibilità per il Tribunale di primo grado di richiedere legittimamente un uso più intenso, nel periodo quinquennale, di quello effettivamente dimostrato da tali prove.

66. Ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento sui marchi, Il Ponte Finanziaria era tenuta a fornire la prova che, nel periodo di cinque anni dal giugno 1994 al giugno 1999, il marchio nazionale anteriore sia stato effettivamente utilizzato in Italia per i prodotti o servizi per i quali era stato registrato [55]. Le prove ammissibili e databili che essa ha prodotto comprendono un catalogo autunno/inverno 1994/95 e talune inserzioni pubblicitarie pubblicate nel 1995. Il Tribunale di primo grado ha descritto tali prove come «molto limitate per quanto riguarda il 1994 e inesistenti per gli anni 1996-1999», e ha ritenuto che le stesse non dimostrassero che il marchio in esame fosse costantemente presente sul mercato italiano nel periodo in questione.

67. La giurisprudenza sulla valutazione dell'uso effettivo [56] è stata da ultimo esposta dalla Corte di giustizia, nella sentenza Sunrider [57], nei termini seguenti.

68. Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco; non è uso effettivo l'uso saltuario, finalizzato soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel valutare l'effettività dell'uso, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che consentono di determinare se il suo sfruttamento commerciale è reale, e in particolare se tale uso è considerato giustificato, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o servizi tutelati dal marchio, nonché la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. Il problema di stabilire se un uso sia sufficiente per conservare o creare tale quota di mercato dipende così da diversi fattori e da una

55 — Oppure che vi fossero legittime ragioni per la non utilizzazione; tale alternativa non è però stata proposta dalla società Il Ponte Finanziaria.

56 — In danese, «reel brug»; in olandese, «normaal gebruik»; in francese, «usage sérieux»; in tedesco, «ernsthaft benutzt»; in [inglese, «genuine use»]; in portoghese, «utilizado seriamente»; in spagnolo, «uso efectivo».

57 — Causa C-416/04 P, cit. alla nota 54, in particolare punti 70-72.

valutazione caso per caso. Le caratteristiche di tali prodotti e servizi, la frequenza o la regolarità dell'uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti o i servizi identici del titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all'uso che il titolare è in grado di fornire rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione. Non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale soglia quantitativa debba essere considerata per stabilire se l'uso sia effettivo oppure no. Non può essere fissata una regola *de minimis*, che non consentirebbe all'UAMI o al Tribunale di primo grado di valutare tutte le circostanze. Così, qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, anche un uso minimo del marchio può bastare per accertare un uso effettivo.

69. Osservo in particolare, sulla base di tali affermazioni, in primo luogo, che l'uso effettivo richiede qualcosa in più dell'uso saltuario, ma che non può esistere una regola predefinita circa l'estensione dell'uso che è necessaria; in secondo luogo, che la valutazione è una valutazione di fatto, che deve essere compiuta dall'UAMI o dal Tribunale di primo grado, a seconda delle situazioni, caso per caso, alla luce di una vasta gamma di elementi rilevanti [58].

70. In tale ottica, non ritengo che il Tribunale di primo grado possa essere criticato per aver applicato un requisito di presenza costante sul mercato italiano nel quinquennio rilevante. Esso non ha richiesto, come ha rilevato l'UAMI, una condizione di uso ininterrotto, ma ha piuttosto seguito lo spirito della precedente giurisprudenza [59], ritenendo che non vi sia uso effettivo qualora il marchio non sia oggettivamente presente sul mercato in modo reale, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, così che esso non possa essere percepito dai consumatori come un'indicazione dell'origine dei prodotti o servizi in questione. Un simile approccio non mi sembra per nulla incompatibile con la lettera o lo spirito delle disposizioni del regolamento sui marchi che pongono una condizione di uso *effettivo nel corso* di cinque anni, o con la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha interpretato le stesse.

