SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 settembre 2007 *

Nel procedimento C-234/06 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 23 maggio 2006,

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

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

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

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: l'italiano.

F.M.G. Textiles Srl, già Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, con sede in Numana, rappresentata dall'avv. D. Marchi,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso d'impugnazione, Il Ponte Finanziaria SpA (in prosieguo: la «ricorrente») chiede di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (Racc. pag. II-445; in prosieguo: la

«sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso per l'annullamento della decisione 17 marzo 2003 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), relativa ad un procedimento di opposizione tra la ricorrente e la Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), prevede che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio 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». Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), punto ii), del medesimo regolamento, sono marchi anteriori, in particolare, i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito è anteriore a quella della domanda di registrazione del marchio comunitario.

3 L'art. 15, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevede che, se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità europea 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 regolamento stesso, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Ai sensi del n. 2, lett. a), del medesimo articolo, 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 si considera uso ai sensi del n. 1 di detto articolo.

4 L'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 riguarda l'opposizione ad una domanda di registrazione di un marchio comunitario, e prevede che, a pena del rigetto dell'opposizione, il titolare di un marchio comunitario anteriore deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di registrazione del 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. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, il n. 2 di esso si applica anche ai marchi nazionali anteriori, fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

Fatti

5 Il 24 settembre 1998 la Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, divenuta F.M.G. Textiles Srl (in prosieguo: l'«interveniente»), ha richiesto all'UAMI la registrazione in quanto marchio comunitario del marchio figurativo BAINBRIDGE (n. 940007). I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 18, intitolata «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», e nella classe 25, intitolata «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

6 Il 7 settembre 1999 la ricorrente ha proposto opposizione nei confronti di tale registrazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'opposizione

si fondava sull'esistenza di undici marchi anteriori, registrati in Italia per le classi 18 e/o 25 ed aventi tutti in comune la componente denominativa «bridge». Si tratta dei segni figurativi «Bridge» (n. 370836), «Bridge» (n. 704338), «Old Bridge» (n. 606709), «The Bridge Basket» (n. 593651); del segno denominativo «THE BRIDGE» (n. 642952); dei segni tridimensionali «The Bridge» (n. 704372) e «The Bridge» (n. 633349); del segno denominativo «FOOTBRIDGE» (n. 710102); del segno figurativo «The Bridge Wayfarer» (n. 721569) e, infine, dei segni denominativi «OVER THE BRIDGE» (n. 630763) e «THE BRIDGE» (n. 642953).

7 Con decisione 15 novembre 2001 la divisione di opposizione dell'UAMI ha respinto l'opposizione, ritenendo che, nonostante l'interdipendenza tra il grado di somiglianza dei prodotti interessati e quello dei segni in conflitto, si potesse ragionevolmente escludere ogni rischio di confusione, ai sensi del regolamento n. 40/94, alla luce delle differenze tra i marchi in esame dal punto di vista fonetico e visuale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso contro tale decisione.

8 Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto tale ricorso. Essa ha innanzi tutto escluso dal proprio esame cinque delle undici registrazioni di marchi anteriori (nn. 370836, 704338, 606709, 593651 e 642952), non essendo stato dimostrato l'uso dei marchi corrispondenti. Per quanto riguarda gli altri sei marchi anteriori (nn. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953), essa ha rifiutato di qualificarli come marchi «seriali», per mancanza di prove dell'uso di un numero sufficiente degli stessi. Essa ha quindi concluso nel senso dell'inesistenza di un rischio di confusione fra tali sei marchi e il marchio comunitario richiesto, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a causa dell'assenza, tra i marchi in conflitto, del grado minimo di somiglianza richiesto per giustificare l'applicazione del principio di interdipendenza, in forza del quale un limitato grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un grado elevato di somiglianza tra i prodotti contrassegnati, e viceversa.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2003, la ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della decisione controversa.

10 L'UAMI e l'interveniente hanno chiesto il rigetto del ricorso.

11 Con un primo motivo, con cui lamentava la violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, nonché la violazione della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), la ricorrente ha sostenuto che la commissione di ricorso ha erroneamente escluso dalla propria valutazione numerosi suoi marchi anteriori, essendo il loro uso non dimostrato.

12 In primo luogo il Tribunale ha affermato, ai punti 27 e 28 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda i sei marchi anteriori (nn. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953) sui quali la commissione di ricorso ha basato la propria valutazione del rischio di confusione con il marchio richiesto, è solo nell'ambito dell'esame dell'argomento secondo il quale esisterebbe una «famiglia di marchi» che essa ha osservato che soltanto due di tali marchi erano stati oggetto di utilizzo, potendo quindi essere presi in considerazione nell'ambito di tale esame.

13 A tale proposito, la commissione di ricorso ha infatti esplicitamente affermato che tali marchi anteriori non erano soggetti alla prova dell'uso, ai sensi dell'art. 43 del regolamento n. 40/94, non essendo ancora terminato il periodo di cinque anni a partire dalla loro registrazione previsto da tale norma. Essa ha pertanto concluso che tali sei marchi anteriori dovevano essere presi in considerazione per valutare l'esistenza di un rischio di confusione con il marchio richiesto. Ebbene, il

consumatore italiano trovava realmente, sul mercato, soltanto due di tali marchi anteriori, cosicché la protezione ampliata invocata dalla ricorrente, connessa all'esistenza di una presunta «famiglia di marchi», non era in questo caso giustificata. Il Tribunale ne ha concluso che la censura sollevata dinanzi ad esso dalla ricorrente relativa all'utilizzo da parte della commissione di ricorso dei sei marchi anteriori in parola è in realtà diretta a contestare le valutazioni di quest'ultima effettuate in sede di analisi nel merito dell'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, contestazione che rientra nel secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), di detto regolamento.

