SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 13 de septiembre de 2007 *

En el asunto C-234/06 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 23 de mayo de 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, con domicilio social en Scandicci (Italia), representada por los Sres. P.L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina y M. Boletto, avvocati,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y M. Buffolo, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: italiano.

F.M.G. Textiles Srl, anteriormente Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, con domicilio social en Numana (Italia), representada por el Sr. D. Marchi, avvocato,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. K. Lenaerts (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. E. Juhász, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. G. Arestis y J. Malenovský, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de marzo de 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Il Ponte Finanziaria SpA (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Rec. p. II-445; en lo

sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso dirigido a obtener la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 17 de marzo de 2003, relativa a un procedimiento de oposición entre la recurrente y Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco jurídico

2 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), dispone que, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca «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». Conforme al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del mismo Reglamento, se entienden, en particular, por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

3 El artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 dispone que, si en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiera sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad Europea 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 previstas en dicho Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso. En virtud del apartado 2, letra a), del mismo artículo, 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 tendrá la consideración de uso en el sentido del apartado 1 de dicho artículo.

4 El artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se refiere a la oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria y establece que, so pena de que su oposición sea desestimada, el titular de una marca comunitaria anterior debe presentar la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la 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. Conforme al apartado 3, del mismo artículo, el apartado 2 de éste se aplica también a las marcas nacionales anteriores, 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.

Antecedentes del litigio

5 El 24 de septiembre de 1998, Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, posteriormente F.M.G. Textiles Srl (en lo sucesivo, «interviniente»), solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria de la marca figurativa BAINBRIDGE (nº 940007). Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 18 y corresponden a la descripción «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería», y a la clase 25, con la descripción «vestidos, calzados, sombrerería», en el sentido del 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.

6 El 7 de septiembre de 1999, la recurrente formuló oposición contra dicho registro sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Esta

oposición se basaba en la existencia de once marcas anteriores, registradas en Italia para las clases 18 y 25 y que tenían todas ellas en común el elemento denominativo «bridge». Se trata de los signos figurativos «Bridge» (nº 370836), «Bridge» (nº 704338), «Old Bridge» (nº 606709), «The Bridge Basket» (nº 593651); del signo denominativo «THE BRIDGE» (nº 642952); de los signos tridimensionales «The Bridge» (nº 704372) y «The Bridge» (nº 633349); del signo denominativo «FOOTBRIDGE» (nº 710102); del signo figurativo «The Bridge Wayfarer» (nº 721569) y, por último, de los signos denominativos «OVER THE BRIDGE» (nº 630763) y «THE BRIDGE» (nº 642953).

7 Mediante resolución de 15 de noviembre de 2001, la División de Oposición de la OAMI desestimó dicha oposición al considerar que, a pesar de 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 Reglamento nº 40/94, a la vista de las diferencias entre las marcas en cuestión en los aspectos fonético y gráfico. La recurrente interpuso entonces un recurso contra esta resolución.

8 Mediante la resolución impugnada, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó este recurso. En primer lugar, excluyó de su apreciación cinco de los once registros de marcas anteriores (nºs 370836, 704338, 606709, 593651 y 642952), debido a que no se había acreditado el uso de las correspondientes marcas. En cuanto a las otras seis marcas anteriores (nºs 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 y 642953), se negó a calificarlas de marcas de «serie», por no existir pruebas del uso de un número suficiente de ellas. A continuación, concluyó que no existía riesgo de confusión entre estas seis marcas y la marca comunitaria cuyo registro se solicita, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, habida cuenta de que entre las marcas en conflicto no existía el grado de similitud mínimo requerido para justificar la aplicación del principio de interdependencia, en virtud del cual un débil grado de similitud entre las marcas puede compensarse con un elevado grado de similitud entre los productos designados y a la inversa.

El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

9 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de mayo de 2003, la recurrente interpuso un recurso con objeto de que se anulara la resolución impugnada.

