



DECISIONE

del 25/09/2008

CHE STATUISCE IN MERITO ALL'OPPOSIZIONE N. B 841 777

Opponente:

Il Ponte Finanziaria S.P.A.

Via E. Codignola 14/16
50018 Scandicci (Firenze)
ITALIA

Rappresentante:

Società Italiana Brevetti S.P.A.

Corso dei Tintori, 25
50122 Firenze
ITALIA

Marchi anteriori:

THE BRIDGE



BRIDGE

contro

Richiedente:

Stretto Di Messina S.P.A.

Via Nizza 142
00198 Roma
ITALIA

Rappresentante:

Fumero Studio Consulenza Brevetti S.N.C.

Via S. Agnese, 12
20123 Milano
ITALIA

**Marchio contro cui viene
proposta opposizione:**

MESSINA BRIDGE

I. FATTI E PROCEDIMENTO

Il 29/10/2003 richiedente depositava la domanda di registrazione n. 3 469 343 relativa al marchio verbale "MESSINA BRIDGE" per prodotti rientranti nelle classi 3, 9, 16, 18, 21, 25, 28 e 34.

L'opposizione si rivolge contro tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio.

L'opposizione si fonda sui seguenti marchi anteriori:

- registrazione di marchio verbale nazionale italiano n. 951 305 relativa al marchio verbale BRIDGE riportato nella prima pagina, depositato il 12/04/2002 e registrato il 12/01/2005 per prodotti appartenenti alle classi 3, 9, 14, 18, 24 e 25.
- registrazione di marchio nazionale italiano n. 633 349 relativa al marchio figurativo THE BRIDGE riportato nella prima pagina, depositato il 22/06/1994 e registrato il 03/10/1994 per prodotti appartenenti alle classi 16, 18, 25 e 42. L'opponente rivendica la notorietà del marchio per prodotti della classe 18.
- registrazione di marchio comunitario n. 108 274 relativa al marchio verbale THE BRIDGE riportato nella prima pagina, depositato il 01/04/1996 e registrato il 01/10/2003 per prodotti appartenenti delle classi 16, 18, 25.

L'opposizione si basa su tutti i prodotti protetti coperti dai marchi anteriori.

I motivi dell'opposizione sono quelli enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articoli e 8(5) del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario ("RMC") (GU UAMI 1/95, p. 53).

L'opponente allega che i prodotti in conflitto sono identici e che i marchi sono simili.

L'opponente sostiene inoltre che il suo marchio figurativo n. 633 349 THE BRIDGE gode certamente di notorietà e si caratterizza anche per la sua reputazione per prodotti della classe 18 in particolare. Per questo motivo, la domanda di marchio arrecherà pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà dei segni anteriori.

In risposta, il richiedente sostiene che l'opposizione va rigettata in quanto i segni in questione non sono sufficientemente simili da poter generare un rischio di confusione.

L'opponente presenta documenti intesi a dimostrare la notorietà dei marchi anteriori.

Nelle sue conclusioni, l'opponente ribadisce i propri argomenti iniziali.

II. DECISIONE

A. SULLE PROVE DELLA RINOMANZA DEL MARCHIO ANTERIORE "THE BRIDGE" No 633 349 in Italia.

L'opponente rivendica la rinomanza del proprio marchio anteriore figurativo "THE BRIDGE", n. 633 349 in relazione ai prodotti rientranti nella classe 18.

Si tratta pertanto di verificare se, alla data di deposito del marchio comunitario contestato (01/04/1996), il marchio dell'opponente godeva di notorietà in Italia.

Secondo la giurisprudenza della Corte *"il grado di conoscenza richiesto (affinché un marchio possa considerarsi notorio) deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio. Nell'esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperto dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo"* (v. sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1999, causa C-375/97, *General Motors Corporation/Yplon SA* ("Chevy"), Racc. 1999 pag. I-5421, punto 27).

