CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
ELEANOR SHARPSTON
prezentate la 29 martie 2007 [1]

1. Prezentul recurs [2] își are originea într-o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn figurativ care conține termenul „Bainbridge" pentru anumite categorii de produse, cerere împotriva căreia a formulat opoziție titularul mai multor mărci naționale ce vizau aceleași categorii de produse și includeau toate elementul „bridge".

2. Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) a respins această opoziție în special pentru motivele i) că folosirea anumitor mărci naționale nu a fost probată și ii) că similitudinea existentă între mărcile naționale rămase și marca comunitară era insuficientă pentru a implica riscul unei confuzii. Tribunalul a confirmat respingerea.

3. Principalele probleme care au fost ridicate în cadrul recursului privesc i) criteriile pentru a aprecia dacă o marcă a făcut obiectul unei „utilizări serioase", în special dacă noțiunea „înregistrare defensivă" a mărcilor similare, care implică o exigență mai redusă în sensul utilizării efective, își are locul în dreptul comunitar al mărcilor, și ii) criteriile de apreciere a riscului de confuzie între mărci în special cu privire la pertinența existenței unei „familii" sau a unei „serii" de mărci similare care aparțin aceluiași titular.

Legislația comunitară privind mărcile

4. Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul privind marca comunitară [3] prevede, în măsura în care prezintă relevanță în speță:

1 — Limba originală: engleza.

2 — Declarat împotriva Hotărârii Tribunalului din 23 februarie 2006, Il Ponte Finanziaria/OAPI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Rec., p. II-445, denumită în continuare „hotărârea atacată").

3 — Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146, denumit în continuare „Regulamentul privind marca comunitară").

„La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:

[...]

b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară."

5. Potrivit articolului 8 alineatul (2) litera (a) punctul (ii), o „marcă anterioară" în acest sens include mărcile înregistrate într-un stat membru.

6. Articolul 15 din Regulamentul privind marca comunitară prevede, în măsura în care prezintă relevanță în speță:

(1) Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca comunitară nu a făcut obiectul unei utilizări importante în Comunitate pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca comunitară face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

(2) În sensul alineatului (1) este considerată, de asemenea, utilizare:

(a) folosirea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;

[...]"

7. Din păcate, „sancțiunil[e] prevăzute de [...] regulament" nu sunt prevăzute în mod concret, ci trebuie identificate în diverse dispoziții ulterioare.

8. Spre exemplu, potrivit articolului 43 alineatele (2) și (3):

„(2) La cererea solicitantului, titularul unei mărci comunitare anterioare care a formulat opoziția aduce dovada că, în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, marca comunitară anterioară a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția, sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, deoarece la data respectivă marca anterioară fusese înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge. În cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.

(3) Alineatul (2) se aplică mărcilor naționale anterioare menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a), înțelegându-se că utilizarea lor în cadrul Comunității se înlocuiește cu utilizarea lor în statul membru în care marca națională anterioară este protejată."

9. În plus, articolul 50 alineatul (1) litera (a) prevede că titularul mărcii comunitare este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare. În ceea ce privește procedura de decădere, formularea articolului 56 alineatele (2) și (3) este foarte apropiată de cea a articolului 43 alineatele (2) și (3), citate anterior.

10. Norma 22 („Dovada utilizării") din Regulamentul de aplicare privind marca comunitară [4] prevedea la data faptelor [5] și în măsura în care prezintă relevanță în speță:

„(1) Atunci când, în temeiul articolului 43 alineatul (2) sau (3) din [Re]gulament[ul privind marca comunitară], persoana care a formulat opoziția trebuie să facă dovada utilizării mărcii sau a existenței unor motive întemeiate pentru neutilizarea ei, Oficiul o invită să prezinte respectiva dovadă în termenul acordat. Dacă persoana care a formulat opoziția nu prezintă respectiva dovadă în termenul acordat, Oficiul poate respinge opoziția.

4 — Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189).

5 — Textul a fost înlocuit ulterior prin Regulamentul (CE) nr. 1041/2005 al Comisiei din 29 iunie 2005 (JO L 172, p. 4, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 71).

(2) Indicațiile și dovezile care trebuie prezentate pentru a dovedi utilizarea mărcii cuprind indicații privind locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii anterioare pentru produsele și serviciile pentru care este înregistrată și pe care se întemeiază opoziția, precum și dovezi care să susțină respectivele indicații, conform alineatului (3).

(3) Aceste dovezi se limitează, de preferință, la prezentarea de documente justificative precum ambalaje, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, anunțuri în ziare, precum și declarații scrise [...]"

11. În ceea ce privește mărcile naționale, dispoziții similare celor din Regulamentul privind marca comunitară se găsesc în Directiva privind mărcile [6]. Formularea relevantă a articolului 10 alineatele (1) și (2) este identică *mutatis mutandis* cu cea a articolului 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind marca comunitară:

„(1) Dacă, în termen de cinci ani de la data la care procedura de înregistrare s-a încheiat, marca nu a fost utilizată efectiv [a se citi «în mod serios»] de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă sancțiunilor prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi fost utilizată.

(2) În sensul alineatului (1) este considerată, de asemenea, utilizare:

(a) folosirea mărcii sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv în forma sub care aceasta a fost înregistrată;

[...]"

12. În directivă, sancțiunile se găsesc în special la articolele 11 și 12. Alineatele (1) și (2) ale articolului 11 prevăd că nu poate fi declarată nulitatea unei mărci în temeiul existenței unei mărci anterioare cu care se află în conflict dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare stabilite la articolul 10 și, respectiv, că un stat membru poate să prevadă că nu poate fi refuzată înregistrarea unei mărci în temeiul existenței unei mărci anterioare cu care se află în conflict dacă aceasta din urmă nu

6 — Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, denumită în continuare „Directiva privind mărcile").

îndeplinește condițiile de utilizare. Articolul 12 alineatul (1) prevede că titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată.

Legislația italiană în materie de mărci

13. Directiva privind mărcile a fost transpusă în dreptul italian prin Decretul-lege nr. 480/1992 [7], al cărui articol 39 a înlocuit articolul 42 din Decretul regal nr. 929/1942 [8] cu un text care reglementează consecințele neutilizării unei mărci înregistrate. Alineatele 1 și 2 transpun în principal dispozițiile articolului 12 alineatul (1) din directivă privind posibilitatea de decădere pentru neutilizare și, respectiv, ale articolului 10 alineatul (2) litera (a) care prevăd luarea în considerare a unei utilizări sub o formă ușor diferită.

14. Articolul 42 alineatul 4 introduce cu toate acestea posibilitatea de înregistrare „defensivă" a unei mărci. Acesta prevede:

„[...] este exclusă decăderea pentru neutilizarea mărcii dacă titularul mărcii neutilizate este în același timp titular al uneia sau mai multor mărci similare care își produc încă efectele, dintre care cel puțin una este utilizată în mod efectiv pentru a desemna aceleași produse sau servicii."

Faptele și procedura desfășurată în fața OAPI

15. La 24 septembrie 1998, Marine Enterprise Projects (în prezent F.M.G. Textiles srl, denumită în continuare „F.M.G. Textiles") a depus o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn figurativ ale cărui elemente constitutive principale sunt reproducerea unui rulou de pânză care se desfășoară pentru a lua forma unei vele a unui mic vas cu pânze, având pe fundal o linie orizontală groasă deasupra căreia apare cuvântul „Bainbridge" scris cu caractere cursive, pentru produse din clasele 18 și 25 din Aranjamentul de la Nisa [9]. Clasa 18 vizează produsele „piele și imitații de piele,

7 — Decretul-lege din 4 decembrie 1992 (supliment ordinar la GURI nr. 295 din 16 decembrie 1992).

8 — Decretul regal din 21 iunie 1942 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, GURI nr. 203 din 29 august 1942). Textul articolului 42 este în prezent la articolul 24 din Codul de proprietate intelectuală italian (Codice della proprietà industriale), adoptat prin Decretul-lege nr. 30/2005 din 10 februarie 2005 (supliment ordinar la GURI nr. 52 din 4 martie 2005).

9 — Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor si serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat.

produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane și valize; umbrele și bastoane; bice și articole de șelărie", iar clasa 25 privește produsele „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului". Cererea a fost publicată la 14 iunie 1999.

16. La 7 septembrie 1999, societatea Il Ponte Finanziaria SpA (denumită în continuare „Ponte Finanziaria") a formulat opoziție la înregistrarea acestei mărci în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară, invocând un anumit număr de mărci anterioare înregistrate în Italia. În scopul soluționării prezentului recurs, aceste mărci pot fi clasificate în trei grupe.

17. În primul rând, trei mărci figurative înregistrate pentru produse din clasa 25 – nr. 704338, cu efect din 15 iulie 1964, pentru „articole de îmbrăcăminte, inclusiv cizme, încălțăminte și papuci"; nr. 370836, cu efect din 11 mai 1979, pentru „îmbrăcăminte", și nr. 606709, cu efect din 22 octombrie 1990, pentru „ciorapi și șosete" – și o marcă figurativă nr. 593651, cu efect din 12 iunie 1990, pentru produse din clasa 18. Primele două mărci includ termenul „Bridge" cu caractere cursive; ultimele două includ termenii „OLD BRIDGE" și, respectiv, „THE BRIDGE BASKET", scrișI cu majuscule. A doua și a treia marcă includ de asemenea o reproducere a unui pod, iar a patra, o reproducere a unui coș de baschet cu o minge care trece prin acesta.