14 In secondo luogo, per quanto riguarda l'esclusione del marchio anteriore THE BRIDGE (n. 642952), il Tribunale, ai punti 31-37 della sentenza impugnata, ha affermato che l'utilizzo serio di un marchio richiede che esso sia oggettivamente presente sul mercato in modo effettivo, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno. La commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che l'uso serio del marchio in questione non fosse stato provato. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato irricevibili i documenti presentati dalla ricorrente per la prima volta dinanzi ad esso.

15 In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri quattro marchi anteriori (nn. 370836, 704338, 606709 e 593651), non presi in considerazione per quanto riguarda il rischio di confusione con il marchio richiesto, il Tribunale ha affermato, da un lato, ai punti 42-45 della sentenza impugnata, che correttamente la commissione di ricorso ha negato la loro registrazione c.d. «difensiva». A suo giudizio, infatti, la considerazione di tale registrazione non è compatibile con il regime di tutela del marchio comunitario previsto dal regolamento n. 40/94, il quale richiede la prova dell'uso del marchio come condizione essenziale per il riconoscimento al suo titolare di diritti esclusivi. D'altra parte, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che, per quanto riguardava il problema di determinare se il marchio Bridge (n. 370836) potesse essere considerato come globalmente equivalente al marchio THE BRIDGE (n. 642952) ai sensi dell'art. 15, n. 2, lett. a), del medesimo regolamento, non sussistevano, nella fattispecie, le condizioni per applicare tale norma. A suo giudizio, infatti, tale disposizione non consente al titolare di un marchio registrato di dimostrare l'utilizzo dello stesso facendo valere l'uso di un marchio simile oggetto di una registrazione separata.

16 Per quanto riguarda il secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha in primo luogo osservato, ai punti 75-117 della sentenza impugnata, che i prodotti interessati dalla domanda di marchio comunitario e quelli contrassegnati dai sei marchi nazionali anteriori considerati dalla commissione di ricorso per valutare l'esistenza di un rischio di confusione sono identici, ma che i segni in conflitto sono simili solo dal punto di vista fonetico, e non da quello visivo e concettuale. Esso ha pertanto affermato che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione affermando l'assenza, per il consumatore, di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e ciascuno dei sei marchi anteriori rilevanti, considerati isolatamente. In secondo luogo, quanto all'argomento secondo il quale i marchi anteriori costituirebbero una «famiglia di marchi» o un gruppo di «marchi seriali», il Tribunale ha affermato, al punto 128 della sentenza impugnata, che, in mancanza di prova dell'uso di tutti i marchi appartenenti alla «serie» o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «famiglia», la commissione di ricorso ha giustamente respinto gli argomenti con i quali la ricorrente invocava il beneficio della tutela che poteva spettare ai «marchi seriali».

17 Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente.

Conclusioni delle parti

18 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— annullare la decisione controversa;

— condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese del giudizio sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

19 L'UAMI chiede che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione;

— condannare la ricorrente alle spese.

20 L'interveniente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura;

— in via principale, respingere il ricorso e confermare la sentenza impugnata, nonché

— in ogni caso, condannare la ricorrente a rimborsare all'interveniente le spese sostenute nell'ambito del procedimento sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Sull'impugnazione

21 L'interveniente osserva in via preliminare che, nel paragrafo introduttivo del ricorso, gli avvocati della ricorrente affermano di agire sulla base di una procura speciale autenticata «allegata come documento amministrativo al ricorso dinanzi al Tribunale». Ebbene, dal momento che tale documento non sarebbe depositato agli atti il ricorso di impugnazione dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

22 È sufficiente in proposito rilevare che il documento in questione è presente nel fascicolo costituito presso il Tribunale. Il ricorso di impugnazione non è pertanto viziato da alcuna causa di irricevibilità.

23 Con il primo e il quinto motivo, che vanno affrontati per primi, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nella valutazione del rischio di confusione tra il marchio richiesto e i sei marchi anteriori della ricorrente considerati a tale proposito (nn. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953). Il secondo motivo è fondato su un'applicazione errata dell'art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento che avrebbe condotto ad escludere il marchio anteriore THE BRIDGE (n. 642952). Il terzo motivo si fonda su una violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), del medesimo regolamento, che avrebbe condotto all'esclusione del marchio anteriore Bridge (n. 370836). Il quarto motivo, da parte sua, fa valere un'errata applicazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento, all'origine dell'esclusione del marchio anteriore Bridge (n. 370836) e dei marchi anteriori nn. 704338, 606709 e 593651 in quanto marchi difensivi.

Sul primo motivo, fondato su una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nella valutazione del rischio di confusione con i marchi anteriori, singolarmente considerati

Argomenti delle parti

24 Con il suo primo motivo, articolato in tre parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poiché i marchi in conflitto presenterebbero il grado minimo di somiglianza richiesto per accertare un rischio di confusione.