Al fine di provare la rinomanza del proprio marchio THE BRIDGE, l'opponente correda l'atto d'opposizione con la seguente documentazione:

- Cataloghi "The Bridge" 1981-1984 (Allegati 1-5);
- Cataloghi "The Bridge" 1993-1996 (Allegati 6-8);
- Cataloghi "The Bridge" 1998-2002- 2005/2006 (Allegati 9-11);
- Raccolte di inserzioni pubblicitarie per il periodo 1981-1995 effettuate nelle maggiori testate giornalistiche italiane e straniere come, ad esempio: Amica, Anna, Corriere della Sera, La repubblica, Elle, ecc. (Allegati 13-28);
- Raccolte di inserzioni pubblicitarie per il periodo 2003-2005 nelle maggiori testate giornalistiche italiane e straniere come, ad esempio: Amica, Anna, Corriere della Sera, La repubblica, Elle, ecc. (Allegati 30-32)
- Prospetti riepilogativi dei fatturati e degli investimenti pubblicitari negli anni 1990-2002;
- 187 fatture relative a prodotti della classe 18 e al marchio figurativo THE BRIDGE;
- Copia dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano depositata il 14 maggio 2003 in cui si riconosce (pagina 6) la rinomanza del marchio dell'opponente e si condanna la controparte nel procedimento nazionale per concorrenza sleale nei confronti dell'attuale opponente.

L'Ufficio, esaminata la documentazione allegata alla presente opposizione contro la domanda No 3 951 845 ritiene che il materiale documentale prodotto dall'opponente, considerato nel suo complesso, sia sufficiente a provare la rinomanza del marchio figurativo anteriore THE BRIDGE per lo meno in Italia per prodotti della classe 18.

La notevole documentazione in atti permette di apprezzare ampiamente l'intensità, l'ambito geografico, l'ultradecennale durata dell'uso del marchio *de quibus* nonché gli ingenti investimenti pubblicitari realizzati in relazione al medesimo. Gli allegati 13-28 e 30-32 contengono materiale pubblicitario e relativo a rassegne stampa non solo a livello italiano, ma anche estero. Da sottolineare è la costante presenza del marchio della opponete nei maggiori quotidiani e settimanali anche di settore per un periodo pluridecennale.

Inoltre, le spese in pubblicità nel periodo 1999-2002 ammontano a Euro 7.532.398 mentre la somma per le sponsorizzazioni, mostre ed esposizioni è stata di Euro 928.000. Pertanto, alla luce degli elementi succitati, l'Ufficio ritiene che, anche nel presente caso come già deciso a livello nazionale, la documentazione apportata vale a provare senza ombra di dubbio la grande notorietà ovvero la reputazione stessa del marchio anteriore (e dunque un elevato grado di distintività del medesimo) in relazione ai prodotti rientranti nella classe 18, mentre è del tutto insufficiente a tale scopo in relazione ai restanti prodotti protetti dalla registrazione invocata.

B. SUL RISCHIO DI CONFUSIONE

Ai sensi dell'articolo 8(1)(b) RMC, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

se a causa dell'identità o della somiglianza di 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.

Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (cf. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 settembre 1998 nel caso C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punto 29, GU UAMI n. 12/98, p. 1407).

1. Comparazione dei prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Marchio Italiano 633 349

- Classe: 16

Carta, e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiali per artisti; pennelli; macchine da scrivere a articoli per ufficio

(esciuti i mobili); materiali per l'istruzione a l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; clichés.

- Classe 18

Cuoio e sue imitazioni, articoli in questse materie non coinprese in altre classi; pelli di animali; bauli e va1igie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

- Classe 25

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

- Classe 42

Servizi di design relativi a moda, accessori di moda, pelletteria, calzature. articoli da regalo, involucri e contenitori.

Marchio Italiano No 951 305

- Classe 3

Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi profumeria, olii essenziali, lozioni per capelli; dentifrici.

- Classe 9

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, d misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulo, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici a meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

- Classe 14

Metalli preziosi e lore leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre Preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

- Classe 18

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste rnaterie non compresi in altre classi; pelli di animali bauli e valigie; ombrelli ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste a articoli di selleria.