18. În al doilea rând, marca verbală „THE BRIDGE", înregistrată sub nr. 642952, cu efect din 14 iunie 1994, pentru produsele din clasa 25.

19. În al treilea rând, cinci mărci înregistrate pentru produse din clasele 18 și 25, precum și o marcă înregistrată numai pentru produse din clasa 18. Pentru ambele clase, există două mărci tridimensionale – nr. 704372 și nr. 633349, ambele cu efect din 22 iunie 1994 și incluzând în principal termenii „THE BRIDGE" cu majuscule –; două mărci verbale – nr. 630763 „OVER THE BRIDGE", cu efect din 24 decembrie 1991, și nr. 710102 „FOOTBRIDGE", cu efect din 7 decembrie 1994 –; și o marcă figurativă, nr. 721569, cu efect din 28 februarie 1996, care include termenii „THE BRIDGE" și „WAYFARER" cu majuscule, deasupra și, respectiv, sub o roză a vânturilor traversată de o linie fină orizontală. Numai pentru produsele din clasa 18 există înregistrarea nr. 642953, cu efect din 26 octombrie 1994, a mărcii verbale „THE BRIDGE".

20. La 15 noiembrie 2001, divizia de opoziție a OAPI a respins opoziția considerând că, în ciuda necesității de a ține cont de interdependența dintre gradul de similitudine a produselor vizate și gradul de similitudine a semnelor în conflict, orice risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară ar putea fi exclus în mod rezonabil având în vedere diferențele fonetice și vizuale dintre cele două. Ponte Finanziaria a formulat recurs împotriva acestei decizii de respingere.

21. Prin Decizia din 17 martie 2003 (denumită în continuare „decizia atacată"), Camera a patra de recurs a OAPI a respins recursul. Aceasta nu s-a pronunțat asupra mărcilor enumerate în primul grup de mai sus [10] pentru motivul că utilizarea mărcilor corespunzătoare nu a fost dovedită [11] și nici asupra mărcii nr. 642952 [12] pentru motivul că persoana care a formulat opoziția nu furnizase probe suficiente privind utilizarea sa [13]. Comparând mărcile rămase – enumerate în al treilea grup de mai sus [14] – cu marca solicitată, aceasta a concluzionat că între acestea lipsește orice similitudine, atât din punct de vedere conceptual, cât și vizual sau fonetic [15]. Prin urmare, camera de recurs a concluzionat că nu există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară. Aceasta a considerat că principiul interdependenței nu era relevant în speță în lipsa gradului minim de similitudine între mărci necesar pentru a justifica aplicarea principiului interdependenței dintre similitudinea produselor și similitudinea semnelor [16].

Hotărârea atacată

22. Ponte Finanziaria a sesizat Tribunalul cu o acțiune împotriva acestei decizii, în cadrul căreia a grupat argumentele în două motive. Primul motiv analizat în hotărâre privea o pretinsă încălcare a articolului 15 alineatul (2) litera (a) și a articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca comunitară, precum și a normei 22 din Regulamentul de aplicare privind mărcile pe care camera de recurs le-a înlăturat de la apreciere. Al doilea motiv privea o pretinsă încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară în ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie.

Excluderea anumitor mărci de la apreciere

23. Tribunalul a identificat patru argumente pe care le-a analizat în modul următor.

10 — Punctul 17 de mai sus.
11 — Punctele 12 și 13 din decizia atacată.
12 — Punctul 18 de mai sus.
13 — Punctul 14 din decizia atacată.
14 — Punctul 19 de mai sus.
15 — Punctul 16 și următoarele din decizia atacată.
16 — Punctul 25 din decizia atacată.

24. *În primul rând* [17], Ponte Finanziaria a susținut că respectiva cameră de recurs ar fi trebuit să se pronunțe asupra mărcilor înregistrate cu mai puțin de cinci ani înainte de formularea opoziției, excluzând astfel protecția specială de care beneficiază o „familie de mărci".

25. Tribunalul a subliniat că, în realitate, camera de recurs a ținut cont de toate mărcile înregistrate în această perioadă de cinci ani. Numai la momentul examinării argumentului potrivit căruia trebuia să se considere că mărcile anterioare făceau parte dintr-o „familie" ce beneficiază de o protecție extinsă, camera de recurs a constatat că produsele „erau promovate și vândute în principal sub marca THE BRIDGE și, într-o mai mică măsură, sub marca figurativă THE BRIDGE WAYFARER", astfel încât consumatorul italian întâlnea doar aceste două mărci anterioare. Pe această bază, camera de recurs concluzionase că protecția extinsă întemeiată pe o „familie de mărci" nu era justificată dat fiind că nu era suficientă numai înregistrarea a numeroase mărci, neînsoțită de utilizarea pe piață acestora din urmă.

26. *În al doilea rând* [18], Ponte Finanziaria a susținut că, potrivit normei 22 din Regulamentul de aplicare, camera de recurs nu ar fi trebuit să înlăture de la aprecierea riscului de confuzie marca verbală nr. 642952 „THE BRIDGE" [19] motivând că utilizarea sa nu a fost suficient probată. Norma 22 enumera cataloagele și anunțurile ca fiind probe admisibile pentru a demonstra utilizarea unei mărci. Ponte Finanziaria furnizase astfel de documente și considera că, în mod eronat, camera de recurs le considerase insuficiente.

27. Tribunalul a arătat că o utilizare serioasă exclude orice folosire minimală și insuficientă a mărcii în scopul identificării produselor sau serviciilor. Oricare ar fi fost intenția titularului, nu ar fi fost vorba de o utilizare serioasă dacă o marcă nu ar fi obiectiv prezentă pe piață în mod efectiv, constant în timp și stabil în ceea ce privește configurația semnului, astfel încât aceasta ar putea fi percepută de consumatori drept o indicație a originii produselor sau serviciilor în cauză [20]. Cu toate acestea, unica probă a folosirii mărcii verbale „THE BRIDGE" în raport cu alte produse din clasa 25 era reprezentată de un catalog toamnă-iarnă 1994/1995 și de anunțuri publicitare publicate în 1995. Celelalte cataloage nu erau datate. Această probă era foarte limitată pentru anul 1994 și inexistentă pentru anii 1996-1999. Aceasta nu demonstra că marca

17 — A se vedea punctele 17 și 27-29 din hotărârea atacată.

18 — A se vedea punctele 18 și 30-39 din hotărârea atacată.

19 — A se vedea punctul 18 de mai sus.

20 — Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAPI — Harrison (HIWATT) (T-39/01, Rec., p. II-5233, punctul 36), și Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) (T-156/01, Rec., p. II-2789, punctul 35).

era prezentă pe piața italiană în mod constant pentru produsele pentru care fusese înregistrată, în perioada de cinci ani care precedase publicarea cererii de înregistrare a mărcii, spre deosebire de ceea ce impune articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară, coroborat cu alineatul (3) al aceluiași articol. Prin urmare, camera de recurs era îndreptățită să considere că nu fusese dovedită utilizarea serioasă a mărcii respective pentru produsele în cauză.

28. *În al treilea rând* [21], potrivit Ponte Finanziaria, camera de recurs exclusese în mod eronat de la aprecierea riscului de confuzie mărcile protejate prin înregistrările nr. 370836, nr. 704338, nr. 606709 și nr. 593651 [22] pentru motivul că utilizarea lor nu a fost probată. Era vorba de „mărci defensive" în sensul reglementării italiene privind mărcile [23], obiectivul fiind extinderea domeniului de protecție al mărcii principale împotriva riscului de confuzie, permițând titularului lor să se opună înregistrării mărcilor similare sau identice care nu ar fi suficient de asemănătoare cu însăși marca principală pentru a demonstra un risc de confuzie. Camera de recurs considerase în mod nejustificat că mărcile anterioare în cauză nu reprezentau „mărci defensive" pentru că înregistrarea lor nu se produsese concomitent cu cea a mărcii principale anterioare sau ulterior acesteia. Înregistrările nr. 704338 și nr. 607909 au fost cedate Ponte Finanziaria de către terți în scopul precis de a fi utilizate ca „mărci defensive"; în plus, toate mărcile implicate au fost înregistrate după utilizarea efectivă a mărcii anterioare „The bridge" începând cu anii '70.

29. Tribunalul a subliniat că reglementarea italiană prevedea o excepție de la norma privind decăderea mărcii pentru neutilizarea pe o perioadă de cinci ani [24], însă a constatat că noțiunea de „marcă defensivă" nu exista în sistemul de protecție a mărcii comunitare. În economia Regulamentului privind marca comunitară, utilizarea efectivă a unui semn în relațiile comerciale pentru produse sau servicii pentru care acesta a fost înregistrat constituie o condiție esențială pentru recunoașterea protecției în favoarea titularului său. Excepția potrivit căreia ar exista „motive întemeiate" pentru neutilizare se referă la motive bazate pe existența unor obstacole în calea utilizării mărcii sau la situații în care exploatarea comercială a acesteia s-ar dovedi excesiv de oneroasă. Titularul unei înregistrări naționale nu putea invoca o dispoziție națională care permitea înregistrarea ca mărci a unor semne care nu sunt destinate utilizării în comerț, ci numai să apere un alt semn utilizat înmod efectiv. Astfel de înre-

21 — Punctele 19 și 40-47 din hotărârea atacată.

