CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 29 de marzo de 2007 [1]

1. El presente recurso de casación [2] tiene su origen en una solicitud de registro como marca comunitaria para determinadas categorías de bienes de un signo figurativo que contenía el elemento denominativo «Bainbridge», a la que se opuso el titular de diversas marcas nacionales para las mismas categorías, que contenían todas ellas el elemento «bridge».

2. Esta oposición fue desestimada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), principalmente porque i) no se había demostrado el uso de algunas de las marcas nacionales y ii) no existía un grado de similitud suficiente entre las demás marcas nacionales y la marca comunitaria solicitada que pudiera dar lugar a un riesgo de confusión. El Tribunal de Primera Instancia confirmó la desestimación.

3. Las principales cuestiones que se suscitan ahora en el recurso de casación se refieren i) a los criterios para evaluar si una marca ha tenido un «uso efectivo», en particular si el concepto de «registro defensivo» de marcas similares, que conlleva una menor exigencia de uso real, tiene cabida en el Derecho de marcas comunitario, y ii) a los criterios para evaluar el riesgo de confusión entre marcas, especialmente en lo que se refiere a la trascendencia de la existencia de una «familia» o «serie» de marcas similares que pertenecen al mismo titular.

Legislación comunitaria en materia de marcas

4. El artículo 8, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria [3] establece:

1 — Lengua original: inglés.

2 — Contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Rec. p. II-445).

3 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

5. Conforme al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), se entiende por «marca anterior», a estos efectos, las marcas registradas en un Estado miembro.

6. El artículo 15 del Reglamento sobre la marca comunitaria establece:

«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada;

[...]»

7. Desgraciadamente, las «sanciones señaladas en el presente Reglamento» no están enumeradas como tales, sino que deben buscarse en distintos artículos posteriores.

8. Por ejemplo, a tenor del artículo 43, apartados 2 y 3:

«2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

9. Además, el artículo 50, apartado 1, letra a), establece que se declarará la caducidad de los derechos del titular de la marca comunitaria mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de la falta de uso. En lo que atañe al procedimiento para la declaración de caducidad, el tenor del artículo 56, apartados 2 y 3, es muy parecido al del artículo 43, apartados 2 y 3, reproducido anteriormente.

10. La regla 22 («Prueba del uso») del Reglamento de ejecución de la marca comunitaria [4] disponía, en el momento de los hechos: [5]

«1. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 ó 3 del artículo 43 del Reglamento, la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.

4 — Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»).

5 — El texto fue posteriormente sustituido por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, que modifica el Reglamento nº 2868/95 (DO L 172, p. 4).

2. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

3. La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, "listas de precios", catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas [...]»

11. En lo que se refiere a las marcas nacionales, pueden encontrarse disposiciones similares a las de Reglamento sobre la marca en la Directiva sobre las marcas. [6] La redacción del artículo 10, apartados 1 y 2, es idéntica, *mutatis mutandis*, a la del artículo 15, apartados 1 y 2, del Reglamento sobre la marca:

«1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada;

[...]»

12. Aquí, las sanciones se encuentran en particular en los artículos 11 y 12 de la Directiva. Los apartados 1 y 2 del artículo 11 disponen, respectivamente, que no podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumple los requisitos de uso previstos en el artículo 10, y que cualquier Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no

6 — Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

cumple los mismos requisitos de uso. El artículo 12, apartado 1, establece que podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.

Legislación italiana en materia de marcas

13. Italia adaptó su Derecho interno a las disposiciones de la Directiva sobre las marcas mediante el Decreto Legislativo 480/1992,[7] cuyo artículo 39 sustituyó el artículo 42 del Real Decreto 929/1942[8] por un texto que regulaba las consecuencias de la falta de uso de una marca registrada. En esencia, los apartados 1 y 2, introducen en el Derecho interno, respectivamente, las disposiciones del artículo 12, apartado 1, de la Directiva, relativas a la caducidad por falta de uso, y del artículo 10, apartado 2, letra a), que establece que debe tenerse en cuenta el uso en una forma ligeramente diferente.

14. Sin embargo, el artículo 42, apartado 4, contempla la posibilidad del registro «defensivo» de una marca. Tiene el siguiente tenor:

«[...] no se producirá caducidad por falta de uso cuando el titular de la marca no utilizada sea titular, a la vez, de otra u otras marcas similares todavía en vigor, de las que al menos una sea utilizada para designar los mismos productos o servicios.»

Hechos y procedimiento ante la OAMI

15. El 24 de septiembre de 1998, Marine Enterprise Projects (actualmente F.M.G. Textiles Srl) solicitó el registro como marca comunitaria de un signo cuyos componentes principales son la representación de un rollo de tela que se despliega adoptando la forma de la vela de un pequeño velero, delante de una ancha línea horizontal sobre la cual aparece la palabra «Bainbridge» en letras cursivas, para bienes comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza.[9] La clase 18 se refiere a «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 nº 480, attuazione della direttiva nº 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario nº 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 nº 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, nº 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, nº 203. El texto del artículo 42 se reproduce actualmente en el artículo 24 del Codice della proprietà industriale, aprobado mediante Decreto legislativo del 10/02/2005 nº 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, nº 52, S.O.

9 — Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería», y la clase 25 a «vestidos, calzados, sombrerería». La solicitud fue publicada el 14 de junio de 1999.

16. El 7 de septiembre de 1999, Il Ponte Finanziaria SpA (en lo sucesivo, «Ponte Finanziaria») presentó oposición contra el registro de esta marca sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca, apoyándose en una serie de marcas registradas anteriormente en Italia. A los efectos del presente recurso de casación, las marcas pueden agruparse en tres categorías.

17. En primer lugar, tres marcas figurativas para productos comprendidos en la clase 25 –la nº 704338, con efecto a partir del 15 de julio de 1964, para «artículos de vestir, incluidas las botas, los zapatos y las zapatillas», la nº 370836, con efecto a partir del 11 de mayo de 1979, para «vestidos», y la nº 606709, con efecto a partir del 22 de octubre de 1990, para «calcetines y corbatas»– y una marca figurativa, la nº 593651, registrada con efecto a partir del 12 de junio de 1990, para productos correspondientes a la clase 18. Las dos primeras incluyen la palabra «Bridge» en letras cursivas; las dos últimas, las palabras «OLD BRIDGE» y «THE BRIDGE BASKET», respectivamente, en letras mayúsculas. La segunda y la tercera también contienen la representación de un puente, y la cuarta la representación de una canasta de baloncesto con una bola que pasa a través de ella.

18. En segundo lugar, la marca denominativa «THE BRIDGE», registrada con nº 642952, con efecto a partir del 14 de junio de 1994, para productos comprendidos en la clase 25.

19. En tercer lugar, cinco marcas registradas para productos comprendidos en las clases 18 y 25, y una marca registrada sólo para productos de la clase 18. Para ambas clases, dos marcas tridimensionales –nºs 704372 y 633349, ambas con efecto a partir del 22 de junio de 1994, que incluyen principalmente las palabras «THE BRIDGE» en mayúsculas–; dos marcas denominativas –nº 630763 «OVER THE BRIDGE», con efecto a partir del 24 de diciembre de 1991, y nº 710102 «FOOTBRIDGE», con efecto a partir del 7 de diciembre de 1994–; y una marca figurativa, nº 721569, con efecto a partir del 28 de febrero de 1996, que incluye las palabras «THE BRIDGE» y «WAYFARER» en mayúsculas, encima y debajo respectivamente de la representación de una rosa de los vientos atravesada por una línea horizontal negra. Sólo para productos de la clase 18, el registro nº 642953, con efecto a partir del 26 de octubre de 1994, de la marca denominativa «THE BRIDGE».