- Classe 24

Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto a copritavoli.

- Classe 25

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Marchio Comunitario No 108 274

- Classe 16

Set da scrivania, portapenne, portamatite, tamponi da scrivania, tagliacarte, diari e riviste specializzate, schedari.

- Classe 18

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

- Classe 25

Articoli di abbigliamento (escluse calze, calzini, collant e biancheria intima); cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

- Classe 3

Prodotti di profumeria; prodotti cosmetici.

- Classe 9

Occhiali; apparecchi ottici e fotografici; apparecchi per la registrazione del suono e dell'immagine; radio.

- Classe 14

Gioielleria ed orologeria; in generale oggetti fabbricati con metalli preziosi e leghe.

- Classe

16 Articoli di carta e cartone in genere; articoli di stamperia e legatoria, quali calendari, poster, agende, penne ed articoli da scrivania; articoli di cancelleria; articoli per ufficio (eccetto i mobili); materiali di istruzione e insegnamento (eccetto apparecchi).

- Classe 18

Articoli di pelletteria; ombrelli; articoli di selleria.

- Classe 21

Piccoli utensili e recipienti portatili; articoli di vetreria, di porcellana e di maiolica.

- Classe 25

Articoli di abbigliamento in genere, scarpe e cappelli.

- Classe 28

Giochi e giocattoli; carte da gioco; articoli per la ginnastica e per lo sport; ornamenti e decorazioni per alberi di Natale.

- Classe 34

Tabacco, sigari e sigarette; fiammiferi; articoli per fumatori in genere.

Valutazione dell'affinità dei prodotti e servizi

Classe 3

I *Prodotti di profumeria; prodotti cosmetici* della domanda sono identici ai prodotti *saponi, profumeria, olii essenziali, lozioni per capelli* nella stessa classe del marchio anteriore No 951 305 in quanto appartengono alla stessa categoria merceologica di prodotti cosmetici o di bellezza.

Classe 9

I prodotti della domanda *apparecchi ottici e fotografici; apparecchi per la registrazione del suono e dell'immagine; radio* in classe 9 sono identici agli omonimi prodotti del marchio anteriore No 951305. Mentre i prodotti *radio*, essendo apparati per la trasmissione del suono, sono anch'essi identici ai prodotti definiti come *apparecchi per la trasmissione, la riproduzione del suono*.

Peraltro, gli *occhiali* devono essere considerati come dissimili da tutti gli altri prodotti dei marchi anteriori poiché appartengono a settori industriali e commerciali affatto diversi dai prodotti dell'opponente. Infatti, non è ravvisabile secondo i criteri della corte di Giustizia, nessun elemento di affinità né per natura, né per finalità né modalità d'uso. Al contrario, la loro tipica origine commerciale è affatto diversa.

La specificazione dell'opponente è identica al titolo della "CLASSE 9" della classificazione di Nizza. La comunicazione del presidente n. 4/03, del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari, stabilisce quanto segue:

"Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe" (v. par. IV) e

"Per quanto concerne i procedimenti di opposizione e di annullamento, la regola secondo la quale l'utilizzazione dell'intero titolo di una determinata classe implica che vi siano ricompresi tutti i prodotti rientranti in tale classe ha come conseguenza che i prodotti e servizi debitamente classificati nella medesima classe di una successiva domanda o registrazione siano identici a quelli del marchio anteriore" (v. par. V, punto 2).

Pertanto, poiché il marchio dell'opponente è registrato per il titolo della classe, si ritiene che copra tutti i prodotti e/o servizi classificati nella classe stessa.

Classe 14

I prodotti *Gioielleria ed orologeria; in generale oggetti fabbricati con metalli preziosi e leghe* sono identici agli omonimi prodotti del marchio anteriore n. 951 305.