22 — Primul grup pe care l-am menționat la punctul 17 de mai sus.

23 — A se vedea punctul 14 de mai sus.

24 — A se vedea punctul 14 de mai sus.

gistrări nu erau compatibile cu reglementarea mărcii comunitare, iar recunoașterea la nivel național nu putea constitui un „motiv întemeiat" pentru neutilizarea unei mărci anterioare pe care se întemeia o opoziție la o cerere de marcă comunitară.

30. *În al patrulea rând* [25], Ponte Finanziaria a susținut că elementele pe care le-a prezentat pentru a proba utilizarea mărcilor verbale nr. 642952 și nr. 642953 „THE BRIDGE" [26] dovedeau de asemenea utilizarea serioasă a mărcii figurative nr. 370836 „Bridge" [27] care nu era diferită decât într-o măsură neglijabilă. Ponte Finanziaria s-a referit la articolul 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară [28] și la reglementarea italiană în materie care conține o dispoziție similară. Prin urmare, camera de recurs nu ar fi trebuit să înlăture marca anterioară de la aprecierea riscului de confuzie pentru motivul că utilizarea sa nu fusese dovedită.

31. Tribunalul a considerat că scopul articolului 15 alineatul (2) litera (a) era de a permite titularului unei mărci să aducă semnului modificări care, fără să aducă atingere caracterului său distinctiv, îl adaptează cerințelor de comercializare și de promovare a produselor sau serviciilor respective. În conformitate cu acest scop, domeniul material de aplicare al dispoziției trebuie să se limiteze la situațiile în care semnul utilizat în mod concret de titularul unei mărci reprezintă forma sub care această marcă este exploatată din punct de vedere comercial. În astfel de situații, atunci când semnul utilizat în comerț era diferit de forma sub care acesta fusese înregistrat numai prin elemente neglijabile, astfel încât cele două semne puteau fi considerate în ansamblu echivalente, obligația de utilizare a mărcii înregistrate putea fi îndeplinită prin prezentarea probei utilizării semnului care constituia forma utilizată în comerț. În schimb, articolul 15 alineatul (2) litera (a) nu permitea titularului unei mărci să se sustragă de la această obligație invocând în beneficiul său utilizarea unei mărci similare ce făcea obiectul unei înregistrări distincte.

32. În consecință, Tribunalul a respins motivul în ansamblul său.

Aprecierea riscului de confuzie

33. Tribunalul a identificat trei argumente.

34. *În primul rand* [29], Ponte Finanziaria a susținut că, în mod eronat, camera de recurs

25 — Punctele 20 și 48-51 din hotărârea atacată.

26 — Pentru clasele 25 și, respectiv, 18; a se vedea punctele 18 și 19 de mai sus.

27 — Pentru articolele de îmbrăcăminte menționate la clasa 25; a se vedea punctul 17 de mai sus.

28 — A se vedea punctul 6 de mai sus.

29 — Punctele 54-56 din hotărârea atacată.

a neglijat existența unei „familii" sau a unei „serii" de mărci care conțin termenul „bridge", împrejurare care sporește riscul de confuzie între mărcile în conflict. Potrivit reclamantei, mărcile sale erau complexe, având în comun termenul englez „bridge" însoțit de alte semne. Toate elementele care compun aceste mărci nu aveau nicio legătură cu produsele pe care le desemnează. Prin urmare, acestea beneficiau de un caracter distinctiv foarte puternic, consolidat prin utilizarea masivă a mărcii verbale „THE BRIDGE". Atât jurisprudența italiană, cât și cea comunitară recunosc o protecție extinsă a unor astfel de mărci. În Hotărârea Canon [30], Curtea a hotărât că „mărcile care au un caracter distinctiv foarte puternic, fie în mod intrinsec, fie datorită cunoașterii acestora pe piață, se bucură de o protecție mai extinsă decât cele al căror caracter distinctiv este mai redus".

35. *În al doilea rând* [31], Ponte Finanziaria a reproșat camerei de recurs că nu a ținut cont de principiul interdependenței dintre similitudinea mărcilor și cea a produselor. Riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, ținând cont de toți factorii pertinenți din cauză, care trebuie considerați interdependenți [32].

36. *În al treilea rând* [33], Ponte Finanziaria a susținut că, în mod eronat, camera de recurs a estimat că mărcile solicitate nu erau similare.

37. În ceea ce privește comparația pe plan vizual, reproducerea, alături de elementul verbal „Bainbridge", a unui rulou de pânză care se desface luând formă de velă a unui vas a accentuat riscul de confuzie cu mărcile figurative anterioare care cuprind de asemenea un element verbal ce conține cuvântul „bridge" și elemente grafice. Publicul ar fi determinat să creadă că produsele desemnate aveau aceeași origine și că erau destinate persoanelor interesate de navigația cu pânze și sporturile nautice, cu atât mai mult cu cât elementul figurativ al mărcii nr. 721569 reproduce o roză a vânturilor. De asemenea, exista o asemănare cu marca nr. 370836 din punct de vedere grafic.

38. În ceea ce privește comparația pe plan conceptual, potrivit Ponte Finanziaria, camera de recurs consideră în mod greșit că împrejurarea că, având cunoștințe de limbi străine, consumatorul mediu italian poate să sesizeze diferența dintre mărci. Cuvântul englez „bridge" nu trimitea la cuvântul italian corespunzător „ponte", ci era utilizat în italiană în mod obișnuit pentru a desemna un joc de cărți. Cu toate acestea, camera de recurs a considerat că semnificația

30 — Hotărârea din 29 septembrie 1998 (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 18).

31 — Punctul 57 din hotărârea atacată.

32 — Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., p. I-6191).

33 — Punctele 58-65 din hotărârea atacată.

cuvântului „bridge" este înțeleasă de consumatorul mediu italian atunci când este utilizat în cadrul mărcilor aparținând Ponte Finanziaria, însă acest consumator nu o distingea în cadrul mărcii solicitate, asociate unui alt termen, „bain", care nu avea nicio semnificație în engleză. Argumentul potrivit căruia un consumator ar percepe marca „Bainbridge" ca fiind un nume sau o indicație geografică nu era credibil. Fie acest consumator nu ar fi înțeles niciunul dintre cuvintele străine în cauză, fie ar fi recunoscut numai cuvântul „bridge", pe care l-ar fi identificat în toate mărcile în cauză. În ambele cazuri exista un risc de confuzie.

39. Tribunalul a apreciat următoarele argumente după cum urmează.

40. În primul rând, acesta a subliniat că riscul de confuzie trebuia apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți în speță, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau serviciilor desemnate [34]. În acest scop, publicul relevant se compunea din consumatori medii din Italia; cererea de înregistrare a mărcii și mărcile anterioare vizau aceleași clase de produse și, ținând cont de respingerea primului motiv, numai șase dintre aceste mărci anterioare puteau fi luate în considerare. Cu toate aceastea, mărcile respective aveau un puternic caracter distinctiv [35].

41. În continuare, Tribunalul a comparat mărcile anterioare și marca solicitată din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual. Din punct de vedere vizual, singurul element comun tuturor mărcilor – secvența de 6 litere „bridge" – nu era suficient de determinantă în ceea ce privește impresia de ansamblu pentru a naște un risc de confuzie. În schimb, din punct de vedere fonetic și spre deosebire de aprecierea camerei de recurs în ceea ce privește pronunțarea, între marca solicitată și cele patru mărci anterioare exista o asemănare limitată. În legătură cu similitudinea conceptuală, camera de recurs a considerat în mod just, potrivit Tribunalului, că un consumator mediu italian ar identifica sensul elementului englez „bridge" din cadrul mărcilor anterioare, însă și că elementul nu ar putea fi înțeles în același mod atunci când face parte din termenul „Bainbridge" în contextul mărcii figurative solicitate. În concluzie, numai gradul de asemănare pur fonetică nu era suficient pentru a implica un risc de confuzie [36].

42. În sfârșit, Tribunalul a examinat argumentele prezentate de Ponte Finanziaria privind pertinența unei „familii" sau a unei „serii" de mărci anterioare. Cu toate că

34 — Hotărârea din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 31-33 și jurisprudența citată).

35 — Punctele 75-89 din hotărârea atacată.

36 — Punctele 90-117 din hotărârea atacată.