20. El 15 de noviembre de 2001, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición al considerar que, a pesar de la necesidad de tener en cuenta la interdependencia entre el grado de similitud de los productos de que se trata y el grado de similitud de los signos en conflicto, podía excluirse razonablemente todo riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca, a la vista de las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos. Ponte Finanziaria interpuso un recurso contra esta resolución.

21. Mediante resolución de 17 de marzo de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Excluyó de su apreciación los registros enumerados anteriormente en la primera categoría, [10] debido a que no se había acreditado el uso de las correspondientes marcas [11] y el registro nº 642952, [12] por la insuficiencia de las pruebas de uso de la marca correspondiente presentadas por la oponente. [13] Después de comparar las restantes marcas –enumeradas en la tercera categoría citada anteriormente– [14] con la marca solicitada, decidió que no existía ninguna similitud conceptual, gráfica o fonética entre ellas. [15] En consecuencia, la Sala de Recurso concluyó que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobra la marca. Consideró que el principio de interdependencia entre la similitud de los productos y la similitud de los signos era irrelevante en este caso, habida cuenta de que entre las marcas no existía el mínimo grado de similitud requerido para justificar su aplicación. [16]

10 — Punto 17 *supra*.

11 — Apartados 12 y 13 de la resolución impugnada.

12 — Punto 18 *supra*.

13 — Apartado 14 de la resolución impugnada.

14 — Punto 19 *supra*.

15 — Apartados 16 y ss. de la resolución impugnada.

16 — Apartado 25 de la resolución impugnada.

La sentencia recurrida en casación

22. Ponte Finanziaria presentó un recurso contra esta resolución ante el Tribunal de Primera Instancia, cuyas alegaciones pueden agruparse en dos motivos. El primer motivo examinado en la sentencia se basaba en la supuesta infracción de los artículos 15, apartado 2, letra a), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre la marca y en la infracción de la regla 22 del Reglamento de ejecución, en lo que atañe a las marcas que la Sala de Recurso excluyó de su apreciación. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca, en lo que atañe a la evaluación del riesgo de confusión.

Exclusión de determinadas marcas de la apreciación

23. El Tribunal de Primera Instancia identificó cuatro alegaciones, que apreció como sigue.

24. *En primer lugar,* [17] Ponte Finanziaria alegó que la Sala de Recurso no debería haber excluido de su apreciación marcas registradas menos de cinco años antes de la presentación de la oposición, descartando de esta forma la protección específica de una «familia de marcas».

25. El Tribunal de Primera Instancia señaló que, de hecho, la Sala de Recurso había tenido en cuenta todas las marcas registradas en ese período de cinco años. Fue sólo con ocasión del examen de la alegación según la cual las marcas anteriores debían considerarse parte de una «familia» y disfrutar de una mayor protección, cuando la Sala de Recurso señaló que los productos «se promocionaban y vendían esencialmente con la marca THE BRIDGE y, en menor proporción, con la marca figurativa THE BRIDGE WAYFARER», de modo que el consumidor italiano únicamente se encontraba en el mercado con estas dos marcas anteriores. Basándose en esta afirmación, la Sala de Recurso concluyó que no estaba justificada la mayor protección ligada a la existencia de una «familia de marcas», puesto que el mero registro de numerosas marcas, que no vaya acompañado de su utilización en el mercado, es insuficiente.

26. *En segundo lugar,* [18] Ponte Finanziaria alegó que, conforme a la regla 22 del Reglamento de ejecución, la Sala de Recurso no debería haber excluido de su apreciación del riesgo de confusión la marca denominativa nº 642952 THE BRIDGE [19] porque no se había acreditado suficientemente su uso. La regla 22 cita los catálogos y los anuncios publicitarios entre los documentos acreditativos que pueden presentarse con el fin de demostrar el uso de una marca. Ponte Finanziaria había aportado estos documentos. La Sala de Recurso cometió un error cuando declaró que dichos documentos eran insuficientes.

27. El Tribunal de Primera Instancia consideró que el uso efectivo se oponía a un uso mínimo o insuficiente de la marca a fin de identificar bienes y servicios. Con independencia de la intención del titular, no puede hablarse de uso efectivo de la marca si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores puedan percibirla como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate. [20] Sin embargo, la única prueba del uso de la marca denominativa «THE BRIDGE» respecto de los productos de la clase 25 consistió en un catálogo otoño-invierno para 1994/1995 y en inserciones publicitarias realizadas en 1995. Los demás catálogos presentados por la demandante no estaban fechados. Las pruebas eran muy reducidas por lo que se refiere a 1994 e inexistentes para los años 1996 a 1999. No demostraban que la marca hubiera estado presente en el

17 — Véanse los apartados 17 y 27 a 29 de la sentencia recurrida.

18 — Véanse los apartados 18 y 30 a 39 de la sentencia recurrida.

19 — Véase el punto 18 *supra*.

20 — Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT) (T-39/01, Rec. p. II-5233), apartado 36, y de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) (T-156/01, Rec. p. II-2789), apartado 35.

mercado italiano de manera constante, para los productos para los que fue registrada en el período anterior a la fecha de publicación de la solicitud de marca, contrariamente a los requisitos del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre la marca. Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó legítimamente que no se había acreditado el uso efectivo de la citada marca para los productos de que se trataba.

28. *En tercer lugar,* [21] Ponte Finanziaria afirmó que la Sala de Recurso había excluido erróneamente de su apreciación del riesgo de confusión las marcas protegidas por los registros n^{os} 370836, 704338, 606709 y 593651 [22] porque no se había probado su uso. Según la demandante, se trataba de «marcas defensivas» en el sentido de la legislación italiana en materia de marcas, [23] cuya finalidad es ampliar el ámbito de protección de la marca principal contra el riesgo de confusión, permitiendo a su titular oponerse al registro de una marca idéntica o similar a aquéllas que no fuera similar a la marca principal en un grado suficiente para permitir acreditar la existencia de un riesgo de confusión. La Sala de Recurso consideró erróneamente que las marcas anteriores en cuestión no eran «marcas defensivas», en la medida en que no habían sido registradas simultáneamente o con posterioridad a la marca principal anterior. Ponte Finanziaria había comprado a terceros los registros n^{os} 704338 y 607909 con el fin precisamente de utilizarlos como «marcas defensivas»; además, todas las marcas de que se trata se registraron después de la utilización de hecho de la marca anterior «THE BRIDGE», que se remonta a los años setenta.

29. El Tribunal de Primera Instancia señaló que, si bien la Ley sobre las marcas italiana prevé una excepción a la regla de la caducidad de la marca por falta de uso quinquenal, [24] por el contrario, el régimen de protección de la marca comunitaria carece del concepto de «marca defensiva». En el sistema del Reglamento sobre la marca, el uso efectivo de un signo en el comercio para los productos o servicios para los que ésta registrado constituye un requisito esencial para el reconocimiento de la protección en favor de su titular. La salvedad relativa a la existencia de «causas justificativas» de la falta de uso se refiere a razones basadas en la existencia de obstáculos para la utilización de la marca o a situaciones en las que su explotación comercial se revele excesivamente onerosa. El titular de un registro nacional no puede invocar una disposición nacional que permite que se presenten como marcas signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función puramente defensiva en relación con otro signo que se usa de forma efectiva. Tales registros no son compatibles con la normativa de la marca

21 — Apartados 19 y 40 a 47 de la sentencia recurrida.