Classe 16

I prodotti *Articoli di carta e cartone in genere; articoli di stamperia e legatoria, quali calendari, poster, agende, penne ed articoli da scrivania; articoli di cancelleria; articoli per ufficio (eccetto i mobili); materiali di istruzione e insegnamento (eccetto apparecchi)* sono identici agli omonimi prodotti del marchio anteriore n. **633 349** ovvero perché contenuti nelle stesse categorie generali di prodotto.

Classe 18

I prodotti *Articoli di pelletteria; ombrelli; articoli di selleria* della domanda sono identici agli omonimi prodotti dei marchi anteriori n. 108 274, 633 349 e 951 305 ovvero perché contenuti nelle stesse categorie generali di prodotto.

Classe 25

I prodotti *Articoli di abbigliamento in genere, scarpe e cappelli* sono identici agli omonimi prodotti dei marchi anteriori n. 108 274, 633 349 e 951 305 ovvero perché contenuti nelle stesse categorie generali di prodotto.

Classe 28

L'Ufficio ritiene che non si possa rintracciare nessuna affinità tra i prodotti dei marchi dell'opponente ed i prodotti *Giochi e giocattoli; carte da gioco; ornamenti e decorazioni per alberi di Natale*. Infatti la natura ma, soprattutto la finalità ed i bisogni che soddisfano i giochi in genere così come le decorazioni per alberi di Natale, sono affatto diversi da tutti i prodotti dell'opponente.

Classi 21, e 34

L'Ufficio non rileva alcuna affinità sotto nessun profilo o criterio tra quelli indicati dalla Corte, tra tutti i prodotti dell'opponente ed i prodotti *Piccoli utensili e recipienti portatili; articoli di vetreria, di porcellana e di maiolica. Tabacco, sigari e sigarette; fiammiferi; articoli per fumatori in genere* nelle classi 21 e 34 della domanda di marchio.,

L'opponente, peraltro, non ha fornito alcun elemento in merito all'affinità dei succitati prodotti.

Pertanto, questi prodotti devono quindi considerarsi come dissimili.

2. Comparazione dei segni

Il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. (cf. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 11 novembre 1997 nel caso C-251/95, *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, GU UAMI n. 1/1998, paragrafi 22 e ss.).

I marchi in questione sono i seguenti:

THE BRIDGE



BRIDGE

Marchio anteriore

MESSINA BRIDGE

Domanda di marchio comunitario

Il territorio rilevante è la Unione Europea e l'Italia.

Sotto il profilo visivo, i marchi verbali anteriori coincidono nella parola "BRIDGE" e differiscono in quanto la domanda di marchio contiene anche il toponimo "MESSINA".

Il marchio anteriore BRIDGE è quindi totalmente ricompreso nella domanda di marchio. Esso tuttavia conserva intatta la propria autonomia e visibilità, nonostante la evidente differenza di struttura e di lunghezza della domanda di marchio. Pertanto, l'Ufficio deve concludere che esiste un grado medio di somiglianza visiva. Lo stesso si può dire, *mutatis mutandis*, per la comparazione con l'altro marchio anteriore verbale THE BRIDGE. Del resto, come giustamente sottolineato dall'opponente, neppure la veste grafica del marchio figurativo THE BRIDGE, è, di per sé, tale da distogliere l'attenzione del consumatore dall'elemento verbale THE BRIDGE. Infatti, gli elementi grafici del marchio anteriore come la forma ovale sono fra i più comuni e banali, soprattutto per una parte dei prodotti di cui si tratta e certamente non riescono a caratterizzare in modo predominante l'impressione prodotta dal marchio sul pubblico dei

consumatori. Pertanto tutti i segni anteriori sono, seppure in diverso grado, visivamente simili.

Sotto il profilo fonetico, il fatto evidenziato durante la comparazione visiva e cioè l'esistenza di una identità parziale che interessa una parte sostanziale della domanda di marchio in quanto ne costituisce una sua metà, determina l'ovvia conseguenza che, anche dal punto di vista fonetico, i segni debbano essere considerati come aventi un grado medio di somiglianza. Al di là delle differenze di struttura più sopra evidenziate, rimane fermo il fatto che una delle due parole che costituiscono la domanda di marchio riproduce, a seconda dei casi, totalmente o parzialmente i marchi anteriori.