Regulamentul privind marca comunitară nu viza o astfel de noțiune, aceasta nu putea fi exclusă de la bun început. În cazul în care opoziția se întemeia pe mai multe mărci anterioare care puteau fi considerate ca făcând parte dintr-o „serie" sau dintr-o „familie" unică (spre exemplu, prin prezența unui element comun), aceasta avea relevanță pentru aprecierea unui risc de confuzie. Un astfel de risc ar putea surveni atunci când marca solicitată prezenta în raport cu aceastea din urmă similitudini de natură a induce consumatorului ideea că acestea făceau parte din aceeași serie și, prin urmare, că produsele pe care ambele le desemnau aveau aceeași origine comercială sau origini între care exista o legătură. Aceeași ar fi situația chiar atunci când comparația dintre marca solicitată și mărcile anterioare, luate în considerare fiecare separat, nu demonstra existența unui risc de confuzie directă [37].

43. Cu toate acestea, trebuiau îndeplinite două condiții cumulative. În primul rând trebuia să se probeze utilizarea unui număr suficient de mărci pentru a constitui o „serie". Pentru a fi existat un risc de confuzie, mărcile care făceau parte din serie trebuiau să fie prezente pe piață. În lipsa probei unei astfel de utilizări, riscul de confuzie trebuia să fie apreciat comparând în mod individual mărcile relevante. În al doilea rând, marca solicitată nu trebuia numai să fie similară mărcilor care aparțin aceleiași serii, ci de asemenea să prezinte caracteristici susceptibile să demonstreze apartenența la seria respectivă. Situația ar putea fi diferită, spre exemplu, în cazul în care elementul comun mărcilor anterioare din serie a fost utilizat în cadrul mărcii solicitate într-o poziție diferită de cea în care acesta figura în mod obișnuit în mărcile care aparțin seriei sau cu un conținut semantic distinct [38].

44. În speță, cel puțin prima dintre cele două condiții nu era îndeplinită. Într-adevăr, singurele probe prezentate de Ponte Finanziaria în cursul procedurii de opoziție se referă la marca „THE BRIDGE" și, într-o mai mică măsură, la marca „THE BRIDGE WAYFARER". Aceste două mărci fiind singurele mărci anterioare a căror prezență pe piață fusese demonstrată de Ponte Finanziaria, camera de recurs a respins în mod just argumentele prin care se invoca beneficiul protecției privind „mărcile de serie" [39].

45. Tribunalul a concluzionat că nu s-a săvârșit nicio eroare de drept sau de apreciere de către camera de recurs și, în consecință, a respins acțiunea în totalitate.

37 — Punctele 118-124 din hotărârea atacată.

38 — Punctele 125-127 din hotărârea atacată.

39 — Punctul 128 din hotărârea atacată.

Recursul

46. Ponte Finanziaria a formulat cinci motive în susținerea recursului său. OAPI și F.M.G. Textiles au depus memorii în răspuns. Ponte Finanziaria nu a solicitat prezentarea unui memoriu în replică și nicio parte nu a solicitat să fie ascultată.

Admisibilitate

47. F.M.G. Textiles sugerează că recursul ar putea fi inadmisibil în măsura în care lipsește mandatul *ad litem* în temeiul căruia avocații societății Ponte Finanziaria pretind că sunt autorizați să reprezinte această societate.

48. Totuși, se pare că există o neînțelegere legată de acest aspect. Documentul în cauză a fost în realitate anexat cererii depuse la Tribunal, cu toate că este posibil ca acesta să nu fi fost notificat către F.M.G. Textiles sau către societatea care a precedat-o în cadrul procedurii, Marine Enterprise Projects.

Primul motiv al recursului: aplicarea greșită a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară — risc de confuzie

Argument

49. *Ponte Finanziaria* susține că, chiar în temeiul mărcilor naționale pe care le-a considerat admisibile în scopul comparației și chiar luând aceste mărci în considerare mai degrabă în mod individual decât ca o familie sau ca o serie, Tribunalul a concluzionat în mod eronat că nu există un risc de confuzie cu marca solicitată.

50. Tribunalul a recunoscut faptul că mărcile naționale aveau un puternic caracter distinctiv și prezentau o similitudine fonetică semnificativă cu marca solicitată. Similitudinea fonetică ar fi trebuit să prevaleze asupra unei eventuale absențe a unei similitudini vizuale [40]. Cu toate acestea, Tribunalul a constatat că lipsa similitudinii conceptuale era determinantă. Tribunalul a decis aceasta în baza unei pretinse cunoașteri a limbii

40 — Hotărârea Curții din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819), Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Oberhauser/OAPI — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Rec., p. II-4359), Hotărârea Tribunalului din 15 ianuarie 2003, Mystery Drinks/OAPI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Rec., p. II-43), Hotărârea Tribunalului din 3 martie 2004, Mülhens/OAPI — Zirh International (ZIRH) (T-355/02, Rec., p. II-791), și Hotărârea Tribunalului din 31 martie 2004, Interquell/OAPI — SCA Nutrition (HAPPY DOG) (T-20/02, Rec., p. II-1001).

engleze de către consumatorul mediu italian. Însă premisa sa era eronată. Numai maximum 15-20 % dintre italieni cunosc semnificația termenului „bridge" care trebuie să fie considerat în consecință un element de fantezie. În orice caz, exista un grad suficient de similitudine (cel puțin fonetică și, potrivit Ponte Finanziaria, vizuală) pentru a se impune o apreciere globală, ținând cont de interdependența dintre criteriile de similitudine a mărcilor, de similitudine a produselor desemnate și gradul caracterului distinctiv [41]. În baza unei astfel de aprecieri, a exclude orice risc de confuzie reprezenta o eroare gravă de drept.

51. *OAPI* arată că, potrivit jurisprudenței, aprecierea riscului de confuzie trebuie să fie „sintetică", urmărind o aproximare cât mai apropiată posibil de percepția unui semn de către consumatorul mediu. Tribunalul a constatat că produsele relevante erau „comercializate astfel încât, de obicei, în momentul cumpărării, publicul relevant percepe[a] în mod vizual marca ce desemnează aceste produse" [42]. Aceasta fiind situația și întrucât a luat în considerare în mod efectiv cele trei aspecte privind similitudinea – fonetic, vizual și conceptual – în contextul lor real, nu s-ar putea afirma că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept constatând că lipsa similitudinii vizuale putea prevala asupra unui grad de similitudine fonetică.

52. *F.M.G. Textiles* contestă prezentarea oferită de Ponte Finanziaria cu privire la constatările Tribunalului privind similitudini fonetice. Tribunalul a concluzionat că exista o „anumită similitudine fonetică" între mărcile respective și că acestea „prez[entau] [astfel] similitudini semnificative numai pe plan fonetic" [43] – ceea ce diferă în mod considerabil de constatarea că exista o „similitudine fonetică semnificativă". F.M.G. Textiles contestă de asemenea validitatea afirmațiilor Ponte Finanziaria privind capacitatea consumatorului mediu italian de a înțelege termenul englez „bridge". În baza constatărilor de fapt ale Tribunalului, analiza sa privind aprecierea globală a riscului de confuzie era ireproșabilă din punct de vedere logic și din punct de vedere juridic.

Apreciere

53. În primul rând, pare evident că prezentul motiv este inadmisibil în măsura în care are ca obiect contestarea constatărilor de fapt ale Tribunalului privind capacitatea consumato-

41 — Hotărârea Lloyd Schuhfabrik, citată la nota de subsol 40, Hotărârea SABEL, citată la nota de subsol 32, și Hotărârea CANON, citată la nota de subsol 30.

42 — Punctul 116 din hotărârea atacată.

43 — Punctele 106 și, respectiv, 115 din hotărârea atacată.

rului italian de a înțelege elementul „bridge" în termeni conceptuali sau din orice alt punct de vedere. Articolul 58 din Statutul Curții de Justiție prevede: „Recursul înaintat Curții se limitează la chestiuni de drept".

54. În ceea ce privește restul, argumentul invocat de Ponte Finanziaria echivalează cu a spune că, recunoscând un anumit grad de similitudine fonetică (suntem de acord cu analiza F.M.G. Textiles potrivit căreia formularea hotărârii atacate nu indică o constatare a unei similitudini „semnificative"), Tribunalul ar fi trebuit să recunoască o importanță preponderentă a acestei similitudini în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie, în special în lumina interdependenței dintre criteriul caracterului distinctiv al mărcilor anterioare, criteriul similitudinii cu marca solicitată și criteriul similitudinii sau identității produselor vizate.

55. Un argument foarte similar a fost invocat într-un alt recurs recent, Mühlens/OAPI [44]. După ce a apreciat impresia de ansamblu produsă de cele două semne în cauză, Tribunalul constatase că nu existau similarități pe plan vizual și conceptual, ci, în schimb, acestea prezentau o similitudine pe plan auditiv în anumite țări, fără a fi exclus ca această unică similitudine să determine un risc de confuzie, însă hotărâse că, în fapt, gradul de similitudine nu era suficient de ridicat pentru a justifica o constatare potrivit căreia publicul pertinent poate considera că produsele respective proveneau de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic [45]. Curtea a prezentat dreptul într-un mod care poate fi rezumat după cum urmează și aplicat, în opinia noastră, în speță.