25 In primo luogo il Tribunale avrebbe ammesso, al punto 105 della sentenza impugnata, l'esistenza di somiglianze fonetiche fra tutti i marchi in conflitto e l'esistenza di una somiglianza fonetica «significativa» fra il marchio richiesto e i marchi denominativi THE BRIDGE (n. 642953) e FOOTBRIDGE (n. 710102), nonché con i marchi anteriori tridimensionali comprensivi dell'elemento denominativo «the bridge» (nn. 704372 e 633349). Orbene, secondo la ricorrente è pacifico, in giurisprudenza, che la somiglianza fonetica prevale su un'eventuale assenza di somiglianza visiva dal punto di vista grafico.

26 In secondo luogo la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia errato nel dichiarare l'assenza di rischio di confusione a causa delle differenze fra il marchio richiesto e i marchi anteriori dal punto di vista visivo e concettuale. Essa afferma che la valutazione compiuta dal Tribunale ai punti 107-113 della sentenza impugnata, che l'ha indotto a concludere nel senso che non sussiste una somiglianza concettuale, si è fondata su una valutazione del grado di conoscenza della lingua inglese da parte di un consumatore italiano medio di riferimento, mentre essa ritiene, fondandosi sull'ultima indagine dell'Eurobarometro (l'ente delle Comunità europee incaricato del settore «Analisi della pubblica opinione»), che solo il 15-20% del pubblico italiano conosca il significato del termine inglese «bridge». Dal momento che l'elemento «bridge» è comune a tutti i marchi, gli stessi presenterebbero altresì una certa somiglianza visiva.

27 In terzo luogo, considerando l'identità assoluta dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto e lo spiccato carattere distintivo dei marchi anteriori, il Tribunale avrebbe dovuto confrontare i marchi in conflitto sulla base di una valutazione globale ispirata al principio dell'interdipendenza dei fattori, nell'ambito della quale l'importante somiglianza fonetica e le somiglianze concettuale e visiva dei marchi in conflitto non avrebbero potuto, senza commettere un errore di diritto, condurre ad escludere un rischio di confusione.

28 Secondo l'UAMI l'esistenza di una certa somiglianza sul piano esclusivamente fonetico può essere trascurata qualora la stessa sia priva di influenza sul consumatore e sia soltanto uno degli elementi della sua valutazione globale.

29 L'interveniente afferma che, per quanto riguarda l'aspetto fonetico, la ricorrente reinterpreta in modo arbitrario la sentenza impugnata. Per quanto riguarda l'aspetto concettuale, l'interveniente sostiene che non si può dedurre dall'indagine richiamata dalla ricorrente che il consumatore medio italiano non conosca il senso, nella propria lingua, del termine inglese «bridge» e che, scegliendo il marchio THE BRIDGE, il cui significato corrisponde alla parte distintiva del suo nome, «Il Ponte», la ricorrente avrebbe essa stessa inteso creare un legame fra tale denominazione e i prodotti commercializzati, dal momento che il consumatore italiano può percepire tale legame. Per quanto riguarda il principio dell'interdipendenza dei fattori, l'interveniente afferma, come l'UAMI, che, avendo il Tribunale correttamente rilevato la differenza tra il marchio richiesto e i marchi della ricorrente, detto principio non deve essere applicato.

Giudizio della Corte

— Sulla prima parte del primo motivo

30 Si deve osservare che, ai punti 102-106 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato alcune somiglianze fonetiche piuttosto deboli nel confronto tra il marchio richiesto, da un lato, e, dall'altro, il marchio anteriore contenente l'elemento denominativo «The Bridge Wayfarer» (n. 721569) e il marchio denominativo anteriore OVER THE BRIDGE (n. 630763). Esso ha in seguito ritenuto che le somiglianze fonetiche fossero più pronunciate con i marchi denominativi anteriori THE BRIDGE e FOOTBRIDGE (nn. 642953 e 710102) e i marchi anteriori tridimensionali contenenti l'elemento denominativo «the bridge» (nn. 704372 e 633349). Tuttavia, il Tribunale ha anche ritenuto tale somiglianza indebolita sia dalla presenza dell'articolo «the» e del prefisso «foot» nei marchi anteriori che da quella del prefisso «bain» nel marchio richiesto. Di conseguenza, esso ha riconosciuto soltanto l'esistenza di una certa somiglianza fonetica tra il marchio richiesto e tali quattro marchi anteriori.

31 In tal modo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto esistenti somiglianze fonetiche fra tutti i marchi in conflitto. Per quanto riguarda la somiglianza fonetica tra il marchio richiesto e i quattro marchi anteriori sopra citati, sebbene il Tribunale l'abbia qualificata come «significativa» al punto 115 della sentenza impugnata, tale qualificazione non ha prodotto alcun errore di diritto.

32 Infatti, anche se non si può escludere che la sola somiglianza fonetica possa creare un rischio di confusione, occorre ricordare che l'esistenza di un tale rischio deve essere accertata nell'ambito di una valutazione globale per quanto riguarda le somiglianze concettuale, visiva e fonetica tra i segni in esame (v. sentenza 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mülhens/UAMI, Racc. pag. I-2717, punto 21; v. anche, in tal senso, sentenza 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punti 34 e 35).

33 Tale valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta da tali marchi, prendendo in considerazione, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti degli stessi [v. sentenza Mülhens/UAMI, cit., punto 19, e, in particolare, a proposito della 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), sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 25].

34 Questa valutazione globale implica che le differenze concettuale e visiva tra due segni possano neutralizzare talune somiglianze fonetiche tra gli stessi, purché almeno uno di questi segni abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che questo pubblico possa coglierlo direttamente (v. sentenze 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I-643, punto 20; Mülhens/UAMI, cit., punto 35, e 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 49).