22 — He enumerado la primera categoría en el punto 17 *supra.*

23 — Véase el punto 14 *supra.*

24 — Véase el punto 14 *supra.*

comunitaria, y su reconocimiento a nivel nacional no puede constituir una «causa justificativa» de la falta de uso de una marca anterior en la que se basa una oposición a una solicitud de marca comunitaria.

30. *En cuarto lugar,* [25] Ponte Finanziaria alegó que las pruebas del uso de las marcas denominativas nºs 642952 y 642953 «THE BRIDGE» [26] también demostraban el uso efectivo de la marca figurativa nº 370836 «Bridge», [27] que únicamente difiere de ella en variaciones insignificantes. Se remitió tanto al artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la marca, [28] como a la Ley italiana sobre las marcas, que contiene una disposición análoga. Por lo tanto, la Sala de Recurso no debería haber excluido la marca anterior de su apreciación del riesgo de confusión, por el motivo de que no se había probado su uso.

31. El Tribunal de Primera Instancia consideró que el objeto del artículo 15, apartado 2, letra a), es permitir al titular de la marca aportar al signo las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme a este objeto, el ámbito de aplicación material de esta disposición debe limitarse a las situaciones en las que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca constituye la forma bajo la que dicha marca se explota comercialmente. En situaciones similares, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio. En cambio, el artículo 15, apartado 2, letra a), no permite al titular de una marca registrada eludir la obligación que le corresponde de hacer uso de dicha marca invocando en su beneficio la utilización de una marca similar protegida por un registro distinto.

32. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo en su totalidad.

Apreciación del riesgo de confusión

33. El Tribunal de Primera Instancia identificó tres alegaciones.

34. *En primer lugar,* [29] Ponte Finanziaria alegó que la Sala de Recurso había descar-

25 — Apartados 20 y 48 a 51 de la sentencia recurrida.

26 — Para las clases 25 y 18 respectivamente; véanse los puntos 18 y 19 *supra*.

27 — Para los vestidos de la clase 25; véase el punto 17 *supra*.

28 — Véase el punto 6 *supra*.

29 — Apartados 54 a 56 de la sentencia recurrida.

tado erróneamente la existencia de una «familia» o «serie» de marcas que contenían la palabra «bridge», lo que incrementaba el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Afirmó que sus marcas son complejas, y tienen en común la palabra inglesa «bridge», acompañada de otros signos. Ninguno de los elementos que componen las citadas marcas tienen relación con los productos que designan. Por ello, estas marcas están dotadas de un elevado carácter distintivo, reforzado por el uso masivo que se ha hecho de la marca denominativa «THE BRIDGE». Tanto la jurisprudencia italiana como la comunitaria reconocen una mayor protección a ese tipo de marcas. En la sentencia Canon, [30] el Tribunal de Justicia declaró que «aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor».

35. *En segundo lugar,* [31] Ponte Finanziaria reprochó a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta el principio de interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos. El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, que deben considerarse interdependientes. [32]

36. *En tercer lugar,* [33] Ponte Finanziaria mantuvo que la Sala de Recurso se había equivocado al considerar que las marcas anteriores y la marca solicitada no eran similares.

37. En lo que se refiere a la comparación desde el punto de vista visual, la presencia, al lado del elemento denominativo «Bainbridge», de un dibujo que reproduce un rollo de tela que se despliega para adoptar la forma de la vela de un barco acentúa el riesgo de confusión con las marcas figurativas anteriores, que también están compuestas por un elemento denominativo que contiene la palabra «bridge» y elementos gráficos. Según Ponte Finanziaria, el público se verá inducido a creer que los productos designados tienen el mismo origen y están destinados a las personas interesadas en la vela y los deportes náuticos, especialmente por el hecho de que el elemento figurativo de la marca nº 721569 reproduce una rosa de los vientos. Existe también una similitud gráfica con la marca nº 370836.

38. Respecto a la comparación desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al considerar que el consumidor medio italiano dispone de un conocimiento de lenguas extranjeras que le permite captar la diferencia existente entre las marcas. La palabra inglesa «bridge» no tiene asonancia con la palabra italiana «ponte», sino que se utiliza comúnmente en italiano para designar un juego de cartas. Sin embargo, la Sala de Recurso

30 — Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 18.

31 — Apartado 57 de la sentencia recurrida.

32 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191).

33 — Apartados 58 a 65 de la sentencia recurrida.

consideró que el consumidor medio italiano entendería el significado de la palabra «bridge» cuando se utilizase en las marcas de Ponte Finanziaria, pero no lo distinguiría en la marca solicitada ya que se utiliza junto a otro término, «bain», que no tiene ningún significado en inglés. La tesis de que el citado consumidor percibiría «Bainbridge» como un patronímico o como una indicación geográfica es inverosímil. Bien el consumidor medio italiano no comprenderá probablemente ninguna de las palabras extranjeras de que se trata, bien reconocerá únicamente la palabra «bridge», que identificará en todas las marcas de que se trata. En ambos casos, existe un riesgo de confusión.

39. El Tribunal de Primera Instancia trató estas alegaciones como se expone a continuación.

40. En primer lugar, señaló que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de los productos o servicios designados. [34] A estos efectos, el público destinatario estaba compuesto por el consumidor medio en Italia; la marca solicitada y las marcas anteriores eran para productos de las mismas clases; y, debido al hecho de haberse desestimado el primer motivo, sólo podían tomarse en consideración seis de esas marcas anteriores. Sin embargo, dichas marcas estaban dotadas de un elevado carácter distintivo. [35]

41. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia comparó las marcas anteriores y la marca cuyo registro se solicitaba desde un punto de vista gráfico, fonético y conceptual. Desde un punto de vista gráfico, consideró que el único elemento común, –la secuencia de seis letras «bridge»–, no destacaba lo suficiente en la impresión de conjunto producida para crear un riesgo de confusión. Sin embargo, desde el punto de vista fonético y al contrario de la apreciación de la Sala de Recurso respecto de la pronunciación, declaró que existía una cierta similitud fonética entre la marca solicitada y cuatro de las marcas anteriores. En cuanto a la similitud conceptual, declaró que la Sala de Recurso tenía razón al considerar que el consumidor medio identificaría el significado del elemento inglés «bridge» en las marcas anteriores, pero también tenía razón al considerar que dicho elemento no se entendería de la misma forma como parte del término «Bainbridge», en el contexto de la marca figurativa solicitada. En términos generales, el grado de similitud puramente fonética no era suficiente para dar lugar por sí solo a un riesgo de confusión. [36]

42. Por último, el Tribunal de Primera Instancia estudió las alegaciones de Ponte Finanziaria respecto de la trascendencia de una «familia» o «serie» de marcas anteriores.

34 — Sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, Rec. p. II-2821), apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada.

35 — Apartados 75 a 89 de la sentencia recurrida.

36 — Apartados 90 a 117 de la sentencia recurrida.