56. Existența unui risc de confuzie în percepția publicului trebuie apreciată în mod global, ținând cont de toți factorii pertinenți din cauză [46]. Această apreciere globală trebuie întemeiată, în ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, pe impresia de ansamblu produsă de aceste mărci, ținând cont în special de elementele distinctive și dominante ale acestora [47]. Nu este exclus ca numai o similitudine auditivă să poată naște un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară [48]. Cu toate acestea, existența unei asemenea risc trebuie constatată în cadrul unei aprecieri globale în ceea ce privește similitudinile conceptuale, vizuale și auditive dintre semnele în cauză. În această privință, aprecierea unei eventuale similitudini auditive nu este decât unul

44 — Hotărârea din 23 martie 2006 (C-206/04 P, Rec., p. I-2717); a se vedea în special punctele 15-24 și 32-37

45 — Punctele 12 și 20 din hotărârea Curții.

46 — Punctul 18 care trimite la Hotărârea SABEL, citată la nota de subsol 32, punctul 22, și Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec., p. I-4861, punctul 40).

47 — Punctul 19 din hotărâre care trimite la Hotărârile SABEL, punctul 23, și Lloyd Schuhfabrik Meyer, citată la nota de subsol 40, punctul 25.

48 — Punctul 20 din hotărâre care trimite la Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, citată anterior, punctul 28.

dintre factorii pertinenți în cadrul aprecierii globale menționate [49]. Prin urmare, nu se poate deduce că există în mod necesar un risc de confuzie de fiecare dată când se identifică numai o similitudine auditivă între două semne [50]. Această apreciere globală implică faptul că diferențele conceptuale și vizuale dintre cele două semne pot neutraliza similitudinile auditive dintre acestea, în măsura în care cel puțin unul dintre aceste semne are, din perspectiva publicului relevant, o semnificație clară și determinată, astfel încât acest public să o poată sesiza imediat [51].

57. Astfel, atunci când Tribunalul ia în considerare impresia generală produsă de semnele în cauză în ceea ce privește posibilele lor similitudini conceptuale, vizuale și fonetice, în scopul aprecierii globale a riscului de confuzie, acesta poate să aprecieze, fără a încălca domeniul de aplicare al articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară, că gradul de similitudine dintre semnele în cauză nu este suficient de ridicat pentru a considera că publicul relevant poate crede că produsele respective provin de la aceeași întreprindere, sau, dacă este cazul, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic [52].

58. Nu vedem niciun motiv pentru a repune în discuție această prezentare a cadrului juridic care pare pe deplin conformă cu poziția Tribunalului în speță. În consecință, considerăm că primul motiv trebuie respins.

Al doilea motiv: aplicarea greșită a articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca comunitară

Argument

59. *Ponte Finanziaria* susține că Tribunalul a exclus în mod eronat de la apreciere celelalte mărci naționale ale sale, în special marca verbală nr. 642952 „THE BRIDGE" pentru produse din clasa 25. Perioada de referință în timpul căreia utilizarea serioasă ar trebui să fie dovedită include cinci ani, din 1994 până în 1999. Ponte Finanziaria prezentase un catalog toamnă/iarnă 1994/1995 și anunțuri publicitare care includeau ca dată anii 1994 și 1995 – tip de probă prevăzută în mod expres la norma 22 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare în temeiul articolului 43 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară – care au probat în mod indiscutabil utilizarea pentru cel puțin o parte din această perioadă, împreună cu documente contabile mai recente care demonstrează că aceasta a rămas activă în domeniul marochinăriei (care include articolele de încălțăminte și curelele cuprinse în clasa 25).

49 — Punctul 21 din hotărâre.

50 — Punctul 22 din hotărâre.

51 — Punctul 35 din hotărâre, care trimite la Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Ruiz Picasso și alții/OAPI (C-361/04 P, Rec., p. I-643, punctul 20).

52 — Punctul 36 din hotărâre.

60. Tribunalul a săvârșit astfel o gravă eroare de drept și a interpretat în mod greșit articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca comunitară, hotărând că „în mod just, camera de recurs consider [ase] că utilizarea serioasă a mărcii menționate pentru produsele în cauză nu fusese dovedită", întrucât probele nu demonstrau că marca în cauză era „prezentă pe piața italiană în mod constant, pentru produsele pentru care acestea au fost înregistrate, în perioada de cinci ani care a precedat publicarea cererii de marcă" [53]. În fapt, este suficientă proba utilizării în orice moment în cursul perioadei [54].

61. *OAPI* susține că este o chestiune de fapt dacă se poate data, într-un mod care prezintă încredere, un anumit element de probă, într-o anumită perioadă, iar constatările Tribunalului în această privință nu ar putea fi puse în discuție în cadrul recursului.

62. Din punct de vedere legal, OAPI consideră că atunci când Tribunalul s-a referit la proba potrivit căreia marca avea o „prezență constantă" pe piață nu era vorba de o trimitere la o prezență *continuă*, cum pare să considere Ponte Finanziaria. În realitate, Tribunalul doar a constatat că simpla existență a unui catalog pentru anul 1994/1995 era o probă insuficientă pentru a dovedi constanța necesară a prezenței pe piață și, prin urmare, utilizarea sa serioasă și efectivă în perioada de cinci ani.

63. *F.M.G. Textiles* arată că probele în cauză, foarte limitate, care erau constituite numai din anunțuri publicitare fără proba unei vânzări, sunt în mod evident insuficiente pentru a dovedi o utilizare suficient de importantă a mărcii în perioada respectivă.

Apreciere

64. Suntem de acord cu analiza OAPI potrivit căreia prezentul motiv trebuie să fie inadmisibil în măsura în care ar viza să repună în discuție constatările de fapt ale Tribunalului privind existența și identitatea probelor care puteau fi datate în mod fiabil în scopul de a aprecia dacă marca verbală

53 — Punctele 35-37 din hotărârea atacată.

54 — Ponte Finanziaria citează Directivele OAPI privind procedura de opoziție (partea 6 secțiunea 9.1): „nu este necesar ca utilizarea să se realizeze de-a lungul întregii perioade de cinci ani, ci mai degrabă în această perioadă. Dispozițiile privind utilizarea nu impun nicio condiție privind caracterul continuu". Aceasta citează de asemenea Hotărârea Tribunalului în cauza Sunrider/OAPI din 8 iulie 2004 (T-203/02, Rec., p. II-2811) și Hotărârea Curții din 11 mai 2006 (C-416/04 P, Rec., p. I-4237) în cadrul cărora 14 facturi și scrisori de comandă privind o perioadă de numai un an au fost admise ca probă a utilizării serioase.

națională nr. 642952 „THE BRIDGE" a făcut obiectul unei utilizări serioase în perioada de cinci ani care precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare „Bainbridge".

65. Problema de drept care se ridică aici este dacă Tribunalul putea în mod legal să solicite, în ceea ce privește perioada de cinci ani, o utilizare mai constantă decât cea dovedită prin aceste probe.

66. Potrivit articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca comunitară, Ponte Finanziaria era obligată să probeze faptul că, în perioada de cinci ani cuprinsă între iunie 1994 și iunie 1999, marca națională anterioară făcuse obiectul unei utilizări serioase în Italia pentru produsele sau serviciile pentru care fusese înregistrată [55]. Probele admisibile care au putut fi datate și pe care aceasta le-a prezentat cuprindeau un catalog toamnă/iarnă 1994/1995 și anunțuri publicitare publicate în 1995. Tribunalul a descris aceste probe ca fiind „foarte limitate în privința anului 1994 și inexistente în ceea ce privește anii 1996-1999" și a constatat că acestea nu demonstrau că marca în cauză era prezentă pe piața italiană în mod constant în perioada relevantă.

67. Jurisprudența privind aprecierea utilizării serioase [56] a fost prezentată recent de către Curte în Hotărârea Sunrider [57] în modul următor.

68. O marcă face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea sau de a păstra un debușeu pentru aceste produse și servicii, cu excluderea utilizărilor cu caracter simbolic, având ca unic obiect menținerea drepturilor conferite de marcă. Aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii trebuie să se bazeze pe ansamblul faptelor și împrejurărilor adecvate pentru a stabili realitatea exploatării comerciale a acesteia în cadrul comerțului, în special utilizările considerate justificate în sectorul economic respectiv pentru menținerea sau crearea unor cote de piață în folosul unor produse sau servicii protejate de marcă, natura acestor produse sau servicii, caracteristicile pieței, întinderea și frecvența utilizării mărcii.

55 — Sau că existau motive justificate pentru neutilizare, însă Ponte Finanziaria nu a invocat această ultimă posibilitate.

56 — În germană „ernsthaft benutzt"; în daneză, „reel brug"; în spaniolă, „uso efectivo"; în italiană, „uso effettivo"; în olandeză, „normaal gebruik"; în portugheză, „utilizado seriamente".

57 — Cauza citată la nota de subsol 54 (C-416/04 P), în special punctele 70-72.