71. Ritengo pertanto che quanto affermato in fatto dal Tribunale di primo grado sulla base delle prove disponibili rientri pienamente nell'ambito della valutazione caso per

58 — Tale approccio sembra essere largamente simile all'interno degli Stati membri. V. *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, disponibile all'indirizzo http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf

59 — Cit. supra, alla nota 20.

caso che esso è tenuto a compiere, e non contrasti in alcun modo con tali prove. Sono dunque dell'opinione che il secondo motivo di impugnazione non possa essere accolto.

Terzo motivo di impugnazione: errata applicazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento sui marchi

Argomento

72. *Il Ponte Finanziaria* sostiene inoltre che le stesse prove avrebbero dovuto essere sufficienti per dimostrare l'uso del marchio figurativo n. 370 836 «Bridge» anche per beni della classe 25 [60], dal momento che lo stesso avrebbe una forma solo leggermente differente da quella del marchio denominativo n. 642 952 «THE BRIDGE», ricadendo pertanto nell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento sui marchi («una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato»). Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente applicato tale norma limitandone la portata a «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», escludendo l'uso di un marchio simile registrato separatamente [61]. Poiché lo scopo della norma è quello di consentire che il titolare di un marchio non debba registrare tutte le varianti minori dello stesso che egli potrebbe usare sul mercato, essa non deve essere interpretata a danno di colui il quale abbia in effetti registrato tali varianti. Il fatto che il marchio n. 370 836 «Bridge» sia stato registrato separatamente dal marchio n. 642 952 «THE BRIDGE» non dovrebbe pertanto avere influenzato la valutazione del loro uso congiunto, dal momento che gli stessi si differenziano per elementi che non ne alterano il carattere distintivo.

73. L'*UAMI* sostiene, in primo luogo, che il motivo non può essere accolto se non dopo aver dimostrato l'uso di «THE BRIDGE», il che non è avvenuto; in secondo luogo, che l'aggiunta dell'articolo determinativo «the» modifica il carattere distintivo del marchio; in terzo luogo, che quello del Tribunale di primo grado è stato un accertamento di fatto che non può essere ridiscusso in sede di impugnazione.

74. La *F.M.G. Textiles* adduce a sua volta i primi due argomenti appena ricordati. Per quanto riguarda il secondo, essa rileva che il fatto stesso che la Il Ponte Finanziaria abbia registrato i due marchi separatamente indica che essa non considerava l'uno semplicemente una lieve variante dell'altro, in grado

60 — Osservo tuttavia che lo stesso era stato registrato soltanto per «articoli di abbigliamento» nella classe 25, e non per scarpe e cappelleria, come nel caso del marchio n. 642 952 «THE BRIDGE».

61 — Punto 50 della sentenza impugnata.

di essere tutelato dalla medesima registrazione.

Valutazione

75. Non sembra essere controverso che, dinanzi alla commissione di ricorso, Il Ponte Finanziaria non ha fornito prove dell'uso del marchio n. 370 836 «Bridge» in sé, sostenendo solo che lo stesso costituiva una registrazione difensiva rispetto al marchio n. 642 952 «THE BRIDGE» [62]. Tuttavia, in primo grado e ora nuovamente in sede di impugnazione, essa ha sostenuto che le prove da essa presentate circa l'uso del secondo marchio avrebbero dovuto valere anche per dimostrare l'uso del primo, in base all'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento sui marchi, ai sensi del quale «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» costituisce a sua volta un utilizzo in grado di impedire la decadenza per mancato uso.

76. Tuttavia, come correttamente rilevano l'UAMI e la F.M.G. Textiles, un simile argomento non può in ogni caso essere accolto se non viene data adeguata dimostrazione dell'uso effettivo del marchio n. 642 952 «THE BRIDGE», il che non è avvenuto. Poiché il Tribunale di primo grado ha ritenuto che tali prove non sussistessero, ed io ho preso posizione nel senso che le sue conclusioni non possono essere impugnate, devo inevitabilmente ritenere che anche questo motivo di impugnazione debba essere respinto.