35 A tale proposito, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, la valutazione di un'eventuale somiglianza fonetica è solo uno degli elementi rilevanti nell'ambito della valutazione globale. Pertanto, non si può necessariamente dedurre la sussistenza di un rischio di confusione una volta dimostrata soltanto la somiglianza fonetica tra due segni (sentenza Mülhens/UAMI, cit., punti 21 e 22).

36 Nel presente caso il Tribunale ha affermato, ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, che le somiglianze fonetiche non consentivano, di per sé, di concludere nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione, essendo il livello di somiglianza fonetica di limitata importanza a causa delle modalità di commercializzazione dei prodotti in esame, le quali implicano che, di solito, al momento dell'acquisto il pubblico rilevante percepisca sotto il profilo visivo il marchio che li caratterizza.

37 Il Tribunale ha quindi valutato l'impressione d'insieme prodotta dai segni in questione, in relazione alle loro eventuali somiglianze concettuale, visiva e fonetica, nell'ambito di una valutazione complessiva del rischio di confusione. È in tale contesto che esso ha potuto, senza commettere errori di diritto, concludere nel senso dell'inesistenza di tale rischio, in mancanza di una somiglianza concettuale e visiva.

38 Inoltre, la ricorrente non può ottenere dalla Corte che essa sostituisca la propria valutazione a quella del Tribunale. Secondo costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli stessi, non lamentato nel presente caso (v., in particolare, sentenze 18 luglio 2006, causa C-214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I-7057, punto 26, e 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-3569, punto 71).

39 Le valutazioni compiute dal Tribunale ai punti 115-117 della sentenza impugnata sono apprezzamenti di fatto. Il Tribunale ha valutato complessivamente il rischio di confusione, sulla base dell'impressione d'insieme prodotta dai marchi in conflitto, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti degli stessi.

40 L'argomento proposto dalla ricorrente deve dunque essere considerato irricevibile, poiché chiede alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal Tribunale.

41 Di conseguenza, la prima parte del motivo non può essere accolta, in quanto parzialmente infondata e parzialmente irricevibile.

— Sulla seconda parte del primo motivo

42 Si deve anzitutto dichiarare immediatamente irricevibile l'argomento con cui la ricorrente, richiamandosi ad una recente indagine, intende in realtà rimettere in discussione le valutazioni puramente di fatto compiute dal Tribunale, ai punti 107-114 della sentenza impugnata, relativamente alle somiglianze concettuali fra i segni in conflitto.

43 Infatti, come si è ricordato al punto 38 della presente sentenza, non spetta alla Corte, nell'ambito di un giudizio di impugnazione, rimettere in discussione tali valutazioni, salvo che le stesse non derivino da uno snaturamento degli atti di causa, che non è invocato nel presente caso.

44 Per quanto poi riguarda la critica rivolta dalla ricorrente al Tribunale relativamente alla sua valutazione della somiglianza visiva, come svolta ai punti 92-101 della sentenza impugnata, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un ricorso d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34, e 30 giugno 2005, causa C-286/04 P, Eurocermex/UAMI, Racc. pag. I-5797, punto 42).

45 Orbene, l'argomento utilizzato dalla ricorrente non soddisfa tali esigenze. Lo stesso, infatti, non contiene alcuna argomentazione giuridica intesa a dimostrare sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. La ricorrente si limita a riprodurre il motivo proposto dinanzi al Tribunale senza chiarirlo ulteriormente e senza indicare gli aspetti della sentenza impugnata che essa intende censurare.

46 Tale argomento costituisce dunque una semplice richiesta di riesaminare il ricorso proposto in primo grado, in violazione di quanto prescritto sia dallo Statuto della Corte di giustizia che dal regolamento di procedura della stessa.

47 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo è irricevibile.

— Sulla terza parte del primo motivo

48 Anche se, in base al principio dell'interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o

servizi cui essi si riferiscono, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa (v., in particolare, sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 19, e T.I.M. E. ART/UAMI, cit., punto 35), la Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Si tratta in tal caso di condizioni cumulative (v. sentenza 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 51).

49 A tale proposito il Tribunale ha affermato, al punto 116 della sentenza impugnata, che, sebbene i segni in conflitto presentassero talune somiglianze sotto il profilo fonetico, l'importanza di tale elemento era in definitiva ridotta dal fatto che il pubblico rilevante percepisca abitualmente il marchio che contrassegna i prodotti in esame dal punto di vista visivo. Inoltre, il Tribunale, con una valutazione che, per le ragioni indicate nella seconda parte del presente motivo, non può essere rimessa in discussione, ha anche concluso nel senso dell'inesistenza di somiglianze concettuali e visive.

50 Pertanto, nel valutare il rischio di confusione il Tribunale ha potuto concludere, senza commettere errori di diritto, che i marchi in conflitto, singolarmente considerati, non presentano il grado minimo di somiglianza richiesto per accertare l'esistenza di un rischio di confusione sulla base del solo carattere distintivo elevato dei marchi anteriori o, ancora, della sola identità dei prodotti contrassegnati da questi ultimi e dal marchio richiesto.

51 In mancanza di tale grado minimo di somiglianza, non è possibile contestare al Tribunale di non avere applicato il principio di interdipendenza nell'ambito della sua valutazione globale del rischio di confusione.