Problema dacă o utilizare este suficientă din punct de vedere cantitativ pentru menținerea sau crearea unor astfel de cote de piață depinde astfel de mai mulți factori și de o apreciere de la caz la caz. Caracteristicile acestor produse sau ale acestor servicii, frecvența sau regularitatea utilizării mărcii, faptul că marca este utilizată pentru comercializarea tuturor produselor și serviciilor identice ale întreprinderii titulare sau numai a unora dintre acestea ori probele privind utilizarea mărcii pe care proprietarul este în măsură să le prezinte sunt printre factorii care pot fi luați în considerare. Nu este posibil să se determine *a priori*, în mod abstract, care este pragul cantitativ care trebuie reținut pentru a determina dacă utilizarea are sau nu are un caracter serios. Nu poate fi instituită o normă *de minimis*, care nu ar permite OAPI sau Tribunalului să aprecieze toate împrejurările litigiului cu care este sesizat. Dacă servește unui scop real comercial, o utilizare chiar minimă poate fi suficientă pentru a stabili existența unui caracter serios.

69. Din această prezentare a cadrului juridic deducem în primul rând că utilizarea serioasă implică mai mult decât o simplă utilizare cu caracter simbolic, însă nu ar putea exista o normă prestabilită privind gradul de utilizare impus; iar în al doilea rând, că aprecierea este o apreciere de fapt, care trebuie efectuată de OAPI sau, dacă este cazul, de Tribunal, de la caz la caz și în lumina unei game largi de factori pertinenți [58].

70. În această perspectivă, nu considerăm că se poate critica faptul că Tribunalul a aplicat un criteriu al prezenței constante pe piața italiană în perioada relevantă de cinci ani. Astfel cum subliniază OAPI, Tribunalul nu a impus o condiție de utilizare neîntreruptă, ci mai degrabă a urmat spiritul jurisprudenței anterioare [59] potrivit căreia nu există o utilizare serioasă dacă o marcă nu este obiectiv prezentă pe piață în mod efectiv, constant în timp și stabil în ceea ce privește configurarea semnului, astfel încât aceasta nu poate fi percepută de consumatori drept o indicație a originii produselor sau serviciilor în cauză. Nu considerăm că o astfel de abordare încalcă în vreun fel litera sau spiritul dispozițiilor Regulamentului privind marca comunitară, care impune o condiție de utilizare *serioasă în cursul* unei perioade de cinci ani sau jurisprudența Curții care interpretează aceste dispoziții.

71. Astfel, considerăm că acea concluzie de fapt la care a ajuns Tribunalul în baza probelor disponibile ține integral de domeniul aprecierii de la caz la caz pe care este

58 — Această abordare pare să fie foarte asemănătoare în statele membre. A se vedea *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, disponibilă la adresa internet http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf

59 — Citată la nota de subsol 20 de mai sus.

obligat să o realizeze și care nu este în niciun fel contrazisă de aceste probe. Prin urmare, în opinia noastră al doilea motiv nu ar putea fi primit.

Al treilea motiv: aplicarea greșită a articolului 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară

Argument

72. *Ponte Finanziaria* susține în plus că aceleași probe ar fi trebuit să fie suficiente pentru a dovedi utilizarea mărcii figurative nr. 370836 „Bridge", așadar, pentru produse din clasa 25 [60], a cărei formă nu diferea decât într-o mică măsură de cea a mărcii verbale nr. 642952 „THE BRIDGE" și care intra în domeniul de aplicare al articolului 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară („o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată"). Tribunalul a aplicat în mod eronat această dispoziție limitând domeniul său de aplicare la „situații în care semnul utilizat în mod concret de titularul unei mărci pentru a desemna produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată constituie forma sub care aceeași marcă este exploatată din punct de vedere comercial" cu excluderea utilizării unei mărci similare protejate printr-o înregistrare distinctă [61]. Întrucât prin această dispoziție se urmărește să se evite ca titularul unei mărci să fie nevoit să înregistreze toate variantele minore ale mărcii sale pe care le poate utiliza în cadrul relațiilor comerciale, aceasta nu ar trebui să fie interpretată în defavoarea celui care a înregistrat în mod concret variantele respective. Împrejurarea că marca nr. 370836 „Bridge" a fost înregistrată separat de marca nr. 642952 „THE BRIDGE" nu ar fi trebuit în consecință să afecteze aprecierea comună a utilizării acestora, din moment ce se diferențiază prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al acestora.

73. *OAPI* susține în primul rând că acest motiv nu ar putea fi admis decât dacă utilizarea mărcii „THE BRIDGE" nu poate fi dovedită, ceea ce nu este cazul în speță; în al doilea rând, că adăugarea articolului hotărât „the" nu modifică caracterul distinctiv al mărcii; iar în al treilea rând, că aprecierea Tribunalului reprezenta o constatare de fapt care nu putea fi repusă în discuție în cadrul recursului.

74. *F.M.G. Textiles* invocă de asemenea primele două argumente. În ceea ce privește al doilea argument, aceasta susține că însuși faptul că Ponte Finanziaria a înregistrat separat cele două mărci arată că aceasta nu considera una dintre ele drept o simplă

60 — Totuși subliniem că aceasta nu a fost înregistrată decât pentru „articole de îmbrăcăminte" menționate la clasa 25 și nu pentru încălțăminte sau articole pentru acoperirea capului, cum era cazul mărcii nr. 642952 „THE BRIDGE".

61 — Punctul 50 din hotărârea atacată.

variantă a celeilalte, susceptibilă să fie protejată prin aceeași înregistrare.

Apreciere

75. Nu pare a fi contestat faptul că, în fața camerei de recurs, Ponte Finanziaria nu a prezentat nicio probă privind utilizarea mărcii nr. 370836 „Bridge" înseși, mulțumindu-se să constate că aceasta îndeplinea condițiile pentru a reprezenta o înregistrare defensivă în raport cu marca nr. 642952 „THE BRIDGE"[62]. În primă instanță și, din nou, în cadrul recursului, aceasta susține că totuși probele pe care le-a prezentat privind utilizarea acestei ultime mărci ar fi trebuit să fie considerate probe și pentru utilizarea primei mărci, potrivit articolului 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară, conform căruia „folosirea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată" reprezintă de asemenea o utilizare în scopul excluderii decăderii pentru neutilizare.

76. Cu toate acestea, astfel cum susțin în mod just OAPI și F.M.G. Textiles, în orice caz, un astfel de argument ar putea să fie admis numai dacă există probe pertinente privind utilizarea serioasă a mărcii nr. 642952 „THE BRIDGE", ceea ce nu este cazul în speță. Întrucât Tribunalul a constatat lipsa unor astfel de probe și, în opinia noastră, această constatare nu ar putea fi contestată, considerăm în mod necesar că nici prezentul motiv nu ar putea fi admis.

77. Chiar dacă ar putea fi dezbătută în cadrul recursului, problema de fapt dacă diferența dintre cele două este atât de redusă încât nu afectează caracterul distinctiv al mărcii este, în consecință, lipsită de relevanță. De asemenea, este inutil să se analizeze dacă înregistrarea ca marcă în sine a unei variante exclude în mod necesar această variantă din domeniul de aplicare al articolului 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară.

78. Adăugăm numai că – deși aceasta nu ar avea vreo consecință întrucât termenii celor două dispoziții sunt identici sub toate aspectele relevante – ar fi fost mai riguros să se invoce articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva privind mărcile, și nu articolul 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară, din moment ce mărcile în cauză nu sunt mărci comunitare, ci mărci naționale.

62 — A se vedea punctele 4, 7, 12 și 13 din decizia atacată.

Al patrulea motiv: aplicarea greșită a articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca comunitară — mărci defensive

Argument

79. *Ponte Finanziaria* arată în primul rând că Tribunalul a depășit obiectul litigiului cu care a fost sesizat constatând că noțiunea de înregistrare defensivă nu exista în dreptul comunitar al mărcilor. Camera de recurs nu a combătut acest punct de vedere, ci s-a mulțumit să decidă că, pentru ca o înregistrare să poată fi calificată drept defensivă, ar trebui realizată în același timp cu înregistrarea principală sau ulterior acesteia. Ponte Finanziaria contestase această ultimă concluzie. OAPI a susținut numai în memoriul său în apărare prezentat Tribunalului că această noțiune nu se regăsea în dreptul comunitar. În consecință, argumentul era inadmisibil și nu ar fi trebuit admis. Din contră, Tribunalul ar fi trebuit să examineze – însă nu a făcut acest lucru – dacă mărcile în cauză îndeplineau condițiile prevăzute de reglementarea italiană [63].

80. În subsidiar, Ponte Finanziaria susține că obiecția formulată de OAPI nu era întemeiată. Potrivit reglementării italiene, marca defensivă trebuie să fie similară cu marca principală, cele două trebuie înregistrate pentru aceleași produse sau servicii, iar marca principală trebuie să facă obiectul unei utilizări efective. Cerința utilizării impusă în dreptul comunitar al mărcilor este astfel respectată. Noțiunea de înregistrare defensivă este în realitate un mijloc de a facilita administrarea probelor instituind o prezumție de risc de confuzie, fără a contrazice cerințele Directivei privind mărcile.

81. Marca figurativă nr. 370836 „Bridge" (împreună cu mărcile figurative nr. 704338, nr. 606709 și nr. 593651) îndeplinește toate condițiile pentru a fi prezentată drept o înregistrare defensivă în sensul reglementării italiene și ar trebui în consecință să fie luată în considerare în cadrul aprecierii. Aceasta prezintă similitudini vizuale importante cu marca figurativă solicitată „Bainbridge".