10 La OAMI y la interviniente solicitaron que se desestimara este recurso.

11 Mediante su primer motivo, basado en la infracción de los artículos 15, apartado 2, letra a), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y en la infracción de la regla 22 del 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), la recurrente alegó que la Sala de Recurso había cometido un error al excluir de su apreciación varias de sus marcas anteriores por la razón de que no se había acreditado su uso.

12 En primer lugar, en los apartados 27 y 28 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, en cuanto a las seis marcas anteriores (nºs 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 y 642953) en las que la Sala de Recurso basó su apreciación del riesgo de confusión con la marca cuyo registro se solicitaba, sólo cuando examinó la alegación según la cual existía una «familia de marcas», la Sala de Recurso constató que únicamente dos de estas marcas habían sido objeto de uso y, en consecuencia, podían tenerse en cuenta en esta apreciación.

13 En efecto, la Sala de Recurso afirmó expresamente, a este respecto, que dichas marcas anteriores no estaban sujetas a la prueba del uso en el sentido del artículo 43 del Reglamento nº 40/94, ya que todavía no había expirado el plazo de cinco años a contar desde su registro, previsto por esta disposición. En consecuencia, concluyó que estas seis marcas anteriores debían tomarse en consideración para apreciar la existencia de un riesgo de confusión con la marca cuyo registro se solicita. Pues bien,

el consumidor italiano sólo se encontraba realmente en el mercado con dos de estas marcas anteriores, de forma que la protección ampliada invocada por la recurrente, ligada a la existencia de una supuesta «familia de marcas», no estaba justificada en el caso de autos. El Tribunal de Primera Instancia concluyó de ello que el motivo que la recurrente invocaba ante él, en relación con el tratamiento dado por la Sala de Recurso a las seis marcas anteriores en cuestión, pretendía en realidad poner en tela de juicio las apreciaciones efectuadas por ésta en el marco del análisis sustantivo de la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, cuestión que debía examinarse en el marco del segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

14 En segundo lugar, en cuanto a la exclusión de la marca anterior THE BRIDGE (nº 642952), el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 31 a 37 de la sentencia recurrida, que el carácter efectivo del uso de una marca requiere que ésta esté objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo. La Sala de Recurso estimó, con razón, que no se había demostrado el uso efectivo de la marca en cuestión. En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia declaró inadmisibles los documentos presentados por primera vez ante él por la recurrente.

15 En tercer lugar, en cuanto a las otras cuatro marcas anteriores (nºs 370836, 704338, 606709 y 593651), que no se tuvieron en cuenta para valorar el riesgo de confusión con la marca cuyo registro se solicitaba, el Tribunal de Primera Instancia declaró, por una parte, en los apartados 42 a 45 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso actuó legítimamente al rechazar sus registros, denominados «defensivos». En efecto, según el Tribunal de Primera Instancia, la consideración de tales registros no es compatible con el régimen de protección de la marca comunitaria concebido por el Reglamento nº 40/94, que exige la prueba del uso de la marca como requisito esencial para el reconocimiento de derechos exclusivos en favor de su titular. Por otra parte, en los apartados 50 y 51 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, en lo que se refiere a si la marca Bridge (nº 370836) podía ser considerada globalmente equivalente a la marca THE BRIDGE (nº 642952) en el sentido del artículo 15, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento, no se cumplían los requisitos para la aplicación de esta disposición en el caso de autos. En efecto, en su opinión, dicha disposición no permite al titular de una marca registrada demostrar la utilización de ésta invocando el uso de una marca similar que es objeto de un registro distinto.