Sotto il profilo concettuale, la parola BRIDGE comune a tutti in conflitto si riferisce alla parola inglese per "ponte" o "il ponte". Sotto questo profilo si tratta di termine noto alla maggior parte del pubblico italiano e, certamente, europeo e pertanto i segni devono considerarsi molto simili nel senso che, nel loro fare riferimento allo stesso specifico concetto, sono percepiti dal consumatore medio dei prodotti in questione, come dotati di un contenuto semantico sostanzialmente analogo.

Si deve pertanto concludere che la domanda di marchio è, seppure in gradi diversi, sostanzialmente simile a tutti i marchi anteriori.

3. Valutazione globale del rischio di confusione

La valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra i marchi, dal grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi designati (RMC, settimo "considerando").

Occorre altresì prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22 giugno 1999, Causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Racc. I-3819, punto 26). Nel caso di specie, i prodotti in conflitto sono principalmente destinati al consumatore medio, che si considera normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

D'altro canto, emerge dalla giurisprudenza della Corte che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Dunque, 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 (cf. sentenza *Canon*, citata, punto 18).

Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore, l'opponente ha rivendicato per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo e della notorietà.

Al riguardo va osservato che, come indicato in precedenza nella presente decisione, l'opponente ha presentato prove e dimostrato che il marchio anteriore ha un carattere distintivo elevato come conseguenza del suo uso di lunga data e dell'elevato livello di notorietà.

Inoltre, è importante sottolineare che, come sostenuto dalla Corte di Giustizia, "La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa" (cf. sentenza *Canon*, punto 17).

Nel caso di specie, i prodotti in conflitto sono solo in parte identici o simili a quelli dei marchi anteriori mentre i prodotti occhiali ed tutti i prodotti delle classi 21, 28 e 34 sono diversi. I marchi coincidono nella componente denominativa BRIDGE che è l'elemento distintivo di entrambe i segni e presentano conseguentemente un'importante somiglianza fonetica, visiva ed, in particolare, concettuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che sussiste un rischio di confusione, che include un rischio di associazione, tra i marchi anteriori italiani e comunitario BRIDGE e THE BRIDGE e la domanda di marchio del richiedente, presso il pubblico rilevante nella Comunità ed in Italia, ai sensi dell'articolo 8(1)(b) RMC, in relazione a tutti i prodotti contestati.

Ne discende che la domanda deve essere respinta per i prodotti risultati identici o simili a quelli del marchio anteriore, ovvero tutti i prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18 e 25. L'opposizione non è accolta per quanto riguarda i restanti prodotti.

C. INDEBITO VANTAGGIO TRATTO DA /PREGIUDIZIO POTENZIALE ARRECATO A CARATTERE DISTINTIVO/NOTORIETÀ

Premesso che l'opposizione deve essere accolta in relazione ai summenzionati prodotti identici, si procederà pertanto ora ad esaminare se, con riguardo ai rimanenti prodotti delle classi 21, 28 e 34 risulta applicabile l'ulteriore motivo posto a fondamento dell'opposizione, di cui all'articolo 8(5) RMC.

Ai sensi dell'articolo 8(5) RMC, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa:

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

Ai sensi dell'articolo 74(1) RMC, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Se l'opposizione si fonda su un marchio che gode di rinomanza, deve essere corredata, *inter alia*, da prove o argomentazioni che attestino che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi (regola

19(2)(c) del Regolamento (CE) n. 2868/95 del 13 dicembre 1995 della Commissione recante modalità di esecuzione del RMC (GU UAMI 2-3/95, p. 259 ss.) ("RE") così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1041/2005 del 29/06/2005).

Tali prove devono essere presentate entro il termine fissato dall'Ufficio, conformemente alla regola 19(1) RE, per presentare fatti, prove e argomenti a sostegno dell'opposizione ovvero per completare fatti, prove e argomenti contenuti nell'atto di opposizione.