52 Di conseguenza, la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

53 Ne consegue che il primo motivo va interamente respinto.

Sul quinto motivo, fondato su una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nella valutazione del rischio di confusione con riferimento ai marchi anteriori in quanto appartenenti ad una «famiglia» o «serie» di marchi

Argomenti delle parti

54 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nel valutare il rischio di confusione con riferimento alla «famiglia» o «serie» di marchi costituita dai suoi marchi anteriori. A suo giudizio, nel corso dei cinque anni precedenti alla domanda di marchio comunitario il rischio di confusione dovrebbe essere valutato confrontando i marchi come registrati, senza richiedere il rispetto di un criterio come quello dell'uso effettivo. Da un lato, la ricorrente sostiene che ciò vale nel caso di opposizione del titolare di un marchio anteriore fondata sull'esistenza di questo solo marchio anteriore, senza obbligo di uso. Dall'altro, pretendere l'utilizzo dei marchi anteriori significherebbe privare del beneficio della tutela spettante ai «marchi seriali» il titolare che sta per lanciare sul mercato i prodotti contrassegnati dai suoi «marchi seriali», registrati ma non ancora utilizzati, nel caso in cui un terzo che avesse legittimamente depositato un marchio simile decidesse di avviarne un uso effettivo nello stesso momento.

55 L'UAMI sostiene, in primo luogo, che la nozione di «marchi seriali» non è presente nel regolamento n. 40/94 e costituisce solo una costruzione giurisprudenziale, nel diritto italiano dei marchi, che riconoscerebbe un valore giuridico ad una situazione

di fatto caratterizzata dalla possibilità di un'associazione fra i marchi seriali e il marchio richiesto. Tale associazione potrebbe in tal caso generare una confusione nel pubblico interessato, derivante dalla concomitante presenza sul mercato di più marchi aventi in comune un elemento distintivo e caratterizzanti prodotti identici o simili. Di conseguenza, la presenza sul mercato di tali marchi sarebbe necessaria.

56 In secondo luogo, prendere in considerazione la natura seriale dei marchi anteriori comporterebbe un ampliamento dell'ambito di tutela di tali marchi singolarmente considerati. Di conseguenza, ogni valutazione astratta del rischio di confusione, sulla base soltanto dell'esistenza di più registrazioni aventi ad oggetto marchi riproducenti il medesimo elemento distintivo, dovrebbe, in mancanza di uso effettivo di tali marchi, essere esclusa.

57 In terzo luogo, l'UAMI sostiene che la materia dei «marchi seriali» rientra in una valutazione di fatto connessa alla percezione che i consumatori hanno dei segni in conflitto. Ebbene, l'UAMI osserva che i presunti «marchi seriali» non sono stati utilizzati e che gli stessi non presentano, gli uni rispetto agli altri, le caratteristiche in grado di farli considerare una famiglia.

58 L'interveniente osserva che, se è vero che la ricorrente non era tenuta a provare l'uso dei marchi anteriori aventi in comune l'elemento denominativo «bridge» al fine di evitare la decadenza delle rispettive registrazioni, essa avrebbe dovuto tuttavia farlo per rafforzare la sua tesi secondo la quale esisterebbe una «famiglia» di marchi contenente tale elemento denominativo.

Giudizio della Corte

59 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la sussistenza di un rischio di confusione a causa della somiglianza, da un lato, tra il marchio di cui si chiede la

registrazione ed un marchio anteriore e, dall'altro, tra i prodotti o servizi designati da tali marchi deve essere valutata con riferimento al pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

60 Nel presente caso il Tribunale ha osservato, al punto 78 della sentenza impugnata, che, data la natura dei prodotti interessati, contraddistinti nel modo riportato al punto 5 della presente sentenza, il pubblico destinatario 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.

61 Si deve innanzitutto rilevare che, conformemente agli artt. 4-6 del regolamento n. 40/94, un marchio può essere registrato solo individualmente, e la protezione almeno quinquennale che deriva da tale registrazione è ad esso accordata solo a titolo individuale, anche nell'ipotesi di una registrazione simultanea di più marchi aventi uno o più elementi comuni e distintivi.

62 Se è vero che, in caso di opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario fondata sull'esistenza di un solo marchio anteriore non ancora soggetto all'obbligo di uso, la valutazione del rischio di confusione si compie sulla base di un confronto fra i due marchi come gli stessi sono stati registrati, ciò non vale nel caso in cui l'opposizione si fondi sull'esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima «famiglia» o «serie» di marchi.

63 Costituisce infatti un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (v. sentenza Alcon/UAMI, cit., punto 55; v. anche,

in tal senso, sentenza Canon, cit., punto 29). In presenza di una «famiglia» o «serie» di marchi, il rischio di confusione è la conseguenza, più precisamente, del fatto che il consumatore possa ingannarsi circa la provenienza o l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritenga, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi.

64 Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, non ci si può aspettare da un consumatore, in mancanza di uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una famiglia o una serie, che lo stesso individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e/o associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune. Pertanto, affinché esista un rischio che il pubblico si inganni circa l'appartenenza ad una «famiglia» o «serie» del marchio richiesto, i marchi anteriori facenti parte di tale «famiglia» o «serie» devono essere presenti sul mercato.

65 Dunque, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha richiesto non la prova dell'uso in quanto tale dei marchi anteriori, ma soltanto l'uso di un numero sufficiente di essi in grado di costituire una serie di marchi e dunque di dimostrare l'esistenza di essa, ai fini della valutazione del rischio di confusione.