16 Por lo que respecta al segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en primer lugar, en los apartados 75 a 117 de la sentencia recurrida, que los productos designados por la solicitud de marca comunitaria y los productos amparados por las seis marcas nacionales anteriores que la Sala de Recurso tuvo en cuenta para apreciar la existencia de un riesgo de confusión eran idénticos, pero los signos en conflicto únicamente presentaban similitudes desde el punto de vista fonético y no en los planos gráfico y conceptual. En consecuencia, consideró que la Sala de Recurso no incurrió en un error de apreciación al concluir que no existía riesgo de confusión por parte del consumidor entre la marca cuyo registro se solicitaba y las seis marcas anteriores, aisladamente consideradas. En segundo lugar, en cuanto a la alegación según la cual las marcas anteriores constituyen una «familia de marcas» o «marcas de serie», el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 128 de la sentencia recurrida, que, a falta de prueba del uso de todas las marcas pertenecientes a la «serie» o, al menos, de un número de marcas que pudiera constituir una «familia», la Sala de Recurso desestimó acertadamente los argumentos por los que la recurrente pretendía beneficiarse de la protección que pudiera corresponder a las «marcas de serie».

17 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de anulación interpuesto por la recurrente.

Pretensiones de las partes

18 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la OAMI y a la interviniente al pago de las costas causadas tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como ante el Tribunal de Justicia.

19 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casación.

— Condene en costas a la recurrente.

20 La interviniente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso de casación, conforme al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento.

— Con carácter principal, desestime el recurso de casación y confirme la sentencia recurrida.

— En todo caso, condene a la recurrente a rembolsar a la interviniente las costas en que ha incurrido en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y las causadas ante el Tribunal de Justicia.

Sobre el recurso de casación

21 Con carácter preliminar, la interviniente señala que, en la parte introductoria del recurso de casación, los abogados de la recurrente afirman actuar en virtud de un poder especial auténtico «adjunto como documento administrativo a la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia». Pues bien, en la medida en que este documento no figura en el expediente, el recurso de casación debería ser declarado inadmisible.

22 A este respecto, basta señalar que el documento en cuestión sí figura en los autos, tal y como éstos se han constituido ante el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia el recurso de casación no es en absoluto inadmisible.

23 Mediante sus motivos primero y quinto, que procede tratar en primer lugar, la recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en su apreciación del riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita y las seis marcas anteriores de la recurrente consideradas a este efecto (nºs 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 y 642953). El segundo motivo se basa en una aplicación errónea del artículo 43, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, que resultó en la exclusión de la marca anterior THE BRIDGE (nº 642952). El tercer motivo se basa en una infracción del artículo 15, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, que resultó en la exclusión de la marca anterior Bridge (nº 370836). En cuanto al cuarto motivo, se basa en una aplicación errónea del artículo 43, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, que resultó en la exclusión de la marca anterior Bridge (nº 370836) y de las marcas anteriores nºs 704338, 606709 y 593651 como marcas defensivas.

Sobre el primer motivo, basado en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en la apreciación del riesgo de confusión con las marcas anteriores consideradas aisladamente

Alegaciones de las partes

24 Mediante su primer motivo, que se divide en tres partes, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia realizó una interpretación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, ya que las marcas en conflicto presentan el grado de similitud mínimo requerido para demostrar la existencia de un riesgo de confusión.

25 En primer lugar, en el apartado 105 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia admitió la existencia de similitudes fonéticas entre todas las marcas en conflicto y la existencia de una similitud fonética «significativa» entre la marca cuyo registro se solicita y las marcas denominativas THE BRIDGE (nº 642953) y FOOTBRIDGE (nº 710102) y las marcas tridimensionales anteriores que contienen el elemento denominativo «the bridge» (nºs 704372 y 633349). Pues bien, según la recurrente, es jurisprudencia reiterada que la similitud fonética prevalece sobre una eventual falta de similitud visual en el plano gráfico.