77. Il problema di fatto di determinare se la differenza tra i due sia così piccola da non alterare il carattere distintivo del marchio, sebbene possa essere discusso in sede di impugnazione, è dunque irrilevante. Allo stesso modo, non è necessario determinare se la registrazione indipendente di una variante di un marchio escluda necessariamente tale variante dall'ambito applicativo dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento sui marchi.

78. Mi limito inoltre ad aggiungere che — sebbene ciò non abbia conseguenze, dal momento che il tenore delle due disposizioni è identico sotto tutti i profili rilevanti — sarebbe stato più preciso fare riferimento non all'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento sui marchi, ma all'art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva sui marchi, poiché i marchi in questione sono nazionali e non comunitari.

62 — V. punti 4, 7, 12 e 13 della decisione impugnata.

Quarto motivo di impugnazione: errata applicazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento sui marchi — marchi difensivi

Argomento

79. *Il Ponte Finanziaria* sostiene in primo luogo che il Tribunale di primo grado è andato oltre il thema decidendum della controversia ad esso sottoposta affermando che il concetto di registrazione difensiva non troverebbe posto nel diritto comunitario dei marchi. La commissione di ricorso non avrebbe sostenuto ciò, limitandosi ad affermare che una registrazione, per essere considerata difensiva, deve avvenire contemporaneamente o in seguito alla registrazione principale. Il Ponte Finanziaria avrebbe contestato quest'ultima affermazione. L'UAMI avrebbe sostenuto soltanto nel suo controricorso dinanzi al Tribunale di primo grado che tale concetto non esisterebbe nel diritto comunitario. L'argomento sarebbe stato pertanto irricevibile, e non avrebbe dovuto essere trattato. Il Tribunale di primo grado avrebbe invece dovuto esaminare - ma non lo avrebbe fatto — se i marchi in questione soddisfacessero i requisiti previsti dalla normativa italiana [63].

80. In subordine, Il Ponte Finanziaria sostiene che l'eccezione sollevata dall'UAMI era infondata. La normativa italiana richiede che il marchio difensivo sia molto simile al marchio principale, che i due siano registrati per gli stessi beni o servizi e che il marchio principale sia effettivamente utilizzato. Il requisito dell'uso ai sensi del diritto comunitario dei marchi è pertanto rispettato. Il concetto di registrazione difensiva sarebbe, in effetti, un mezzo per agevolare la prova creando una presunzione di un rischio di confusione, senza violare quanto previsto dalla direttiva sui marchi.

81. Il marchio figurativo n. 370 836 «Bridge» (insieme con i marchi figurativi nn. 704 338, 606 709 e 593 651) soddisferebbe tutte le condizioni necessarie per essere qualificato come marchio difensivo ai sensi della normativa italiana, ed avrebbe dovuto pertanto essere considerato nella valutazione. Esso avrebbe una forte somiglianza visuale con il marchio figurativo «Bainbridge» richiesto.

82. L'*UAMI* afferma, in primo luogo, che l'argomento sui marchi difensivi non potrebbe in ogni caso essere accolto in caso di mancata dimostrazione dell'uso effettivo del marchio principale n. 642 952 «THE BRIDGE».

83. In secondo luogo, esso nega che fosse irricevibile il suo argomento avanzato in

63 — V. supra, paragrafo 14.

primo grado relativamente all'assenza di un concetto di marchio difensivo nel diritto comunitario dei marchi. La questione sottoposta alla commissione di ricorso riguardava la possibilità che l'uso del marchio «THE BRIDGE» potesse essere di sostegno ad altri marchi, sulla base del presupposto che gli stessi fossero marchi «difensivi» [64]. L'argomento svolto dall'UAMI in primo grado avrebbe riguardato tale questione.