Aunque el Reglamento sobre la marca no prevé este concepto, no se puede, sin embargo, rechazar de entrada. Cuando la oposición se basa en varias marcas anteriores que pueden considerarse parte de una misma «serie» o «familia» (por ejemplo, cuando reproducen un mismo elemento), tal hecho constituye un factor pertinente a efectos de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión. Este riesgo puede aparecer cuando la marca solicitada tiene con estas marcas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial o un origen relacionado. Esto puede ocurrir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa. [37]

43. No obstante, deben cumplirse cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, debe existir una prueba del uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una «serie». Para que exista un riesgo de confusión, las marcas anteriores que forman parte de esta serie deben necesariamente estar presentes en el mercado. A falta de tal prueba, el riesgo de confusión debe apreciarse comparando cada una de las marcas pertinentes de forma individual. En segundo lugar, la marca solicitada debe ser no sólo similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también presentar características que puedan relacionarla con la serie. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utiliza en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto. [38]

44. En el caso de autos, no se cumple, al menos, el primero de estos requisitos. Las únicas pruebas aportadas por Ponte Finanziaria en el procedimiento de oposición se referían a la marca «THE BRIDGE» y, en menor medida, a la marca «THE BRIDGE WAYFARER». Dado que éstas eran las únicas marcas anteriores cuya presencia en el mercado ha demostrado Ponte Finanziaria, la Sala de Recurso desestimó acertadamente las alegaciones que reclamaban la protección correspondiente a las «marcas de serie». [39]

45. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la Sala de Recurso no había incurrido en ningún error de Derecho ni de apreciación y, en consecuencia, desestimó el recurso en su totalidad.

37 — Apartados 118 a 124 de la sentencia recurrida.

38 — Apartados 125 a 127 de la sentencia recurrida.

39 — Apartado 128 de la sentencia recurrrida.

El recurso de casación

46. Ponte Finanziaria ha formulado cinco motivos. La OAMI y F.M.G. Textiles presentaron sus escritos de contestación. No se ha solicitado la presentación de una réplica ni la celebración de una vista.

Admisibilidad

47. F.M.G. Textiles sugiere que el recurso de casación puede no ser admisible porque no se ha presentado el poder para pleitos mediante el cual los abogados de Ponte Finanziaria afirman estar facultados para representar a la empresa.

48. Sin embargo, esto resulta ser un error. El documento en cuestión estaba de hecho anexionado al escrito de interposición de la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, aunque es posible que no se hubiera dado traslado del mismo a F.M.G. Textiles o a su antecesora procesal Marine Enterprise Projects.

Primer motivo: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca — riesgo de confusión

Alegaciones

49. *Ponte Finanziaria* alega que, incluso sobre la base de las marcas nacionales que estimó admisibles a los efectos de realizar una comparación, e incluso considerando estas marcas de forma individual y no como una familia o serie, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al decidir que no existía un riesgo de confusión con la marca solicitada.

50. El Tribunal de Primera Instancia reconoció que las marcas nacionales tenían un elevado carácter distintivo y una similitud fonética considerable con la marca solicitada. Esta similitud fonética debería haber prevalecido sobre cualquier falta de similitud gráfica.[40] Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la falta de similitud conceptual era decisiva. Llegó a esta conclusión basándose en una supuesta familiaridad con la lengua inglesa por parte del consumidor medio italiano. Sin embargo, su premisa era falsa. Sólo 15 a 20 %, como mucho, de los italianos conocen el signifi-

40 — Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819); de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (FIFTIES) (T-104/01, Rec. p. II-4359); de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlesberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Rec. p. II-43); de 3 de marzo de 2004, Mülhens/OAMI — Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Rec. p. II-791), y de 31 de marzo de 2004, Interquell/OAMI — SCA Nutrition (HAPPY DOG) (T-20/02, Rec. p. II-1001).

cado de «bridge», que debe, por lo tanto, considerarse un elemento de fantasía. En cualquier caso, existía un grado suficiente de similitud (al menos fonética y, según Ponte Finanziaria, gráfica) para que las marcas precisasen una apreciación global que tuviera en cuenta la interdependencia entre los requisitos de similitud entre las marcas, similitud entre los productos designados y un elevado carácter distintivo. [41] En tal apreciación, fue un gran error de Derecho descartar todo riesgo de confusión.

51. *La OAMI* señala que, conforme a la jurisprudencia, la apreciación del riesgo de confusión debe ser «sintética», y tratar de ser lo más parecida posible a la percepción de un signo por el consumidor medio. En este caso, el Tribunal de Primera Instancia estimó que los productos de que se trataba estaban «comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa de forma visual». [42] Siendo esto así, y puesto que de hecho consideró los tres aspectos de la similitud –fonética, gráfica y conceptual– en su contexto correspondiente, no puede afirmarse que el Tribunal de Primera Instancia haya cometido un error de Derecho al resolver que la falta de similitud gráfica prevalecía sobre una elevada similitud fonética.

52. *F.M.G. Textiles* discrepa de la versión de Ponte Finanziaria sobre las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia respecto de la similitud fonética. El Tribunal de Primera Instancia declaró que existía «cierta similitud fonética» entre las marcas y que, por lo tanto, «únicamente [tenían] similitudes significativas desde el punto de vista fonético» [43] –cuestión muy diferente de la de apreciar que existía una «similitud fonética considerable»–. F.M.G. Textiles también rechaza la validez de las afirmaciones de Ponte Finanziaria respecto de la capacidad del consumidor medio italiano de entender la palabra inglesa «bridge». Afirma que, sobre la base de las apreciaciones fácticas realizadas, el análisis del Tribunal de Primera Instancia respecto de la apreciación global del riesgo de confusión es impecable, desde un punto de vista jurídico y lógico.

Apreciación

53. En primer lugar, resulta claro que este motivo es inadmisible en la medida en que ataca las apreciaciones fácticas del Tribunal de Primera Instancia respecto de la capaci-

41 — Sentencias Lloyd Schuhfabrik, citada en la nota 40 *supra*; SABEL, citada en la nota 32 *supra*, y Canon, citada en la nota 30 *supra*.

42 — Apartado 116 de la sentencia recurrida.

43 — Apartados 106 y 115, respectivamente, de la sentencia recurrida.

dad de consumidor medio italiano de percibir el elemento «bridge» en términos conceptuales o en cualquier otro aspecto. El artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia establece: «El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se limitará a las cuestiones de Derecho.»

54. Por lo demás, la alegación de Ponte Finanziaria equivale a afirmar que, al haber reconocido un cierto grado de similitud fonética (coincido en este punto con F.M.G. Textiles en que el tenor de la sentencia recurrida no contiene una apreciación de una similitud «considerable»), el Tribunal de Primera Instancia debería haber concedido a dicha similitud una importancia preponderante en su apreciación global del riesgo de confusión, especialmente a la luz de la interdependencia de los criterios para apreciar el carácter distintivo de las marcas anteriores, la similitud con la marca solicitada y la similitud o identidad de los productos designados.

55. En un recurso de casación reciente, Mülhens/OAMI [44] se formuló una alegación muy similar. Después de haber apreciado la impresión de conjunto producida por los dos signos de que se trataba, el Tribunal de Primera Instancia señaló que dichos signos no eran similares desde un punto de vista gráfico ni tampoco desde un punto de vista conceptual, pero presentaban una similitud fonética en algunos países, no excluyó que dicha simple similitud pudiera crear un riesgo de confusión, sino que concluyó que, de hecho, el grado de similitud no era suficientemente elevado como para considerar que el público pertinente pudiera creer que los productos en cuestión procedían de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. [45] Las apreciaciones jurídicas del Tribunal de Justicia pueden resumirse como sigue y cabría, me parece, aplicarlas al presente asunto.

56. La existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del presente caso. [46] En lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trata, dicha apreciación global debe fundarse en la impresión de conjunto producida por tales marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas. [47] No cabe excluir que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca. [48] Sin embargo, la existencia del citado riesgo debe comprobarse en el marco de una apreciación global por lo que atañe a las similitudes conceptual, visual y fonética de los signos de que se trata. En este sentido, la apreciación de una posible similitud fonética no es más que uno de los

44 — Sentencia de 23 de marzo de 2006 (C-206/04 P, Rec. p. I-2717); véanse concretamente los apartados 15 a 24 y 32 a 37.