26 En segundo lugar, la recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al constatar la inexistencia de un riesgo de confusión, habida cuenta de las diferencias entre la marca cuyo registro se solicita y las marcas en cuestión en los planos gráfico y conceptual. La recurrente alega que la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 107 a 113 de la sentencia recurrida, que le llevó a concluir que no existía una similitud conceptual, se basa en una estimación del nivel de conocimiento de la lengua inglesa por un consumidor italiano medio de referencia, cuando ella considera, basándose en la última encuesta del Eurobarómetro (el organismo de la Comisión de las Comunidades Europeas encargado del sector «Análisis de la opinión pública»), que únicamente entre el 15 y el 20 % del público italiano conoce el significado del término inglés «bridge». Afirma que, en la medida en que el elemento «bridge» es común a todas sus marcas, existe también una cierta similitud visual entre ellas.

27 En tercer lugar, la recurrente alega que, habida cuenta de la identidad absoluta de los productos designados por las marcas en conflicto y del elevado carácter distintivo de las marcas anteriores, el Tribunal de Primera Instancia debería haber comparado las marcas en conflicto sobre la base de una apreciación global inspirada en el principio de interdependencia de los factores, en cuyo marco la significativa similitud fonética y las similitudes conceptual y visual de las marcas en conflicto no habrían podido conducir, sin incurrir en error de Derecho, a descartar un riesgo de confusión.

28 Según la OAMI, puede no tenerse en cuenta la existencia de una cierta similitud únicamente en el plano fonético si carece de influencia sobre el consumidor y no es más que uno de los elementos de su apreciación global.

29 La interviniente alega que, en lo que se refiere al aspecto fonético, la recurrente realiza una nueva interpretación arbitraria de la sentencia recurrida. En cuanto al aspecto conceptual, la interviniente afirma que no puede deducirse de la encuesta mencionada por la recurrente que el consumidor medio italiano no conozca el sentido de la palabra inglesa «bridge» en su lengua y que, al elegir la marca THE BRIDGE, cuyo significado corresponde a la parte distintiva de su nombre, «Il Ponte», la propia recurrente quiso establecer una relación entre este nombre y los productos comercializados, considerando que el consumidor italiano puede percibir esta relación. En lo que se refiere al principio de interdependencia de los factores, al igual que la OAMI la interviniente alega que, puesto que el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la marca cuyo registro se solicita y las marcas de la recurrente son diferentes, no procede, en consecuencia, aplicar este principio.

Apreciación del Tribunal de Justicia

— Sobre la primera parte del primer motivo

30 Es necesario señalar que, en los apartados 102 a 106 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia constató que las similitudes fonéticas eran bastante pequeñas si se comparaba la marca cuyo registro de solicita con la marca anterior que contiene el elemento denominativo «The Bridge Wayfarer» (nº 721569) y la marca denominativa anterior OVER THE BRIDGE (nº 630763). A continuación, consideró que las similitudes fonéticas eran más marcadas entre las marcas denominativas anteriores THE BRIDGE y FOOTBRIDGE (nºs 642953 y 710102) y las marcas tridimensionales anteriores que contienen el elemento denominativo «the bridge» (nºs 704372 y 633349). Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia estimó inmediatamente que esta similitud se veía reducida por la presencia tanto del artículo «the» y del prefijo «foot» en las marcas anteriores como por la del prefijo «bain» en la marca cuyo registro se solicita. En consecuencia, sólo reconoció la existencia de cierta similitud fonética entre la marca cuyo registro se solicita y estas cuatro marcas anteriores.

31 Así, al contrario de lo que afirma la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no consideró que existieran similitudes fonéticas entre todas las marcas en conflicto. En cuanto a la similitud fonética entre la marca cuyo registro se solicita y las cuatro marcas anteriores que se han mencionado más arriba, si bien el Tribunal de Primera Instancia la calificó de «significativa» en el apartado 115 de la sentencia recurrida, esta calificación no condujo a ningún error de Derecho.

32 En efecto, aunque no cabe excluir que la mera similitud fonética pueda crear un riesgo de confusión, es necesario recordar que la existencia de tal riesgo debe comprobarse en el marco de una apreciación global en lo que atañe a las similitudes conceptual, visual y fonética de los signos de que se trata (véase la sentencia de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, apartado 21; véase también, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartados 34 y 35).