84. Nel merito, l'UAMI sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe correttamente affermato l'inesistenza del concetto di marchi difensivi nel diritto comunitario, fornendo adeguate motivazioni per tale affermazione richiamando gli artt. 15, n. 1, e 50, n. 1, lett. a), del regolamento sui marchi. Esso osserva che la direttiva sui marchi contiene disposizioni identiche, mentre il diritto italiano ha mantenuto il concetto nazionale di marchi difensivi anche dopo il recepimento della direttiva. Ciò, ritiene l'UAMI, è incompatibile con il diritto comunitario. Sarebbe fondamentalmente corretto che il diritto italiano preveda, ai sensi dell'art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva (equivalente all'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento) che l'utilizzazione di un marchio possa comprendere l'uso 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, ma ciò non comprenderebbe il concetto di registrazione difensiva contenuto nella normativa italiana sui marchi [65]. Infine, i vari marchi che Il Ponte Finanziaria tenta di indicare come difensivi, tutti figurativi, differirebbero in modo significativo, per la loro stessa natura, dal marchio denominativo n. 642 952 «THE BRIDGE».

85. La *F.M.G. Textiles* sostiene che il concetto stesso di registrazione difensiva comporta che la stessa sia effettuata contemporaneamente o successivamente a quella del marchio principale. Non sarebbe possibile estendere la protezione concessa ad un marchio non ancora esistente. Tuttavia, tutti i marchi dei quali la Il Ponte Finanziaria ha affermato la natura difensiva sarebbero stati registrati prima del marchio n. 642 952 «THE BRIDGE». In ogni caso, il Tribunale di primo grado avrebbe correttamente affermato che prendere in considerazione registrazioni «difensive» è incompatibile con il sistema di tutela del marchio comunitario così come inteso dal regolamento sui marchi.

Valutazione

86. Ancora una volta, come rileva l'UAMI, questo motivo deve in ogni caso essere respinto, come il precedente, in mancanza di adeguata dimostrazione dell'uso effettivo del marchio n. 642 952 «THE BRIDGE». Anche ammettendo la validità di tutti gli argomenti della società Il Ponte Finanziaria circa l'esistenza e la natura della registra-

64 — Punto 13 della decisione impugnata.

65 — V. supra, paragrafi 13 e 14.

zione di marchi difensivi, il marchio principale non può essere utilizzato se il suo uso effettivo non è dimostrato. Tuttavia, possono essere forse utili alla Corte le seguenti considerazioni circa il merito di tali argomenti.

87. In primo luogo, il Tribunale di primo grado non può essere vincolato da alcun errore di diritto sul quale la commissione di ricorso abbia fondato la propria decisione, a maggior ragione quando lo stesso sia soltanto implicito. Qualora il concetto di registrazione di un marchio difensivo sia effettivamente estraneo al diritto comunitario dei marchi, il Tribunale di primo grado non solo non può essere criticato per aver fondato la propria decisione su tale elemento, ma era effettivamente obbligato a fare ciò. In sede di impugnazione, il problema può essere soltanto quello di determinare se lo stesso abbia preso una posizione giuridicamente corretta.

88. In secondo luogo, la questione della prova dei motivi di un'opposizione ad una domanda di marchio comunitario è disciplinata dalle disposizioni rilevanti del regolamento sui marchi, non da una norma nazionale che modifica il principio secondo cui un marchio nazionale è suscettibile di decadenza qualora non sia stato effettivamente utilizzato per un quinquennio.

89. In terzo luogo, non vi è alcuna disposizione nel regolamento sui marchi, e in particolare nell'art. 43, nn. 2 e 3, che esplicitamente o implicitamente fissi una regola, un principio o un concetto di registrazione difensiva di un marchio, così come avviene nel diritto italiano [66].

90. Mi sembra pertanto chiaro che, con il suo quarto motivo di impugnazione, Il Ponte Finanziaria non ha identificato alcun errore di diritto nella sentenza del Tribunale di primo grado.

Quinto motivo di impugnazione: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi — serie di marchi

Argomento

91. *Il Ponte Finanziaria* accetta la ricostruzione, da parte del Tribunale di primo grado, del modo in cui il fatto che un marchio formi parte di una serie può essere rilevante per valutare il rischio di confusione. Essa non concorda, tuttavia, sulle due condizioni che il

66 — Neppure nella direttiva sui marchi vi è alcun elemento che consenta di ricavare una simile regola, principio o concetto. Il problema della compatibilità della norma italiana con la direttiva sui marchi fuoriesce tuttavia dal thema decidendum della presente impugnazione.