45 — Apartados 12 y 20 de la sentencia recurrida.

46 — Apartado 18, que hace referencia a la sentencia SABEL, citada en la nota 32 *supra*, apartado 22, y a la sentencia de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartado 40.

47 — Apartado 19, que hace referencia a las sentencias SABEL, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik, citada en la nota 40 *supra*, apartado 25.

48 — Apartado 20, que hace referencia a la sentencia Lloyd Schuhfabrik, apartado 28.

factores pertinentes en el marco de la referida apreciación global. [49] Por lo tanto, no cabe deducir que exista necesariamente un riesgo de confusión cada vez que se demuestre una mera similitud fonética entre dos signos. [50] La apreciación global implica que las diferencias conceptuales y visuales entre ambos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente. [51]

57. En consecuencia, cuando el Tribunal de Primera Instancia examina la impresión de conjunto producida por los dos signos de que se trata, en lo que atañe a sus posibles similitudes conceptual, visual y fonética, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, puede declarar, sin interpretar erróneamente el alcance del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca, que el grado de similitud entre los signos en cuestión no es suficientemente elevado como para considerar que el público pertinente pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas vinculadas económicamente. [52]

58. No veo nada que objetar a esta apreciación jurídica, que parece totalmente coherente con el enfoque del Tribunal de Primera Instancia en el presente asunto. En consecuencia, opino que debería desestimarse el primer motivo.

Segundo motivo: Infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre la marca

Alegaciones

59. *Ponte Finanziaria* alega que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al excluir de su apreciación sus otras marcas nacionales, en particular la marca denominativa nº 642952 «THE BRIDGE» para productos de la clase 25. El período de referencia durante el que debía acreditarse el uso efectivo incluía los cinco años 1994 a 1999. Ponte Finanziaria aportó un catálogo otoño/invierno para 1994/1995 y anuncios de prensa con fechas de 1994 y 1995 –un tipo de prueba mencionado expresamente en la regla 22, apartado 2, del Reglamento de ejecución a los efectos del artículo 43, apartado 2, del Reglamento sobre la marca– que demostraban de manera irrefutable el uso durante al menos parte de este plazo, junto con documentos contables más recientes que demostraban que había seguido estando activa en el sector de los productos de cuero (incluidos calzado y cinturones de la clase 25).

49 — Apartado 20.

50 — Apartado 22.

51 — Apartado 35, que hace referencia a la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, Rec. p. I-643), apartado 20.

52 — Apartado 36.

60. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia cometió un grave error de Derecho e infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre la marca, al decidir que «la Sala de Recurso estimó legítimamente que no se había acreditado el uso efectivo de la citada marca para los productos de que se trata» porque las pruebas no demostraban que la marca en cuestión «[hubiera] estado presente en el mercado italiano de manera constante, para los productos para los que fue registrada, en el transcurso del período de cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud de marca». [53] Basta con acreditar el uso en cualquier momento dentro de este plazo. [54]

61. *La OAMI* alega que la cuestión de si una prueba puede fecharse de forma fiable en un período concreto es una cuestión de hecho y que las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia a este respecto no pueden ser objeto del recurso de casación.

62. En cuanto al supuesto error de Derecho, la OAMI considera que cuando el Tribunal de Primera Instancia se refirió a la prueba de que una marca hubiera estado presente en el mercado «de manera constante» no se refería a una presencia *continuada*, como Ponte Finanziaria parece creer. De hecho, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a considerar que un único catálogo para 1994/1995 era una prueba insuficiente para demostrar la requerida presencia constante en el mercado, y por lo tanto, un uso efectivo y real, durante el período de cinco años.

63. *F.M.G. Textiles* afirma que la muy limitada prueba en cuestión, que consiste únicamente en material publicitario sin pruebas de ventas, es claramente insuficiente para demostrar el uso de la marca durante el período de que se trata.

Apreciación

64. Estoy de acuerdo con la OAMI en que este motivo debe declararse inadmisible en la medida en que tiene por objeto poner en entredicho las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia sobre los hechos relativos a la existencia e identidad de pruebas que pudieran fecharse de forma fiable a los efectos de apreciar si existía un uso efectivo

53 — Apartados 35 a 37 de la sentencia recurrida.

54 — Ponte Finanziaria cita las Directrices de Oposición de la OAMI (parte 6, sección 9.1): «El uso no tiene que haberse efectuado a lo largo de todo el periodo de cinco años, sino en el periodo de cinco años. Las disposiciones relativas al requisito del uso no exigen un uso continuado». Se refiere también a las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004 (T-203/02, Rec. p. II-2811) y del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006 (C-416/04 P, Rec. p. I-4237), dictadas en los asuntos Sunrider/OAMI, en que se aceptaron como prueba de un uso efectivo 14 facturas y pedidos relativos a un período de sólo un año.

de la marca denominativa nacional nº 642952 «THE BRIDGE» durante el período de cinco años anterior a la publicación de la solicitud de la marca comunitaria «Bainbridge».

65. La cuestión jurídica que aquí se plantea es si el Tribunal de Primera Instancia podía legítimamente exigir más uso efectivo durante el período de cinco años que el que estaba de hecho apoyado por esas pruebas.

66. Conforme al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre la marca, Ponte Finanziaria debía presentar la prueba de que, en el curso de los cinco años comprendidos entre junio de 1994 y junio de 1999, la marca nacional anterior había sido objeto de un uso efectivo en Italia en relación con los productos o los servicios para los que estaba registrada. [55] La prueba admisible susceptible de ser fechada que presentó consistió en un catálogo otoño/invierno para 1994/1995 y anuncios publicitarios publicados en 1995. El Tribunal de Primera Instancia declaró que estas pruebas eran «muy limitadas por lo que se refiere a 1994 e inexistentes para los años 1996 a 1999», y concluyó que no demostraban que la marca en cuestión hubiera estado presente en el mercado italiano de manera constante durante el período de que se trata.

67. La jurisprudencia sobre el uso efectivo [56] ha sido expuesta muy recientemente por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sunrider/OAMI, [57] como sigue.

68. Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca. La

55 — O de que existían causas justificativas para la falta de uso, pero esta alternativa no ha sido planteada por Ponte Finanziaria.

56 — En danés, «reel brug»; en neerlandés, «normaal gebruik»; en francés, «usage sérieux»; en alemán, «ernsthaft benutzt»; en italiano, «uso effettivo»; en portugés, «utilizado seriamente»; en inglés, «genuine use».

57 — Asunto C-416/04 P, citado en la nota 54 *supra*, especialmente en los apartados 70 a 72.

cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Las características de dichos productos o de dichos servicios, la frecuencia o regularidad del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar, se encuentran entre los factores que cabe tomar en consideración. De ello se deduce que no es posible determinar *a priori,* de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo. Por consiguiente, no cabe establecer una norma *de minimis* que impida a la OAMI o al Tribunal de Primera Instancia apreciar todas las circunstancias. Cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, aun mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del uso efectivo.

69. De esta jurisprudencia yo destacaría, en particular, en primer lugar, que el uso efectivo implica más que un uso meramente formal pero que no puede existir una regla predeterminada sobre la cantidad de uso exigido y, en segundo lugar, que se trata de una apreciación de los hechos que deben realizar la OAMI o el Tribunal de Primera Instancia, según proceda, caso por caso y a la luz de un amplio espectro de factores relevantes. [58]

70. Desde este punto vista, no creo que pueda criticarse al Tribunal de Primera Instancia por aplicar un criterio de presencia efectiva en el mercado italiano en el curso del período pertinente de cinco años. Tal como señala la OAMI, no impuso un requisito de uso ininterrumpido, sino que siguió el espíritu de su jurisprudencia anterior [59] en el sentido de que no existe un uso efectivo de la marca si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores puedan percibirla como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate. Tal enfoque no me parece en absoluto contradictorio con la letra o el espíritu de estas disposiciones del Reglamento sobre la marca, que imponen el requisito de un uso *efectivo en el curso* de un período de cinco años, ni con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las interpreta.