33 Tal apreciación global del riesgo de confusión debe fundarse en la impresión de conjunto producida por tales marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas [véase la sentencia Mülhens/OAMI, antes citada, apartado 19, y, en particular, en relación con la 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), las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25].

34 Esta 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, desde la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente (véanse las sentencias de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, Rec. p. I-643, apartado 20; Mülhens/OAMI, antes citada, apartado 35, y de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 49).

35 A este respecto, tal como destacó la Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, la apreciación de una posible similitud fonética no es más que uno de los factores pertinentes en el marco de la apreciación global. Por lo tanto, no cabe deducir que exista necesariamente un riesgo de confusión cuando sólo se demuestra una similitud fonética entre dos signos (sentencia Mülhens/OAMI, antes citada, apartados 21 y 22).

36 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 116 y 117 de la sentencia recurrida, que las meras similitudes fonéticas no permitían, por sí solas, concluir la existencia de un riesgo de confusión, ya que el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida debido a la forma de comercialización de los productos de que se trata, que implica que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa de forma visual.

37 Así, el Tribunal de Primera Instancia examinó la impresión de conjunto producida por los signos en cuestión en lo que se refiere a sus posibles similitudes conceptual, visual y fonética, en el marco de una apreciación global del riesgo de confusión. Es en este marco cuando pudo, sin incurrir en un error de Derecho, llegar a la conclusión de la inexistencia de tal riesgo a falta de similitud conceptual y visual.

38 Además, la recurrente no puede pretender que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia. Según reiterada jurisprudencia, de los artículos 225 CE, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y para apreciar los medios de prueba. En consecuencia, la apreciación de tales hechos y medios de prueba, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos, que no ha sido alegada en el caso de autos, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación (véanse, en particular, las sentencias de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, apartado 26, y de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, apartado 71).

39 Las constataciones efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 115 a 117 de la sentencia recurrida constituyen apreciaciones de naturaleza fáctica. El Tribunal de Primera Instancia realizó una apreciación global del riesgo de confusión, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de las mismas.

40 Por lo tanto, debe considerarse inadmisible la alegación formulada por la recurrente, en la medida en que pretende que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.

41 En consecuencia, debe desestimarse la primera parte del motivo por parcialmente infundada y parcialmente inadmisible.

— Sobre la segunda parte del primer motivo

42 De entrada, debe declararse la inadmisibilidad de la alegación de la recurrente con la que, refiriéndose a una encuesta reciente, en realidad pretende cuestionar las apreciaciones puramente fácticas realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 107 a 114 de la sentencia recurrida respecto de las similitudes conceptuales entre los signos en conflicto.

43 En efecto, tal como se ha recordado en el apartado 38 de la presente sentencia, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación, poner en tela de juicio tales apreciaciones, salvo en los casos en que éstas procedan de una desnaturalización de los documentos que obran en autos, que no ha sido alegada en el presente asunto.

44 A continuación, en cuanto a la crítica dirigida por la recurrente al Tribunal de Primera Instancia sobre su apreciación de la similitud visual, tal como la realizó en los apartados 92 a 101 de la sentencia recurrida, es necesario recordar que, según jurisprudencia reiterada, de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyen de manera específica esta pretensión (sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, apartado 34, y de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C-286/04 P, Rec. p. I-5797, apartado 42).

45 Pues bien, la alegación formulada por la recurrente no cumple estos requisitos. En efecto, no contiene ninguna argumentación jurídica destinada a demostrar que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho. La recurrente se limita a reproducir el motivo formulado ante el Tribunal de Primera Instancia sin dar más explicaciones y sin señalar los elementos de la sentencia que pretende criticar.