Tribunale ha applicato e sul modo in cui le ha applicate, in particolare quanto alla condizione che un numero di marchi sufficiente per costituire una serie deve essere effettivamente usato [67].

92. A giudizio della società Il Ponte Finanziaria, qualora il titolare di un marchio abbia deciso di procedere, e si sia dato la pena di procedere, alla registrazione di una serie di marchi, l'esistenza della serie deve essere presa in considerazione per valutare il rischio di confusione anche qualora non tutti i marchi siano effettivamente usati, o non lo siano ancora. Il Ponte Finanziaria immagina l'esempio di una famiglia di marchi con un elemento comune, registrati da un soggetto ma non immediatamente usati, e di un altro marchio contenente tale elemento comune registrato da un altro soggetto nei cinque anni successivi poiché ritenuto non sufficientemente simile a ciascun marchio preso individualmente per dare origine ad un rischio di confusione (anche se tale rischio si manifesterebbe qualora si considerasse l'intera famiglia dei marchi anteriori). Nel caso in cui tutti i marchi fossero poi effettivamente utilizzati sul mercato nel periodo di cinque anni, il rischio di confusione sarebbe effettivamente elevato, in contrasto con lo scopo della normativa.

67 — V. supra, paragrafi 42-44.

Tuttavia, sostiene Il Ponte Finanziaria, ciò sarebbe il risultato dell'orientamento del Tribunale di primo grado.

93. L'*UAMI* sostiene che il rilievo giuridico di una famiglia o serie di marchi non è esplicitamente previsto del regolamento sui marchi stesso, in quanto protezione specifica concessa ad operatori economici che abbiano ideato e registrato una simile serie, ma sarebbe stato ricavato dal Tribunale di primo grado osservando che il rischio di confusione tra due marchi che condividono un particolare elemento ma differiscono per altri aspetti può essere accresciuto se, nel caso di uno di tali marchi, l'elemento in questione è condiviso da una serie di altri marchi registrati dallo stesso titolare ed effettivamente presenti sul mercato. In tale contesto, il Tribunale di primo grado avrebbe correttamente affermato che il marchio richiesto deve presentare caratteristiche in grado di associarlo alla serie. Tale condizione non appare realizzata tra il marchio «Bainbridge» e i marchi registrati della società Il Ponte Finanziaria. Infine, l'argomento di quest'ultima, se accolto, farebbe dipendere la valutazione del rischio di confusione dalla semplice *intenzione* del titolare di una serie di marchi registrati ma non ancora usati.

94. La *F.M.G. Textiles* sostiene analogamente che, mentre il rischio di confusione può essere valutato in astratto nei confronti di ciascun singolo marchio il quale, sebbene

non ancora usato, sia stato registrato da meno di cinque anni e non possa dunque essere dichiarato decaduto per mancato uso, qualunque protezione aggiuntiva concessa ad una serie di marchi a causa di un accresciuto rischio di confusione derivante dai loro elementi comuni deve essere subordinata all'uso effettivo dei marchi che costituiscono la serie. Il problema della possibilità di dichiarare la decadenza sarebbe distinto da quello della protezione estesa per i marchi seriali — un concetto che, per di più, non sarebbe presente nella normativa, ma sarebbe il risultato dell'interpretazione del Tribunale di primo grado.

Valutazione

95. Si pone la questione di determinare se il Tribunale di primo grado abbia correttamente affermato che l'esistenza di una famiglia o serie di marchi può essere presa in considerazione come elemento che può accrescere il rischio di confusione con essa di un marchio richiesto contenente un elemento comune con i marchi della famiglia o della serie solo qualora tale famiglia o serie sia effettivamente utilizzata sul mercato, mentre il rischio di confusione con un marchio individuale non ancora utilizzato sul mercato può essere valutato in astratto.

96. La nozione e l'importanza dell'esistenza di una famiglia di marchi non sono ancora state esaminate dettagliatamente dai giudici comunitari, tranne che nella presente vicenda [68], ma sono note ai giuristi che si occupano di marchi in tutto il mondo [69].