71. Siendo esto así, me parece que la conclusión fáctica que extrajo el Tribunal de Primera Instancia de las pruebas disponibles entra plenamente en el ámbito de la

58 — El enfoque parece ser generalmente parecido entre los Estados miembros. Véase *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, disponible en http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Citada en la nota 20 *supra.*

apreciación caso por caso que debe hacer y no se contradice en absoluto con tales pruebas. Por lo tanto, opino que no puede estimarse el segundo motivo.

Tercer Motivo: Infracción del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la marca

Alegaciones

72. *Ponte Finanziaria* alega que la misma prueba debería haber sido suficiente para demostrar el uso de la marca figurativa nº 370836 «Bridge», también para productos de la clase 25, [60] cuya forma es sólo ligeramente diferente de la de la marca denominativa nº 642952 «THE BRIDGE» y, por lo tanto, entra en el ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la marca («en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada»). El Tribunal de Primera Instancia infringió esta disposición al limitar su aplicación a las «situaciones en las que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que se registró ésta constituye la forma bajo la que dicha marca se explota comercialmente», excluyendo la utilización de una marca similar que es objeto de un registro distinto. [61] Habida cuenta de que el objetivo de la disposición es que el titular de una marca no se vea obligado a registrar todas las pequeñas variantes de su marca que pueda utilizar comercialmente, no debe interpretarse en detrimento de uno que, de hecho, ha registrado todas esas variantes. Por lo tanto, el hecho de que la marca nº 370836 «Bridge» se haya registrado separadamente de la marca nº 642952 «THE BRIDGE» no debería haber afectado a la apreciación de su uso conjunto, ya que difieren en elementos que no alteran su carácter distintivo.

73. *La OAMI* alega, en primer lugar, que el motivo sólo puede estimarse si se demuestra el uso de «THE BRIDGE», *quod non;* en segundo lugar, que añadir el artículo definido «the» no altera el carácter distintivo de la marca; y, en tercer lugar, que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia es una apreciación de los hechos que no puede volver a plantearse en casación.

74. *F.M.G. Textiles* también formula las dos primeras alegaciones. Respecto de la segunda, aduce que el hecho mismo de que Ponte Finanziaria haya registrado las dos marcas por separado indica que no consideraba que una fuera simplemente una ligera

60 — Aunque señalo que estaba registrada sólo para «vestidos» en la clase 25, y no para calzado ni sombrerería, como era el caso de la marca nº 642952 «THE BRIDGE».

61 — Apartado 50 de la sentencia recurrida.

variante de la otra, que pudiera estar amparada por el mismo registro.

Apreciación

75. Parece que no se discute que, ante la Sala de Recurso, Ponte Finanziaria no presentó prueba alguna del uso de la marca nº 370836 «Bridge» propiamente dicha, sino que se limitó a alegar que se trataba de un registro defensivo respecto de la marca nº 642952 «THE BRIDGE». [62] Sin embargo, en primera instancia y ahora en casación, afirma que las pruebas que presentó del uso de esta última marca deberían haberse considerado también como prueba del uso de la primera, conforme al artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la marca, según el cual «el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada» también constituye un uso a los efectos de impedir la caducidad por falta de uso.

76. Sin embargo, tal como señalan la OAMI y F.M.G. Textiles, con razón, tal alegación no puede en absoluto prosperar a menos que existan de hecho pruebas adecuadas del uso efectivo de la marca nº 642952 «THE BRIDGE» *–quod non–*. Puesto que el Tribunal de Primera Instancia estimó que no existían tales pruebas y yo he considerado que sus apreciaciones no pueden ser impugnadas, no puedo sino opinar que este motivo también debe desestimarse.

77. Por lo tanto, la cuestión fáctica de si la diferencia entre ambas es tan débil que no altera el carácter distintivo de la marca, incluso aunque pudiese discutirse en casación, resulta irrelevante. Asimismo, resulta innecesario examinar la cuestión de si el registro de una variante como marca de propio derecho excluye a dicha variante del ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la marca.

78. Me limitaría a añadir –aunque carece de trascendencia puesto que el tenor de ambas disposiciones es idéntico en todos los aspectos pertinentes– que hubiera sido más exacto no referirse al artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la marca, sino al artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre las marcas, ya que las marcas en cuestión son nacionales y no comunitarias.

62 — Véanse los apartados 4, 7, 12 y 13 de la Decisión impugnada.

Cuarto motivo: Infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre la marca — marcas defensivas

Alegaciones

79. *Ponte Finanziaria* afirma, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia excedió el marco del litigio cuando concluyó que el concepto de registro defensivo no tenía cabida en el Derecho de marcas comunitario. La Sala de Recurso no había adoptado esa tesis, sino que se había limitado a declarar que, para que un registro pudiera considerarse defensivo, debía realizarse al mismo tiempo que el registro principal o después. Ponte Finanziaria impugnó esta conclusión. La OAMI únicamente alegó que este concepto no existía en Derecho comunitario en su escrito de contestación a la demanda presentado ante el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, la alegación era inadmisible y no debería haberse considerado. Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia debería haber examinado –pero no lo hizo– si las marcas en cuestión cumplían los requisitos establecidos por la legislación italiana. [63]

80. Con carácter subsidiario, Ponte Finanziaria alega que la objeción de la OAMI carecía de fundamento. La legislación italiana exige que la marca defensiva sea muy parecida a la marca principal, que ambas marcas hayan sido registradas para los mismos productos y servicios y que la marca principal tenga un uso efectivo. En consecuencia, se cumple el requisito de uso establecido por el Derecho de marcas comunitario. El concepto de registro defensivo es, de hecho, un medio de facilitar las pruebas mediante el establecimiento la presunción de un riesgo de confusión, sin entrar en conflicto con los requisitos de la Directiva sobre las marcas.

81. La marca figurativa nº 370836 «Bridge» (junto con las marcas figurativas nºs 704338, 606709 y 593651) cumple todos los requisitos de la marca defensiva a los efectos de la legislación italiana, y, en consecuencia, debería haberse tenido en cuenta en la apreciación. Presenta grandes similitudes gráficas con la marca figurativa solicitada «Bainbridge».

82. *La OAMI* señala, en primer lugar, que la alegación relativa a las marcas defensivas no puede estimarse en ningún caso a menos que se demuestre el uso efectivo de la marca principal nº 642952 «THE BRIDGE».

83. En segundo lugar, niega que su alegación formulada en primera instancia, relativa a la

63 — Véase el punto 14 *supra*.

inexistencia de un concepto de marcas defensivas en el Derecho de marcas comunitario fuera inadmisible. La cuestión planteada ante la Sala de Recurso era si el uso de la marca «THE BRIDGE» podría ser útil a las demás marcas, suponiendo que fueran marcas «defensivas». [64] La alegación de la OAMI en primera instancia se refería a esta cuestión.