46 Así, esta alegación constituye una mera solicitud de reexamen de la demanda interpuesta en primera instancia, contraviniendo los requisitos impuestos tanto por el Estatuto del Tribunal de Justicia como por el Reglamento de Procedimiento de éste.

47 En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del primer motivo por inadmisible.

— Sobre la tercera parte del primer motivo

48 Si bien es cierto que, en virtud del principio de interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los

productos o servicios designados, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y T.I.M.E. ART/OAMI, antes citada, apartado 35), el Tribunal de Justicia ha declarado que, para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos (véase la sentencia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 51).

49 A este respecto, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, a pesar de que los signos en conflicto presentaban similitudes en el plano fonético, este factor tenía una importancia reducida, ya que, habitualmente, el público pertinente percibe la marca que designa los productos de forma visual. Además, mediante una apreciación que, por las razones expuestas en la segunda parte del presente motivo, no puede ponerse en duda, el Tribunal de Primera Instancia también llegó a la conclusión de la inexistencia de similitudes conceptual y visual.

50 En consecuencia, en su apreciación del riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir, sin incurrir en un error de Derecho, que las marcas en conflicto, aisladamente consideradas, no presentaban el grado de similitud mínimo requerido para demostrar la existencia de un riesgo de confusión basándose exclusivamente en el elevado carácter distintivo de las marcas anteriores o incluso en la identidad de los productos designados por éstas y los designados por la marca cuyo registro se solicita.

51 A falta de dicho grado de similitud mínimo, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia no haber aplicado el principio de interdependencia en el marco de su apreciación global del riesgo de confusión.

52 En estas circunstancias, procede desestimar la tercera parte del primer motivo por infundada.

53 En consecuencia, debe desestimarse el primer motivo en su totalidad.

Sobre el quinto motivo, basado en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en la apreciación del riesgo de confusión respecto de las marcas anteriores como marcas pertenecientes a una «familia» o «serie» de marcas

Alegaciones de las partes

54 La recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia realizó una aplicación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 cuando apreció el riesgo de confusión respecto de la «familia» o «serie» de marcas constituida por sus marcas anteriores. En su opinión, durante los cinco años que preceden a la solicitud de marca comunitaria, el riesgo de confusión debería apreciarse comparando las marcas tal como fueron registradas, sin exigir el cumplimiento de un requisito como el uso efectivo. La recurrente señala, por una parte, que ése es el caso cuando una oposición formulada por el titular de una marca anterior se basa únicamente en la existencia de esta marca anterior no sometida a la obligación de uso. Por otra parte, exigir el uso de las marcas anteriores equivaldría a privar del beneficio de la protección que corresponde a las «marcas de serie» al titular que está a punto de comercializar los productos designados por sus «marcas de serie» registradas pero todavía no utilizadas, si un tercero que hubiera solicitado legalmente el registro de una marca similar decidiera iniciar su uso efectivo en el mismo momento.

55 La OAMI alega, en primer lugar, que el concepto de «marcas de serie» no se está considerado en el Reglamento nº 40/94 y que se trata de una mera construcción jurisprudencial del Derecho de marcas italiano, que reconoce un valor jurídico a una

situación de hecho caracterizada por la posibilidad de una asociación entre las marcas de la serie y la marca cuyo registro se solicita. Esta asociación puede generar una confusión en el público interesado, derivada de la presencia concomitante en el mercado de varias marcas que tienen en común un elemento distintivo y que designan productos idénticos o similares. En consecuencia, se exige la presencia de dichas marcas en el mercado.

56 En segundo lugar, según la OAMI, la consideración de la naturaleza serial de las marcas anteriores implica una ampliación del ámbito de protección de dichas marcas consideradas aisladamente. Por lo tanto, a falta de un uso efectivo de estas marcas, debe excluirse toda apreciación abstracta del riesgo de confusión, basada únicamente en la existencia de varios registros que tienen por objeto marcas que reproducen el mismo elemento distintivo.