66 Ne consegue che, avendo rilevato l'assenza di tale uso, il Tribunale ha correttamente potuto affermare che a buon diritto la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti con i quali la ricorrente invocava il beneficio della tutela spettante ai «marchi seriali».

67 Di conseguenza, il quinto motivo deve essere dichiarato infondato.

Sul secondo motivo, fondato su una violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, avendo il Tribunale escluso dalla propria valutazione il marchio anteriore THE BRIDGE (n. 642952)

Argomenti delle parti

68 Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Esso avrebbe infatti trascurato di valutare la rilevanza dei documenti da essa prodotti relativi all'uso, nell'anno 1995, dei prodotti della classe 25 recanti il marchio THE BRIDGE (n. 642952) per determinare l'effettività di tale uso nel corso dei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario.

69 Richiedendo un uso continuo del marchio THE BRIDGE (n. 642952) nel corso del periodo in esame, il Tribunale avrebbe aggiunto una condizione non prevista dall'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

70 L'UAMI sostiene, da un lato, che l'esame delle prove fornite dalla ricorrente rientra nella valutazione di fatto compiuta dal Tribunale. Dall'altro, quest'ultimo non avrebbe imposto una condizione non prevista da tale norma richiedendo un uso continuo del marchio nel corso dei cinque anni in esame. Esso ne avrebbe solo richiesto, conformemente a tale articolo, un uso costante. Il motivo dovrebbe dunque essere considerato irricevibile e infondato.

71 L'interveniente, da parte sua, sostiene che il semplice deposito del catalogo 1994/1995 e il piccolo numero di inserzioni pubblicitarie per l'anno 1995 non sono sufficienti per dimostrare l'importanza quantitativa dell'utilizzo del marchio. Essa ritiene pertanto che potrebbe trattarsi solo di un «uso simbolico» dello stesso, finalizzato a sottrarlo ad ogni rischio di decadenza.

Giudizio della Corte

72 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe richiesto un uso continuo del marchio THE BRIDGE (n. 642952) nel corso di tutto il periodo in esame, si deve osservare che, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, un marchio è oggetto di un uso serio 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, con esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dalla registrazione. Nel verificare la serietà dell'uso del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, in particolare l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio (v. sentenza 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 70; v. anche, in tal senso, a proposito dell'art. 10, n. 1, della direttiva 89/104, disposizione identica all'art. 15, n. 1, del regolamento n. 40/94, sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul, Racc. pag. I-2439, punto 43, e ordinanza 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punto 27).

73 Il problema di stabilire se un uso sia o meno quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o servizi protetti dal marchio dipende così da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. La frequenza o la regolarità dell'uso del marchio rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione (sentenza Sunrider/UAMI, cit., punto 71; v. anche, in tal senso, ordinanza La Mer Technology, cit., punto 22).

74 Nell'affermare, al punto 35 della sentenza impugnata, che le prove sono molto limitate per quanto riguarda l'anno 1994 e inesistenti per gli anni 1996-1999, il Tribunale non ha affatto richiesto alla ricorrente di dimostrare un uso continuo del marchio THE BRIDGE (n. 642952) per tutto il periodo in esame. Esso ha,

conformemente alla giurisprudenza della Corte citata ai punti 72 e 73 della presente sentenza, verificato se tale marchio fosse stato oggetto di un uso serio in tale periodo. A tal fine il Tribunale ha verificato, ai punti 32-36 della sentenza impugnata, se l'estensione e la frequenza dell'uso di tale marchio potessero dimostrare la sua presenza sul mercato in modo effettivo, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno.

75 Quanto poi al fatto che la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha correttamente valutato le prove fornite, è sufficiente osservare che quest'ultimo ha effettuato un apprezzamento degli elementi di prova finalizzato a determinare se, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con il n. 3 del medesimo articolo, l'uso del marchio THE BRIDGE (n. 642952) fosse stato dimostrato per il periodo quinquennale precedente alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario. Ai punti 33-36 della sentenza impugnata esso ha verificato se fosse esistito un uso serio del marchio THE BRIDGE (n. 642952) fra il 14 giugno 1994 e il 14 giugno 1999, data di tale pubblicazione, sulla base delle sole prove fornite dalla ricorrente relativamente all'uso di tale marchio (un catalogo autunno-inverno 1994/1995 e talune inserzioni pubblicitarie per l'anno 1995), e ha concluso che così non era. Dal momento che il Tribunale aveva rilevato che gli altri cataloghi forniti erano privi di data, non si può infatti criticare la circostanza che lo stesso non li abbia tenuti in considerazione nell'ambito della propria valutazione. Si deve del resto osservare che la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, alla luce delle prove di cui disponeva, rientra pienamente nell'ambito della valutazione dei fatti.

76 Con i propri argomenti la ricorrente intende rimettere in discussione tale valutazione puramente di fatto. Tuttavia, come si è ricordato al punto 38 della presente sentenza, una simile questione esula, salvo il caso di snaturamento dei fatti di causa, non sostenuto nella fattispecie, dal sindacato svolto dalla Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione.