82. *OAPI* arată în primul rând că argumentul privind mărcile defensive nu ar putea în orice caz să fie admis dacă nu a fost dovedită utilizarea serioasă a mărcii principale nr. 642952 „THE BRIDGE".

83. În al doilea rând, acesta contestă inadmisibilitatea propriului argument invocat în

63 — A se vedea punctul 14 de mai sus.

primă instanță privind lipsa oricărei noțiuni de marcă defensivă în dreptul comunitar al mărcilor. Problema ridicată în fața camerei de recurs era dacă utilizarea mărcii „THE BRIDGE" putea fi utilă altor mărci, presupunând că acestea ar fi fost mărci „defensive" [64]. Argumentul invocat de OAPI în primă instanță privea această chestiune.

84. Pe fond, OAPI susține că Tribunalul a hotărât în mod just că noțiunea de marcă defensivă nu exista în dreptul comunitar și că a motivat în mod corect această decizie făcând trimitere la articolul 15 alineatul (1) și la articolul 50 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară. Acesta arată că Directiva privind mărcile conține dispoziții identice, însă reglementarea italiană a păstrat noțiunea națională de marcă defensivă chiar după transpunerea acestei directive. Potrivit OAPI, această situație ar fi incompatibilă cu dreptul comunitar. Reglementarea italiană prevede în mod foarte corect, potrivit articolului 10 alineatul (2) litera (a) din directivă [echivalent al articolului 15 alineatul (2) litera (a) din regulament] că utilizarea unei mărci poate include folosirea mărcii comunitare sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care ea a fost înregistrată, însă aceasta nu include noțiunea de înregistrare defensivă prevăzută de reglementarea italiană privind mărcile [65]. În sfârșit, diferitele mărci pe care Ponte Finanziaria urmărește să le invoce drept înregistrări defensive, fiind toate mărci figurative, diferă considerabil prin chiar natura lor de marca verbală nr. 642952 „THE BRIDGE".

85. *F.M.G. Textiles* susține că însăși noțiunea de înregistrare defensivă implică faptul ca aceasta să fie în mod necesar efectuată în același timp sau mai târziu decât cea a mărcii principale. Nu este posibil să se extindă protecția acordată unei mărci care nu există încă. Or, toate mărcile pentru care Ponte Finanziaria a invocat statutul de mărci defensive au fost înregistrate înainte de marca nr. 642952 „THE BRIDGE". În orice caz, Tribunalul a afirmat în mod corect că luarea în considerare a înregistrărilor numite „defensive" nu era compatibilă cu sistemul de protecție al mărcii comunitare avut în vedere de Regulamentul privind marca comunitară.

Apreciere

86. Din nou, astfel cum remarcă OAPI, prezentul motiv trebuie să fie respins, precum motivul precedent, în lipsa unor probe suficiente privind utilizarea serioasă a mărcii nr. 642952 „THE BRIDGE". Chiar presupunând că toate argumentele invocate de Ponte Finanziaria în legătură cu existența și cu natura înregistrării defensive a mărcilor

64 — Punctul 13 din decizia atacată.

65 — A se vedea punctele 13 și 14 de mai sus.

ar fi valabile, marca principală ar fi inutilă dacă nu se poate demonstra utilizarea sa serioasă. Cu toate acestea, ar putea fi util pentru Curte să formulăm următoarele observații cu privire la conținutul acestor argumente.

87. În primul rând, Tribunalul nu poate răspunde pentru o constatare de drept eronată pe care camera de recurs și-a bazat decizia, cu atât mai mult cu cât această constatare este numai implicită. Într-adevăr, dacă noțiunea de înregistrare a mărcii defensive nu se regăsește în mod efectiv în dreptul comunitar al mărcilor, nu numai că nu se poate reproșa Tribunalului că și-a întemeiat hotărârea pe acest fapt, ci acesta avea chiar obligația pozitivă să procedeze astfel. Problema care se poate ridica în cadrul recursului este numai dacă a adoptat în mod justificat această poziție juridică.

88. În al doilea rând, aspectul probei motivelor de opoziție la o cerere de marcă comunitară este reglementat prin dispozițiile relevante din Regulamentul privind marca comunitară, și nu prin vreo dispoziție de drept intern care aduce o precizare normei potrivit căreia titularul unei mărci naționale este susceptibil să fie decăzut din drepturile sale dacă aceasta nu a făcut obiectul unei utilizări serioase într-o perioadă de cinci ani.

89. În al treilea rând, nu există vreo dispoziție în Regulamentul privind marca comunitară și în special la articolul 43 alineatele (2) și (3) din acesta care să prevadă în mod explicit sau implicit vreo normă, vreun principiu sau vreo noțiune de înregistrare defensivă a mărcilor de tipul celei prevăzute în dreptul italian [66].

90. Astfel, considerăm evident faptul că, în cadrul celui de-al patrulea motiv, Ponte Finanziaria nu a identificat nicio eroare de drept în hotărârea Tribunalului.

Al cincilea motiv: aplicarea eronată a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară — serie de mărci

Argument

91. *Ponte Finanziaria* acceptă prezentarea Tribunalului legată de modul în care apartenența unei mărci la o serie poate fi relevantă pentru aprecierea riscului de confuzie. Totuși, aceasta contestă cele două condiții

66 — Nici în Directiva privind mărcile nu se găsește vreo dispoziție din care se poate deduce o astfel de normă, un astfel de principiu sau o astfel de noțiune. Cu toate acestea, problema compatibilității dispoziției italiene cu Directiva privind mărcile nu intră în sfera prezentului recurs.

pe care Tribunalul le-a aplicat și modul în care le-a aplicat, în special în ceea ce privește condiția potrivit căreia un număr suficient de mărci susceptibil să constituie o serie trebuie utilizat în mod efectiv [67].

92. În opinia exprimată de Ponte Finanziaria, atunci când titularul unei mărci a planificat adoptarea unei serii de mărci și când a depus efortul de a le înregistra, existența unei serii ar trebui luată în considerare în cadrul aprecierii riscului de confuzie, chiar dacă nu toate mărcile fac încă sau nu făceau în momentul respectiv obiectul unei utilizări active. Ponte Finanziaria imaginează exemplul unei familii de mărci care au un element comun care este înregistrat de o persoană, însă nu este utilizat imediat, și al unei alte mărci care conține acest element comun, ce este înregistrată de o altă persoană în următorii cinci ani pentru că este considerată a fi insuficient de similară cu fiecare dintre mărci considerate în mod individual pentru a naște un risc de confuzie (deși un astfel de risc ar interveni dacă ar fi luată în considerare toată familia anterioară). Astfel, dacă toate mărcile ar face obiectul unei utilizări efective pe piață în următorii cinci ani de la înregistrarea primelor, riscul de confuzie ar fi în fapt ridicat, intrând în conflict cu scopul reglementării. Or, potrivit Ponte Finanziaria, aceasta ar fi consecința abordării reținute de Tribunal.

93. *OAPI* susține că relevanța juridică a unei familii sau a unei serii de mărci nu este prevăzută în mod expres chiar în Regulamentul privind marca comunitară în calitate de protecție specială acordată operatorilor care au planificat adoptarea unei astfel de serii și au procedat la înregistrarea acesteia, însă Tribunalul a dedus-o din recunoașterea faptului că riscul de confuzie între două mărci care au în comun un anumit element, dar care diferă prin alte aspecte poate spori dacă, în cazul uneia dintre aceste mărci, elementul în cauză era comun cu o serie de alte mărci înregistrate de același titular și prezente, în fapt, pe piață. În acest context, în mod foarte just Tribunalul a afirmat că o marcă solicitată trebuia să prezinte caracteristici susceptibile să demonstreze legătura sa cu seria respectivă. Această condiție nu pare să fie îndeplinită între marca „Bainbridge" și mărcile înregistrate ale Ponte Finanziaria. În sfârșit, dacă ar fi primit argumentul acesteia din urmă, aprecierea riscului de confuzie ar depinde de simpla *intenție* a titularului unei serii de mărci, care fuseseră înregistrate, însă nu fuseseră încă utilizate.

94. *F.M.G. Textiles* susține de asemenea că, deși riscul de confuzie poate fi apreciat *in abstracto* în raport cu orice marcă individuală care, cu toate că nu a fost încă utilizată,

67 — A se vedea punctele 42-44 de mai sus.

este înregistrată de mai puțin de cinci ani, astfel încât titularul său nu poate fi decăzut din drepturile sale din cauza neutilizării mărcii, orice protecție extinsă acordată unei serii de mărci în temeiul unui risc de confuzie sporit ce decurge din caracteristicile lor comune trebuie să fie condiționată de utilizarea efectivă a mărcilor care fac parte din seria respectivă. Problema decăderii este total distinctă de cea a protecției extinse acordate mărcilor dintr-o serie – noțiune pe care de altfel nu o regăsim în reglementare, dar care rezultă din interpretarea Tribunalului.