97. Nel Regno Unito, per citare un solo esempio, è da lungo tempo accettato che un'opposizione fondata sull'esistenza di una famiglia o serie di marchi deve essere fondata sull'uso di tali marchi, poiché ciò comporta che gli operatori economici e il pubblico abbiano assimilato l'elemento o la caratteristica comune della serie a tal punto che, incontrando un altro marchio con la stessa caratteristica, gli stessi lo associno immediatamente alla serie di marchi che già conoscono. Sebbene tale giurisprudenza risalga al 1947, essa è tuttora applicata nella vigenza del Trade Marks Act 1994 (legge sui marchi 1994), che ha recepito la direttiva sui marchi [70].

68 — Tali argomenti sono stati sfiorati dal Tribunale di primo grado nelle sentenze 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. II-4667, punto 85, e 21 febbraio 2006, causa T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI, Racc. pag. II-239, punto 44.

69 — Non è sorprendente che una parte significativa dei casi più recenti riguardino la McDonald's Company.

70 — *Beck, Koller* [1947] 64 RPC 76; per un recente esempio che cita tale precedente, v. decisione dello United Kingdom Patent Office (Ufficio brevetti del Regno Unito) 2 luglio 2003, O-190-03, Ease-e:finance (in particolare ai punti 53-56), disponibile all'indirizzo http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Lo stesso approccio è utilizzato dall'UAMI, le cui Direttive sull'opposizione [71] affermano tra l'altro quanto segue:

«La supposizione, da parte del pubblico, che si tratti di marchi di famiglia presuppone che l'elemento comune dei marchi in questione abbia, in seguito all'uso, acquisito il carattere distintivo necessario per poter servire da indicatore principale di una linea di prodotti agli occhi del pubblico.

Per consentire all'Ufficio di accertare che i diversi marchi fatti valere dall'opponente costituiscano effettivamente una famiglia di marchi, l'opponente deve dimostrare non solo di essere il titolare dei marchi, ma anche che il pubblico interessato riconosce la parte comune di tali marchi come proveniente da un'unica impresa. Tale "riconoscimento" da parte del pubblico può essere desunto solo presentando prove dell'uso della famiglia di marchi».

99. Tali affermazioni non possono naturalmente vincolare la Corte. Tuttavia la loro logica è stringente e deve, a mio avviso, essere seguita.

100. Non esistono disposizioni che prevedano la registrazione di una famiglia di marchi in quanto tale — ad esempio tutti i marchi comprendenti l'elemento «bridge» per prodotti delle classi 18 e 25. Possono essere registrati soltanto singoli marchi, ed è ai singoli marchi che è concessa protezione — ma soltanto per cinque anni, a meno che gli stessi non siano effettivamente utilizzati. Questo è il motivo per cui, quando viene depositata una nuova domanda di marchio, il rischio di confusione con un marchio anteriore registrato da meno di cinque anni ma non ancora utilizzato va valutato astrattamente, chiedendosi quale sarebbe la percezione del consumatore medio posto di fronte ai due marchi.

101. Con una serie di marchi che contengono una «firma» comune, la situazione è diversa. La serie in sé non è registrata in quanto tale, e non può pertanto, in quanto tale, godere di protezione. Tuttavia, l'esistenza di tale serie di marchi può, qualora gli stessi siano utilizzati in modo sufficientemente ampio, influenzare la percezione del consumatore medio a tal punto che egli sarà portato ad associare ogni marchio contenente l'elemento comune con i marchi della serie (qualora riguardino beni o servizi simili), ritenendo quindi che esista un'origine

71 — http://oami.europa.eu/it/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. V. in particolare Parte 2, Capitolo 2, Sezione D.I, punto 9.2.

comune per i vari prodotti in questione. Per contro, non si può presumere che alcun consumatore possa rilevare un elemento comune di una serie di marchi non ancora utilizzati sul mercato, o associare a tale serie un altro marchio contenente il medesimo elemento.