77 Il secondo motivo non può dunque essere accolto, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

Sul terzo motivo, fondato su una violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, avendo il Tribunale escluso dalla propria valutazione il marchio anteriore Bridge (n. 370836)

Argomenti delle parti

78 La ricorrente osserva che il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 escludendo dalla sua valutazione del rischio di confusione il marchio Bridge (n. 370836) senza verificare se lo stesso potesse essere considerato una versione leggermente modificata del marchio THE BRIDGE (n. 642952), avendo scarsa rilevanza il fatto che questo sia a sua volta già registrato. Infatti, se è vero che la ricorrente ammette di non aver fornito le prove d'uso richieste per quanto riguarda il marchio Bridge (n. 370836), essa ritiene di non esservi stata obbligata grazie alle prove dell'uso fornite per il marchio THE BRIDGE (n. 642952), in considerazione della totale identità dei prodotti contrassegnati da tali due marchi. L'unica differenza tra i due sarebbe costituita dalla presenza dell'articolo «the». La ricorrente considera in proposito che l'aggiunta di tale articolo «the» non possa alterare il carattere distintivo del marchio «Bridge» (n. 370836). Inoltre, l'interpretazione compiuta dal Tribunale dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 potrebbe produrre una discriminazione fra il titolare di un marchio il quale registri quest'ultimo solo nella sua versione «di base», pur utilizzando differenti versioni dello stesso, e il titolare di un marchio il quale scelga di registrare tutte le versioni del medesimo.

79 Secondo l'UAMI il motivo va disatteso, in quanto irricevibile e infondato. In primo luogo, mancherebbe la condizione preliminare dell'utilizzo effettivo del marchio THE BRIDGE (n. 642952), che sarebbe solo una forma leggermente modificata del marchio Bridge (n. 370836). In secondo luogo, l'aggiunta dell'articolo «the» sarebbe una modifica sostanziale che altera il carattere distintivo del marchio registrato. In terzo luogo, valutare la condizione della «differenza minima» tra il segno registrato e quello effettivamente utilizzato costituirebbe un apprezzamento di fatto.

80 L'interveniente, da parte sua, rileva che l'applicazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 è nel presente caso da escludersi, poiché essa presuppone l'esistenza di un marchio registrato in una certa forma e utilizzato in una forma leggermente differente, il che non si verificherebbe nella fattispecie. Peraltro, la titolarità, da parte della ricorrente, di due distinte registrazioni costituirebbe di per sé una prova che essa stessa ha ritenuto tali marchi sufficientemente diversi l'uno dall'altro.

Giudizio della Corte

81 Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 40/94, un marchio che non è stato oggetto di uso effettivo nel periodo rilevante soggiace alle sanzioni previste da tale regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

82 Conformemente al n. 2, lett. a), del medesimo articolo, 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 si considera del pari uso ai sensi del n. 1 di tale art. 15.

83 Tali disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle dell'art. 10, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.

84 Si deve in proposito rilevare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto respingendo l'argomento della ricorrente secondo cui l'utilizzo del marchio Bridge (n. 370836) sarebbe dimostrato, per il periodo di riferimento, da elementi prodotti per dimostrare l'utilizzo del marchio THE BRIDGE (n. 642952).

85 Infatti, senza che sia necessario verificare se il marchio THE BRIDGE (n. 642952) possa essere considerato diverso rispetto al marchio Bridge (n. 370836) soltanto a causa di elementi che non ne alterano il carattere distintivo, si deve osservare che l'uso del primo marchio non è stato dimostrato, e non potrebbe dunque in alcun modo servire quale prova dell'utilizzo del secondo.

86 In ogni caso, se è vero che le disposizioni citate ai punti 81 e 82 della presente sentenza consentono di considerare un marchio registrato come utilizzato nel momento in cui si fornisce la prova dell'uso di tale marchio in una forma leggermente differente da quella della registrazione, le stesse non consentono di estendere, attraverso la prova dell'uso, la tutela di cui beneficia un marchio registrato ad un altro marchio registrato il cui uso non è stato dimostrato, in quanto tale ultimo marchio sarebbe solo una leggera variante del primo.

87 Il terzo motivo deve dunque essere dichiarato infondato.

Sul quarto motivo, fondato su una violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, avendo il Tribunale escluso dalla propria valutazione i marchi anteriori c. d. «difensivi»

Argomenti delle parti

88 Secondo la ricorrente il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, ritenendo la nozione di marchi difensivi incompatibile con il regime di tutela del marchio comunitario.

89 In primo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto considerare irricevibile tale argomentazione, fatta valere dall'UAMI per la prima volta dinanzi ad esso.

90 Infatti, la commissione di ricorso ha considerato che i marchi anteriori nn. 370836, 704338, 606709 e 593651 dovevano essere esclusi dalla valutazione del rischio di confusione solo perché gli stessi precedevano nel tempo il marchio principale, e non perché la nozione di marchi difensivi fosse di per sé incompatibile con la disciplina comunitaria. Il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se tali marchi soddisfacessero le condizioni richieste dal nuovo codice italiano sulla proprietà industriale al fine di essere considerati difensivi, come ha fatto la commissione di ricorso.

91 Sarebbe inoltre errato sostenere, come ha fatto il Tribunale, che il nuovo codice italiano della proprietà intellettuale tutelerebbe marchi non utilizzati. Infatti, sulla base di tale codice non vi sarebbe decadenza per mancato uso nel caso in cui il titolare del marchio difensivo non utilizzato sia allo stesso tempo titolare di uno o più marchi simili ancora vigenti, dei quali almeno uno sia oggetto di un uso effettivo per contrassegnare i medesimi prodotti o servizi caratterizzati dal marchio difensivo in questione. La ricorrente aggiunge infine che il riconoscimento a livello nazionale dei marchi difensivi può costituire una «legittima ragione» per la non utilizzazione, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94.