L'opponente ha apportato, entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio, prove ed argomenti validi a dimostrare che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio figurativo anteriore THE BRIDGE **No 633 349** o recare pregiudizio allo stesso.

La nozione del pregiudizio arrecato senza giusto motivo si estende a tutti i casi in cui l'uso del marchio richiesto rischi di produrre effetti pregiudizievoli per il marchio anteriore, nel senso che ne sminuisca l'attrattiva (pregiudizio arrecato al carattere distintivo) o ne svaluti l'immagine acquisita presso il pubblico (pregiudizio arrecato alla notorietà), mentre la nozione di vantaggio indebito riguarda le ipotesi in cui l'uso del marchio contestato possa risolversi in un'abusiva appropriazione del suo potere di attrazione (vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo) o in uno sfruttamento della sua immagine e del suo prestigio (vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà).

Nell'ottemperare a tale onere, l'opponente non può limitarsi ad affermare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sarebbero una conseguenza necessaria ed automatica dell'uso del segno richiesto, alla luce della grande notorietà del proprio marchio. Anche in caso di elevata notorietà del marchio anteriore, l'indebito vantaggio o il pregiudizio sofferto devono essere adeguatamente corroborati da prove, posto che altrimenti i marchi che godono di notorietà verrebbero a fruire di una protezione in bianco contro i segni identici o simili in relazione a qualsiasi tipo di prodotto immaginabile. Ciò sarebbe tuttavia apertamente incompatibile con la lettera e la ratio dell'articolo 8(5) RMC, giacché in tal caso la notorietà verrebbe ad essere l'unico presupposto per la sua applicazione anziché essere solo uno dei vari requisiti da soddisfare previsti da tale disposizione (cf. decisione della Commissione di Ricorso del 05/06/2000 nel Caso R 802/1999-1 DUPLO / DUPLO).

Per altro verso, nel caso in cui il pregiudizio o l'indebito vantaggio siano potenziali, l'argomentazione dovrà essere di natura speculativa, dato che la valutazione del pregiudizio o dell'ingiustificato arricchimento avviene ex ante. L'opponente deve quindi quantomeno addurre una serie di argomenti plausibili, che dimostrino in che cosa consistano il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come si possano verificare, così da potersi giungere ad una prima conclusione che si tratta di eventi probabili nel corso normale degli eventi.

L'opponente adduce che in Italia in particolare, Paese in cui il marchio THE BRIDGE ha una chiara notorietà ed ha una rete di distribuzione sicuramente estesa, l'uso di un marchio molto simile e con il quale condivide l'elemento distintivo, comporterebbe necessariamente un aggancio al marchio dell'Opponente. Si tratterebbe, come confermato dal Tribunale di Milano, non di una mera notorietà del marchio ma addirittura di una sua "rinomanza". Si profilerebbe così uno sfruttamento ingiustificato ed ingiusto dell'avviamento costruito dall'opponente attraverso un lavoro ultratrentennale

finalizzato al raggiungimento di una sicura reputazione del marchio THE BRIDGE com'è stato confermato dallo stesso Tribunale di Milano.

Ciò premesso, secondo l'opponente, l'uso del marchio MESSINA BRIDGE comporterebbe la diluizione del carattere distintivo del marchio dell'Opponente che risiede, come s'è detto, nella parola BRIDGE. Parola che è stata pubblicizzata da circa trentenni in Italia e in Europa con grande successo, come dimostrano ampiamente i documenti presentati. Come ben rileva l'opponente, il carattere distintivo già presente all'inizio del uso del marchio stesso, s'è di molto accentuato in seguito all'uso e alla pubblicità che l'Opponente ha fatto del segno nel corso di tre decenni. Ciò avrebbe come conseguenza una probabile perdita della posizione di assoluto monopolio dell'opponente su tale segno in Italia.