84. En esencia, la OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia tenía razón al concluir que el concepto de marcas defensivas no existía en Derecho comunitario y que había motivado adecuadamente esta conclusión al referirse a los artículos 15, apartado 1, y 50, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca. Señala que la Directiva sobre las marcas contiene disposiciones idénticas, pero que la Ley italiana, a pesar de recoger las disposiciones de la Directiva, conservó el concepto nacional de marcas defensivas. La OAMI considera que esto es incompatible con el Derecho comunitario. Es correcto que la Ley italiana disponga, conforme al artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva [equivalente al artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento], que el uso de una marca incluye el empleo en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada, pero esto no ampara el concepto de marca defensiva que contiene la legislación de marcas italiana. [65] Por último, las diversas marcas que Ponte Finanziaria pretende presentar como registros defensivos, todas ellas figurativas, difieren de forma significativa por su propia naturaleza de la marca denominativa nº 642952 «THE BRIDGE».

85. *F.M.G. Textiles* alega que el propio concepto de registro defensivo implica que debe realizarse a la vez, o después, del de la marca principal. No es posible ampliar la protección a una marca que todavía no existe. Sin embargo, todas las marcas a las que Ponte Finanziaria pretende atribuir la naturaleza de defensivas fueron registradas antes que la marca nº 642952 «THE BRIDGE». En cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia tenía razón al declarar que tener en cuenta registros «defensivos» no es compatible con el régimen de protección de la marca comunitaria establecido por el Reglamento sobre la marca.

Apreciación

86. La OAMI señala nuevamente que, en cualquier caso, este motivo debe ser desestimado, al igual que el anterior, por no existir una prueba adecuada del uso efectivo de la marca nº 642952 «THE BRIDGE». Aun suponiendo que fueran válidas todas las alegaciones de Ponte Finanziaria relativas a la existencia y naturaleza del registro defensivo de marcas, la marca principal no sirve

64 — Apartado 13 de la Decisión impugnada.

65 — Véanse los puntos 13 y 14 *supra*.

para nada a menos que se pueda demostrar su uso efectivo. Sin embargo, puede resultar de ayuda al Tribunal de Justicia si hago las siguientes puntualizaciones en relación con la esencia de esas alegaciones.

87. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia no puede estar vinculado por ninguna apreciación jurídica incorrecta en la que la Sala de Recurso haya basado su resolución, *a fortiori* cuando dicha apreciación es meramente implícita. Si el concepto de marca defensiva no tiene cabida en el Derecho comunitario de marcas, no sólo no puede criticarse al Tribunal de Primera Instancia por haber basado su sentencia en ese hecho, sino que estaba positivamente obligado a hacerlo. La cuestión que se plantea en el recurso de casación sólo puede ser si era correcto adoptar esa posición jurídica.

88. En segundo lugar, la cuestión de la prueba de los motivos de oposición a una solicitud de marca comunitaria se rige por las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre la marca, y no por una disposición de Derecho nacional que añada una salvedad a la regla de que puede declararse la caducidad de una marca nacional si no existe un uso efectivo de la misma en el curso de un período de cinco años.

89. En tercer lugar, no hay nada en el Reglamento sobre la marca, y en particular, no hay nada en el artículo 43, apartados 2 y 3, que, de forma explícita o implícita, establezca una regla, principio o concepto de registro defensivo de una marca del tipo previsto por la Ley italiana. [66]

90. Siendo esto así, me resulta claro que, en su cuarto motivo, Ponte Finanziaria no ha identificado ningún error de Derecho en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Quinto motivo: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca — series de marcas

Alegaciones

91. *Ponte Finanziaria* acepta la exposición del Tribunal de Primera Instancia sobre la forma en que el hecho de que de que una marca forme parte de una serie puede ser pertinente para la apreciación de un riesgo

66 — Tampoco existe nada en la Directiva sobre las marcas de donde pueda deducirse esa norma, principio o concepto. Sin embargo, la cuestión de la compatibilidad de la norma italiana con la Directiva sobre las marcas queda fuera del objeto de este recurso de casación.

de confusión. Sin embargo, no está de acuerdo con los dos requisitos que aplicó el Tribunal de Primera Instancia ni con la forma de aplicarlos, en particular en lo que atañe al requisito del uso efectivo de un número suficiente de las marcas que forman la serie. [67]

92. En opinión de Ponte Finanziaria, cuando el titular de una marca ha diseñado y se ha tomado la molestia de registrar una serie de marcas, la existencia de la serie debería tenerse en cuenta en la apreciación del riesgo de confusión, incluso aunque no todas las marcas tengan todavía o en ese momento un uso activo. Ponte Finanziaria evoca el ejemplo de una familia de marcas con un elemento común, registrada por una persona pero no utilizada inmediatamente, y otra marca que contiene ese elemento común, registrada por otra persona dentro de los cinco años siguientes porque se piensa que no es suficientemente parecida a cada marca individualmente considerada como para crear un riesgo de confusión (aunque tal riesgo se presentaría si se tomase en cuenta toda la familia de marcas anteriores). Si todas las marcas se utilizan comercialmente de forma efectiva dentro del período de cinco años, el riesgo de confusión será de hecho elevado, contrariamente al objetivo de la legislación. Sin embargo, afirma Ponte Finanziaria, éste sería el resultado de la interpretación del Tribunal de Primera Instancia.

93. *La OAMI* alega que la trascendencia jurídica de una familia o serie de marcas no está explícitamente regulada en el propio Reglamento sobre la marca, en tanto que protección específica concedida a los comerciantes que diseñan y registran dichas series, sino que el Tribunal de Primera Instancia la ha derivado del reconocimiento de que el riesgo de confusión entre dos marcas con un elemento particular común, pero distintas en otros aspectos, puede verse incrementado si, en el caso de una de esas dos marcas, el elemento en cuestión es común a una serie de otras marcas registradas por el mismo titular y presentes de hecho en el mercado. En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia tenía razón al señalar que la marca solicitada debe tener características que puedan relacionarla con la serie. No parece que se cumpla este requisito entre la marca «Bainbridge» y las marcas registradas de Ponte Finanziaria. Para terminar, la alegación de ésta, de estimarse, haría depender la apreciación del riesgo de confusión de la mera *intención* del titular de una serie de marcas que se hubieran registrado pero no utilizado todavía.

94. De forma parecida, *F.M.G. Textiles* alega que, así como el riesgo de confusión puede apreciarse en abstracto respecto de cualquier marca individual que, aunque todavía no se

67 — Véanse los puntos 42 a 44 *supra*.

utilice, se haya registrado hace menos de cinco años y por lo tanto no pueda instarse su caducidad por falta de uso, la mayor protección que se concede a una serie de marcas en virtud de la existencia de un mayor riesgo de confusión resultante de sus rasgos comunes debe estar condicionada al uso efectivo de las marcas que forman la serie. La cuestión de la caducidad es muy diferente de la de la mayor protección para las marcas que forman parte de una serie –concepto que, además, no se encuentra en la legislación sino que es el resultado de la interpretación del Tribunal de Primera Instancia–.

Apreciación

95. La cuestión que aquí se plantea es si el Tribunal de Primera Instancia tenía razón al declarar que la existencia de una familia o serie de marcas sólo puede tenerse en cuenta como un factor que posiblemente incrementa el riesgo de confusión con ella de una marca presentada para su registro, y que contiene un elemento común con las marcas de la familia o serie, si éstas se utilizan realmente en el mercado –mientras que el riesgo de confusión con una marca individual que todavía no tiene un uso efectivo en el mercado puede apreciarse en abstracto–.