92 Secondo l'UAMI il motivo in esame deve essere considerato irricevibile, in quanto il riconoscimento di marchi difensivi dipende dall'uso effettivo del marchio principale THE BRIDGE (n. 642952). Si tratterebbe qui di una questione di fatto già risolta, in senso negativo, dal Tribunale. Inoltre, l'argomento fatto valere dinanzi al Tribunale circa l'incompatibilità della legge italiana che riconosce il concetto di marchi difensivi con il sistema di tutela del marchio comunitario non sarebbe irricevibile per mancanza di contraddittorio, poiché esso costituisce, secondo l'UAMI, soltanto un'estensione dell'argomento, già sviluppato nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, secondo cui esiste un obbligo di uso dei marchi difensivi.

93 Nel merito l'UAMI ricorda, da un lato, che l'uso effettivo di un marchio è una condizione essenziale affinché al titolare dello stesso siano riconosciuti i diritti esclusivi di proprietà. Dall'altro, l'UAMI ritiene che la ricorrente assimili la tutela connessa al concetto di «marchi difensivi» a quella concessa nell'ambito dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94. Ebbene, le differenze tra i marchi difensivi e il marchio principale THE BRIDGE (n. 642952) non utilizzato sarebbero sufficientemente rilevanti per alterare il carattere distintivo di quest'ultimo.

94 L'interveniente sostiene in primo luogo che la legge italiana sui marchi richiede che la data di deposito dei marchi difensivi sia contemporanea o successiva a quella del marchio principale. Afferma in secondo luogo che un marchio difensivo deve essere depositato per le medesime classi di prodotti del marchio principale, mentre la ricorrente considera difensivi anche marchi relativi ad una classe differente rispetto a quella del suo marchio principale. In terzo luogo sostiene che i marchi difensivi devono costituire soltanto una leggera variante rispetto al marchio principale. Nessuna di queste condizioni sarebbe soddisfatta nella fattispecie. In ogni caso, la considerazione delle registrazioni difensive sarebbe incompatibile con il sistema di tutela del marchio comunitario.

Giudizio della Corte

95 Si deve innanzi tutto rilevare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel pronunciarsi sull'argomento, fatto valere dall'UAMI, secondo il quale il concetto di marchi difensivi sarebbe incompatibile con il regolamento n. 40/94.

96 È vero che, in un procedimento relativo a un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI che ha statuito su un'opposizione alla registrazione di un marchio fondata sul rischio di confusione con un marchio

anteriore, l'UAMI non può modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia come risultano dalle pretese e affermazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione (v., in tal senso, sentenza Vedial/UAMI, cit., punto 26, e, per analogia, sentenza 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I-10107, punto 58).

97 Si può tuttavia osservare che uno degli argomenti fatti valere dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso per la valutazione del rischio di confusione era che, sulla base dell'uso del marchio THE BRIDGE (n. 642952), taluni altri marchi dovevano essere presi in considerazione in quanto marchi difensivi. Ebbene, poiché tale argomento poneva la questione di determinare se, sulla base del diritto italiano, taluni marchi il cui uso non era stato dimostrato potessero essere comunque utilizzati come «marchi difensivi», l'argomentazione svolta dall'UAMI dinanzi al Tribunale, secondo la quale tale possibilità non era ammessa nel diritto comunitario, non fuoriusciva dall'oggetto della controversia sottoposta alla commissione di ricorso.

98 Inoltre, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, nel caso in cui la commissione di ricorso abbia fondato la propria decisione, anche solo implicitamente, su un'interpretazione errata del diritto comunitario, non si può censurare il Tribunale per aver sostituito un'interpretazione corretta di tale diritto a quella svolta dalla commissione di ricorso.

99 È poi necessario valutare la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, secondo la quale la ricorrente non poteva fondarsi sul carattere asseritamente difensivo, ai sensi della legge italiana sui marchi, di taluni marchi anteriori esclusi dalla commissione di ricorso.

100 Si deve in proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, l'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario proposta dal titolare di un marchio comunitario o nazionale anteriore deve essere respinta se, a

domanda di colui che richiede la registrazione, l'opponente non fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il suo marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità o nello Stato membro in cui esso è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è registrato e sui quali si fonda l'opposizione, oppure che esistono legittime ragioni per la non utilizzazione. Peraltro, l'art. 56, n. 2, del medesimo regolamento contiene una norma identica per il caso di deposito di una domanda di decadenza o di nullità dei marchi comunitari.

101 Ebbene, il Tribunale non ha commesso errori di diritto sostenendo, al punto 46 della sentenza impugnata, che il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione del marchio comunitario 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 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.

102 Infatti, il concetto di «legittime ragioni» contenuto in tale articolo si riferisce, in sostanza, a circostanze esterne al titolare del marchio che impediscano l'uso dello stesso, e non ad una normativa nazionale che consenta un'eccezione alla regola della decadenza del marchio per mancato uso quinquennale quand'anche tale mancato uso derivi dalla volontà del titolare di detto marchio.

103 La tesi secondo la quale il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione del marchio comunitario potrebbe far valere un marchio anteriore il cui uso non è stato dimostrato in quanto lo stesso costituisce, in forza di una norma nazionale, un «marchio difensivo» non è dunque compatibile con l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

104 Ne consegue che il quarto motivo deve essere dichiarato infondato.

105 Risulta da quanto precede che l'impugnazione deve essere interamente respinta.

Sulle spese

106 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso d'impugnazione a norma dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2) Il Ponte Finanziaria SpA è condannata alle spese.

Firme