102. Il rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi può dunque essere valutato considerando l'esistenza di una famiglia di marchi simili, ma soltanto qualora possa essere dimostrato l'uso effettivo di un numero di marchi sufficiente per far ritenere al consumatore medio che gli stessi costituiscano una serie.

103. Ritengo pertanto che la Corte debba respingere il quinto motivo di impugnazione, e di conseguenza l'impugnazione nella sua interezza.

Sulle spese

104. Ai sensi dell'art. 122 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. In base all'art. 69, n. 2, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, la Corte può decidere che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Ex art. 118 del Regolamento di procedura, anche le disposizioni dell'art. 69 si applicano al procedimento di impugnazione.

105. Sia l'UAMI che la F.M.G. Textiles hanno chiesto la condanna alle spese nei loro atti del procedimento di impugnazione.

106. Proponendo il rigetto dell'impugnazione, ritengo che Il Ponte Finanziaria debba essere condannata alle spese, ivi comprese quelle della F.M.G. Textiles, la cui domanda di marchio comunitario è stata ritardata, e il cui comportamento nel corso del procedimento non giustifica in alcun modo che la stessa sia condannata a sopportare le proprie spese.

107. C'è però un problema particolare, dal momento che la F.M.G. Textiles ha chiesto la condanna alle spese «per il presente procedimento nonché (...) per il procedimento di primo grado».

108. In primo grado, sia l'UAMI che la Marine Enterprise Projects (predecessore della F.M.G. Textiles nel procedimento, e interveniente in primo grado) avevano chiesto la condanna alle spese. Il contenuto rilevante dell'art. 87, nn. 2 e 4, del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado è identico a quello dell'art. 69, nn. 2 e 4, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha affermato, al punto 132, che «la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI». Nel punto 2 del dispositivo, Il Ponte Finanziaria è stata «condannata alle spese». Non sono menzionate le spese dell'interveniente.

109. Non è quindi chiaro se Il Ponte Finanziaria sia stata in effetti condannata a pagare le spese dell'interveniente nella sentenza impugnata. L'interveniente non ha esplicitamente sollevato tale punto, ma ha chiesto alla Corte la condanna alle spese del primo grado di giudizio.

110. Sulla base della sentenza del Tribunale di primo grado e delle mie opinioni relativamente al merito dell'impugnazione della stessa, ritengo che, secondo giustizia, Il Ponte Finanziaria avrebbe dovuto essere condannata a pagare le spese dell'interveniente nel primo grado di giudizio.

111. Tuttavia, nel caso di rigetto di tutti i motivi di impugnazione (e di ogni ricorso incidentale), non sembra che vi siano elementi che consentano alla Corte di giustizia di modificare la decisione sulle spese di primo grado. Infatti, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere o l'importo delle spese. Inoltre, la Corte di giustizia ha affermato che, in sede di impugnazione, essa non è competente a decidere sulle spese del primo grado di giudizio [72].

112. Il percorso da seguire, se necessario, comporterebbe una domanda proposta dalla F.M.G. Textiles dinanzi al Tribunale di primo grado per un'interpretazione della sua sentenza, ai sensi dell'art. 129 del suo Regolamento di procedura. Una situazione simile, riferita ad una sentenza di impugnazione che non includeva esplicitamente tra le spese da pagare quelle dell'interveniente, è stata affrontata in tal modo in precedenza dalla Corte di giustizia [73]. Non è previsto un termine di decadenza per la presentazione di tale domanda [74].

72 — Ordinanza 17 novembre 2005, causa C-3/03 P-DEP, Matratzen Concord/UAMI, non pubblicata nella Raccolta.

73 — Sentenza 19 gennaio 1999, causa C-245/95 P-INT, NSK e a./Commissione, Racc. pag. I-1.

74 — V. sentenza 28 giugno 1955, causa 5/55, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 267, in particolare pag. 277.

Conclusioni

113. Alla luce delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di:

— respingere il ricorso di impugnazione;

— condannare la ricorrente alle spese sostenute per il giudizio di impugnazione dall'UAMI e dalla F.M.G. Textiles.