96. Excepto en el caso de autos,[68] el concepto y la trascendencia de la existencia de una familia de marcas no han sido todavía estudiados en profundidad por el juez comunitario, pero son familiares para los abogados de marcas de todo el mundo.[69]

97. En el Reino Unido, por poner un ejemplo, se acepta desde hace mucho tiempo que la oposición basada en la existencia de una familia o serie de marcas debe basarse en el uso de esas marcas, ya que la consecuencia es que los comerciantes y el público han adquirido tal conocimiento del elemento común o característico de la serie que cuando se encuentran con otra marca que presenta la misma característica la asociarán inmediatamente con la serie de marcas con la que ya están familiarizados. Aunque esta jurisprudencia se remonta a 1947, continúa aplicándose hoy en el contexto de la Trade Marks Act 1994 (Ley de Marcas de 1995), que adapta el Derecho interno a la Directiva sobre las marcas.[70]

68 — Fueron tratados por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia de 27 de octubre de 2005, Editions Albert René/OAMI — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Rec. p. II-4667), apartado 85, y de 21 de febrero de 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Rec. p. II-239), apartado 44.

69 — No resultará sorprendente que una gran parte de los casos más recientes se refieran a McDonald's Company.

70 — *Beck, Koller* [1947] 64 RPC 76; para un ejemplo reciente que cite a esta jurisprudencia, véase la Decisión O-190-03 del Kingdom Patent Office (Oficina de marcas del Reino Unido), *Ease-e:finance*, 2 July 2003, en particular los apartados 53 a 56, disponible en http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decision making/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. Esta posición es compartida por la OAMI, cuyas Directrices de Oposición [71] disponen, *inter alia:*

«La presunción por parte del público de que las marcas constituyen una familia requiere que el elemento común de las marcas posea, gracias al uso que se ha hecho del mismo, el necesario carácter distintivo para poder constituir, a los ojos del público, el indicador principal de una línea de productos.

Para que la Oficina pueda admitir que las distintas marcas invocadas por el oponente forman efectivamente una familia de marcas, éste habrá de demostrar no sólo que es el titular de las marcas, sino también que el público interesado reconoce que la parte común de dichas marcas procede de la misma empresa. Ese "reconocimiento" por parte del publico sólo puede inferirse de la prueba del uso de la familia de marcas que haya sido presentada.»

99. Por supuesto, estas fuentes no pueden resultar vinculantes para el Tribunal de Justicia. Sin embargo, su lógica es contundente y, en mi opinión, debería seguirse.

100. No existe una disposición para el registro de familias de marcas como tales –por ejemplo, todas las marcas que incluyan el elemento «bridge» en relación con bienes de las clases 18 y 25–. Sólo pueden registrarse las marcas individuales, y la protección se confiere a las marcas individuales –pero sólo por cinco años, a menos que se utilicen de forma efectiva–. Ésta es la razón por la que, cuando se recibe una nueva solicitud de marca, el riesgo de confusión con una marca anterior que se ha registrado hace menos de cinco años pero que todavía no se ha utilizado puede apreciarse en abstracto, formulando la pregunta «¿Cual sería la percepción del consumidor medio si se encontrase con las dos marcas?».

101. Con una serie de marcas que incluyen una «firma» común la situación es diferente. La propia serie no está registrada como tal, por lo que no puede disfrutar de protección como tal. Sin embargo, la existencia de esta serie de marcas puede, si no tienen un uso suficientemente extendido, afectar a la percepción del consumidor medio, en la medida en que es posible que asocie cualquier marca que comprenda el elemento común con las marcas de la serie (suponiendo que designen similares bienes o servicios), y, por lo tanto, dé por hecho que existe un origen común para los diversos productos en cuestión. Por

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Véase, en particular parte 2, capítulo 2, punto D.I.9.2.

el contrario, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en una serie de marcas que nunca se ha utilizado en el mercado, o que asocie con esa serie otra marca que contenga el mismo elemento.

102. En consecuencia, el riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca puede apreciarse teniendo en cuenta la existencia de una familia de marcas similares, pero sólo si se puede demostrar el uso efectivo de un número suficiente de marcas que el consumidor pueda percibir como parte de una serie.

103. En consecuencia, opino que debería desestimarse el quinto motivo, y en consecuencia, la totalidad del recurso de casación.

Costas

104. Con arreglo al artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación no sea fundado. A tenor del artículo 69, apartado 2, de este Reglamento la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo al artículo 69, apartado 4, de dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia podrá ordenar que una parte interviniente soporte sus propias costas. Conforme al artículo 118 del Reglamento de Procedimiento, se aplicarán al procedimiento de casación, entre otras, las disposiciones del artículo 69.

105. Tanto la OAMI como F.M.G. Textiles han solicitado que la recurrente sea condenada a pagar las costas del recurso de casación.

106. Como he llegado a la conclusión de que debería desestimarse el recurso de casación, considero que Ponte Finanziaria debería ser condenada a pagar las costas, incluidas las de F.M.G. Textiles, cuyo registro de una marca comunitaria se ha visto retrasado y cuya conducta durante el procedimiento no ha justificado en absoluto que se declare que debe soportar sus propias costas.

107. Sin embargo, F.M.G. Textiles ha suscitado una cuestión inusual al haber solicitado que la recurrente cargase con las costas «del presente procedimiento y las correspondientes a la primera instancia».

108. En primera instancia, tanto la OAMI como Marine Enterprise Projects (la antecesora de F.M.G. Textiles en este procedimiento, e interviniente en primera instancia) solicitaron la condena en costas de la recurrente. Los términos pertinentes del artículo 87, apartados 2 y 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia son idénticos a los del artículo 69, apartados 2 y 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 132, que, «al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI». En el punto 2 del fallo, condenó «en costas» a Ponte Finanziaria. No mencionó las costas de la interviniente.

109. Por lo tanto, no está claro si Ponte Finanziaria fue de hecho condenada a pagar las costas de la interviniente en la sentencia recurrida. La interviniente no ha planteado expresamente esta cuestión, sino que ha solicitado al Tribunal de Justicia que la recurrente pagase sus costas correspondientes a la primera instancia.

110. A la vista de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, y de mi opinión sobre la procedencia del recurso de casación contra la misma, me parece que lo justo sería que Ponte Finanziaria hubiera sido condenada a pagar las costas de la interviniente correspondientes a la primera instancia.

111. Sin embargo, cuando se desestiman todos los motivos de un recurso de casación (y de una adhesión al recurso de casación), no parece que exista una posibilidad de que el Tribunal de Justicia modifique la decisión sobre las costas adoptada en primera instancia. Ciertamente, conforme al artículo 58, apartado 2, del Estatuto del Tribunal de Justicia, no cabe un recurso de casación contra la imposición o la cuantía de las costas. Y el Tribunal de Justicia ha declarado que, en un recurso de casación, no es competente para tasar las costas en que se ha incurrido en primera instancia. [72]

112. Parece que el procedimiento a seguir, si fuera necesario, es que F.M.G. Textiles presente ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda para la interpretación de su sentencia, conforme al artículo 129 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal. Una situación bastante parecida, respecto de una sentencia que no declaraba de forma explícita que la condena en costas incluía los de la interviniente, ha sido resuelta en este sentido por el Tribunal de Justicia. [73] No existe un plazo de prescripción para presentar una demanda de este tipo. [74]

72 — Auto de 17 de noviembre de 2005, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P-DEP, no publicado en la Recopilación.

73 — Sentencia de 19 de enero de 1999, NSK y otros/Comisión (C-245/95 P-INT, Rec. p. I-1).

74 — Véase la sentencia de 28 de junio de 1955, Assider/Alta Autoridad (5/55, Rec. pp. 135 y ss., especialmente p. 140).

Conclusión

113. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, considero que el Tribunal de Justicia debería:

— Desestimar el recurso.

— Condenar a la recurrente al pago de las costas de la OAMI y F.M.G. Textiles correspondientes al recurso de casación.