Apreciere

95. În acest caz problema care se pune este dacă Tribunalul a hotărât în mod just că existența unei familii sau a unei serii de mărci ar putea fi considerată ca un factor care poate spori riscul de confuzie cu aceasta a unei mărci a cărei înregistrare a fost solicitată și care conține un element comun mărcilor din familie sau serie numai dacă acestea din urmă erau în mod efectiv utilizate pe piață – în timp ce putem aprecia *in abstracto* riscul de confuzie cu o marcă individuală care nu a făcut încă obiectul unei utilizări pe piață.

96. Noțiunea și importanța existenței unei familii de mărci nu au fost încă aprofundate în jurisprudența comunitară, în afara cazului de față [68], însă specialiștii în dreptul mărcilor din întreaga lume le cunosc bine [69].

97. În Regatul Unit, pentru a oferi numai un exemplu, se admite de mult timp că o obiecție întemeiată pe existența unei familii sau a unei serii de mărci trebuie să se bazeze pe utilizarea acestor mărci, întrucât protecția implică faptul ca operatorii și publicul să fi dobândit o astfel de cunoaștere a elementului comun sau a caracteristicii comune seriei încât, atunci când vor întâlni o altă marcă având aceleași caracteristici, o vor asocia imediat seriei de mărci pe care o cunosc deja. Deși această jurisprudență datează din 1947, se aplică în continuare în prezent în cadrul Legii din 1994 privind mărcile (Trade Marks Act 1994) care transpune Directiva privind mărcile [70].

68 — Tribunalul le-a evocat în Hotărârea din 27 octombrie 2005, Éditions Albert René/OAPI — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Rec., p. II-4667, punctul 85), și în Hotărârea din 21 februarie 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OAPI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T-214/04, Rec., p. II-239, punctul 44).

69 — Nu ar fi surprinzător ca o parte importantă din cauzele mai recente să implice societatea McDonald's.

70 — Beck, Koller, 1947 64 RPC 76; pentru un exemplu recent care citează această jurisprudență, a se vedea Decizia O-190-03 a Oficiului de Brevete al Regatului Unit, Ease-e:finance, 2 iulie 2003, în special punctele 53-56, disponibilă la adresa http://www.patent.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03

98. Aceeași poziție o are și OAPI; directivele sale în materie de opoziție [71] prevăd în special:

„Considerarea de către public a unor mărci ca făcând parte dintr-o serie presupune ca elementul comun al mărcilor comparate să posede, prin natura sa ori prin utilizare, caracterul distinct necesar pentru a putea servi, în percepția publicului, ca principal indicator al gamei de produse.

Pentru a permite Oficiului să recunoască faptul că diferitele mărci invocate de persoana care formulează opoziția formează efectiv o familie de mărci, aceasta trebuie să demonstreze nu numai că este titularul mărcilor, ci și că publicul vizat recunoaște elementul comun al acestor mărci ca provenind de la aceeași întreprindere. Această «recunoaștere» de către public poate să fie dedusă numai din probele utilizării familiei de mărci."

99. În mod evident acest text nu poate fi obligatoriu pentru Curte. Cu toate acestea, logica sa este convingătoare și ar trebui, în opinia noastră, să fie urmată.

71 — http://oami.europa.eu/fr/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-FV.pdf. A se vedea, în special, partea a doua, capitolul 2, secțiunea D.I.9.2.

100. Nicio dispoziție nu prevede înregistrarea a unei familii de mărci ca atare – spre exemplu, toate mărcile care cuprind elementul „bridge" pentru produsele din clasele 18 și 25. Numai mărcile individuale pot fi înregistrate, iar protecția este acordată mărcilor individuale, însă numai pentru cinci ani, cu excepția cazului în care fac obiectul unei utilizări serioase. Din acest motiv, atunci când OAPI primește o nouă cerere de marcă, acesta poate aprecia *in abstracto* riscul de confuzie cu marca anterioară care este înregistrată de mai puțin de cinci ani, dar care nu a fost încă utilizată, întrebându-se „care ar fi percepția consumatorului mediu dacă ar fi confruntat cu cele două mărci".

101. Situația este diferită în ceea ce privește o serie de mărci care prezintă o „semnătură" comună. Seria însăși nu este înregistrată în sine și nu poate beneficia, prin urmare, de o protecție proprie. Cu toate acestea, existența unei astfel de serii de mărci poate, dacă acestea fac obiectul unei utilizări suficient de extinse, să afecteze percepția consumatorului mediu în măsura în care probabil acesta va asocia orice marcă ce conține elementul comun cu mărcile din serie (presupunând că acestea includ produse sau servicii similare) și va presupune, așadar, probabil că diferitele produse în cauză au o origine

comună. Din contră, nu este de așteptat ca un consumator să identifice un element comun într-o serie de mărci care nu a fost folosită niciodată pe piață sau să asocieze acestei serii altă marcă ce conține același element.

102. Riscul de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară poate fi, așadar, apreciat ținând cont de existența unei familii de mărci similare, dar numai dacă se poate proba utilizarea efectivă a unui număr suficient de mărci pentru a fi percepute de către consumatorul mediu ca reprezentând o serie.

103. Prin urmare, considerăm că al cincilea motiv și, în consecință, recursul în totalitate trebuie respinse.

Cu privire la cheltuielile de judecată

104. Potrivit articolului 122 din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție, atunci când recursul nu este fondat, Curtea se pronunță asupra cheltuielilor de judecată. Conform articolului 69 alineatul (2), partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Conform articolului 69 alineatul (4), Curtea poate hotărî ca un intervenient să suporte propriile cheltuieli de judecată. Potrivit articolului 118 din Regulamentul de procedură, printre altele, dispozițiile articolului 69 se aplică procedurii care are ca obiect un recurs.

105. OAPI și F.M.G. Textiles au solicitat ambele plata cheltuielilor de judecată în cadrul recursului.

106. Întrucât a solicitat respingerea recursului, ar trebui ca Ponte Finanziaria să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv cele efectuate de F.M.G. Textiles, a cărei cerere de înregistrare a mărcii comunitare a suferit întârzieri și a cărei conduită în cursul judecății nu justifică în niciun fel să se dispună plata propriilor cheltuieli de judecată.

107. Cu toate acestea, apare un aspect neobișnuit prin faptul că F.M.G. Textiles a solicitat plata cheltuielilor de judecată „efectuate în cadrul prezentei proceduri, precum și [a] cheltuielilor efectuate în primă instanță".

108. În primă instanță, atât OAPI, cât și Marine Enterprise Projects (predecesoarea F. M.G. Textiles în speță, intervenientă în primă instanță) au solicitat plata cheltuielilor de judecată. Dispozițiile relevante ale articolului 87 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului sunt identice cu dispozițiile articolului 69 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură al Curții. În hotărârea atacată, Tribunalul a declarat la punctul 132: „Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, potrivit concluziilor OAPI". La punctul 2 din dispozitiv, acesta a obligat Ponte Finanziaria la „plata cheltuielilor de judecată". Cheltuielile efectuate de intervenientă nu sunt menționate.

109. În consecință, nu este clar dacă Ponte Finanziaria a fost obligată în fapt la plata cheltuielilor de judecată efectuate de intervenientă, aferente hotărârii atacate. Intervenienta nu a invocat în mod expres acest punct, însă a solicitat Curții să se pronunțe asupra cheltuielilor efectuate în primă instanță.

110. În lumina hotărârii Tribunalului și în baza analizei mele privind întemeierea recursului formulat împotriva sa, considerăm just să se dispună ca Ponte Finanziaria să suporte cheltuielile de judecată efectuate de intervenientă în primă instanță.

111. Cu toate acestea, atunci când un motiv al recursului (și al oricărui recurs incident) nu poate fi admis, nu pare să existe vreun motiv pentru care Curtea să dispună de o marjă de manevră pentru a modifica dispozitivul privind cheltuielile efectuate în primă instanță. De altfel, potrivit articolului 58 al doilea paragraf din Statutul Curții de Justiție, recursul nu poate privi exclusiv taxele și cheltuielile de judecată. Iar Curtea a hotărât că, în urma recursului, nu era competentă să se pronunțe asupra cheltuielilor efectuate în primă instanță [72].

112. Se pare că procedura care trebuie urmată, dacă este cazul, presupune ca F.M. G. Textiles să sesizeze Tribunalul printr-o cerere în interpretarea hotărârii acestuia, în temeiul articolului 129 din Regulamentul de procedură al acestuia. Curtea a procedat astfel într-o situație destul de similară privind o hotărâre pronunțată în recurs care nu prevedea în mod explicit că punctul privind cheltuielile de judecată le includea pe cele efectuate de intervenientă [73]. Nu este prevăzut niciun termen pentru formularea unei astfel de cereri [74].

72 — Ordonanța din 17 noiembrie 2005, Matratzen Concord/OAPI (C-3/03 P-DEP, nepublicată în Recueil).

73 — Hotărârea din 19 ianuarie 1999, NSK și alții/Comisia (C-245/95 P-INT, Rec., p. I-1).

74 — Hotărârea din 28 iunie 1955, Assider/Înalta Autoritate (5/55, Rec., p. 263).

Concluzie

113. Având în vedere considerațiile de mai sus, în opina noastră Curtea ar trebui:

— să respingă recursul;

— să oblige recurenta la plata cheltuielilor de judecată efectuate de OAPI și F.M.G. Textiles în cadrul recursului.