L'Ufficio ritiene di accogliere pienamente dette argomentazioni poiché ampiamente suffragate dalla documentazione presentata in questa sede.

Pertanto, il fatto che l'adozione del marchio del Richiedente comporti un indebito vantaggio a danno della reputazione del marchio dell'Opponente è ragionevolmente prevedibile così come il danno che da quest'uso indebito, certamente, ne deriverebbe all'opponente.

Peraltro, i prodotti che sono stati considerati come non affini non si caratterizzano neppure per una totale antiteticità con relazione ai prodotti dell'opponente: altri prodotti dell'abbigliamento sono entrambi prodotti di "moda" e presentano una certa seppur remota complementarietà, anche se non in senso tecnico.

Una certa "affinità" in senso lato è riscontrabile tra i prodotti: *articoli per la ginnastica e per lo sport* da un lato ed i prodotti nelle classi 18 e 25 dei marchi anteriori. Non si deve trascurare il fatto che vi è una specie di complementarietà tra gli articoli per lo sport e l'abbigliamento mentre esiste una chiara prassi commerciale che determina la brand extension dei prodotti d'abbigliamento o calzature all'interno dei prodotti per l'abbigliamento sportivo e viceversa. Non solo, prodotti di abbigliamento vengono venduti all'interno di negozi specializzati in materiale sportivo. Da ultimo, va tenuto conto anche del fenomeno notoriamente conosciuto dal pubblico pertinente e che consiste nella "nuova" tipologia di abbigliamento sportivo "non tecnico" che si trova a metà tra l'abbigliamento normale e quello squisitamente sportivo. Ciò crea una permeabilità tra i due settori merceologici dell'abbigliamento e dello sport per cui si deve riconoscere una affinità tra i prodotti di cui in questione.

Pertanto tenuto conto del particolare grado di notorietà e di rinomanza del marchio anteriore, l'opposizione va accolta anche con riferimento ai prodotti diversi in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8(5) RMC.

C. SULLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Ai sensi della regola 94, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 2868/95 del 13 dicembre 1995 della Commissione recante modalità di esecuzione del RMC (GU UAMI 2-3/95, p. 259 ss.), la ripartizione delle spese è fissata in una decisione sulle spese adottata dalla divisione opposizione.

Poiché il richiedente è la parte soccombente nel procedimento di opposizione, le spese sostenute dall'altra parte nel corso del procedimento sono a suo carico.

PER QUESTI MOTIVI L'UFFICIO

DECIDE CHE:

1. L'opposizione **B 841 777** è accolta per la totalità dei prodotti contestati.
2. La domanda di registrazione n. 4 598 165 è respinta per tutti i prodotti contestati.
3. Le spese sono a carico del richiedente.

FISSA LE SPESE NEL MODO SEGUENTE:

L'importo delle spese che devono essere pagate dal richiedente all'opponente ai sensi dell'Articolo 81(6) RMC e della Regola 94(3) RE è il seguente:

Costi di rappresentanza: 300 euro

Tassa di opposizione: 350 euro

Importo totale: 650 euro

Alicante, 25/09/2008



Divisione opposizione

Raffaella BASSI

Mauro BUFFOLO

Julio LAPORTA INSA

Avvertenza relativa alle possibilità di ricorso

In virtù dell'articolo 58 e 59 RMC è possibile presentare ricorso avverso la presente decisione nella misura in cui questa non abbia accolto le Vostre richieste. In virtù dell'articolo 59 RMC il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro il termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della presente notifica. La memoria contenente i motivi del ricorso dovrà essere presentata per iscritto entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla stessa data. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 euro è stata pagata.

Avvertenza relativa alla possibilità di revisione della determinazione delle spese

La determinazione delle spese in allegato può essere rivista dal Dipartimento marchi su Vostra richiesta. In virtù della regola 94(4) RE, la richiesta deve essere motivata e presentata per iscritto all'Ufficio entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della presente notifica. La richiesta si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di 100 euro per la revisione (articolo 2, punto 30 del regolamento relativo alle tasse).