57 En tercer lugar, la OAMI alega que la materia de las «marcas de serie» corresponde a una apreciación de hecho ligada a la percepción de los signos en conflicto que tienen los consumidores. Pues bien, la OAMI señala que las supuestas «marcas de serie» no han sido utilizadas y no presentan, entre ellas, las características que pueden hacer que se las considere como una familia.

58 La interviniente observa que, aunque la recurrente no estaba obligada a probar el uso de las marcas anteriores que tienen en común el elemento denominativo «bridge» para evitar la caducidad de los registros respectivos, sin embargo debería haberlo hecho para corroborar su tesis de que existe una supuesta «familia» de marcas que contienen este elemento denominativo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

59 Según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la existencia de un riesgo de confusión resultante de la similitud, por una parte, entre la marca cuyo

registro se solicita y una marca anterior y, por otra parte, entre los productos o los servicios que dichas marcas designan debe apreciarse en relación con el público del territorio en que esté protegida la marca anterior.

60 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia constató, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, que, dada la naturaleza de los productos de que se trata, cuya descripción se reproduce en el apartado 5 de la presente sentencia, el público destinatario en relación con el que debe realizarse el análisis del riesgo de confusión está compuesto, para todos los productos en cuestión, por los consumidores medios del Estado miembro en el que están protegidas las marcas anteriores, a saber, Italia.

61 En primer lugar, procede señalar que, conforme a los artículos 4 a 6 del Reglamento nº 40/94, una marca sólo puede registrarse de forma individual y la protección, como mínimo quinquenal, que se deriva de este registro sólo se le concede a título individual, incluso en el supuesto de un registro simultáneo de varias marcas que presentan uno o varios elementos comunes y distintivos.

62 Si bien es cierto que en el caso de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria, basada en la existencia de una única marca anterior todavía no sujeta a la obligación de uso, la apreciación del riesgo de confusión se efectúa sobre la base de una comparación entre las dos marcas tal como fueron registradas, por el contrario no sucede lo mismo en el caso en que la oposición se basa en la existencia de varias marcas que presentan características comunes que permiten que se las considere parte de una misma «familia» o «serie» de marcas.

63 En efecto, constituye un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase, la sentencia Alcon/OAMI, antes citada,

apartado 55; véase igualmente, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartado 29). En presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas.

64 Tal como señaló la Abogado General en el punto 101 de sus conclusiones, a falta de uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque respecto de la pertenencia a una «familia» o «serie» de la marca cuyo registro se solicita, las marcas anteriores que forman parte de esta «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado.

65 Así, al contrario de lo que alega la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no exigió la prueba del uso como tal de las marcas anteriores, sino sólo el uso de un número suficiente de ellas que pueda constituir una serie de marcas y, por lo tanto, demostrar la existencia de ésta a efectos de la apreciación del riesgo de confusión.

66 Resulta de lo anterior que, al constatar que faltaba tal uso, el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir, de forma ajustada en Derecho, que la Sala de Recurso tenía razón cuando desestimó las alegaciones por las que la recurrente invocaba el beneficio de la protección que podía corresponder a las «marcas de serie».

67 En consecuencia, debe desestimarse el quinto motivo por infundado.

Sobre el segundo motivo, basado en una infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia excluyó de su apreciación la marca anterior THE BRIDGE (nº 642952)

Alegaciones de las partes

68 Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia realizó una aplicación errónea del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94. En efecto, omitió evaluar la pertinencia de los documentos presentados por ella y relativos al uso, durante el año 1995, de los productos de la clase 25 de la marca THE BRIDGE (nº 642952) para determinar el carácter efectivo de este uso en el período de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

69 La recurrente afirma que, al exigir un uso continuado de la marca THE BRIDGE (nº 642952) durante el período en cuestión, el Tribunal de Primera Instancia añadió un requisito no previsto en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94.

70 La OAMI alega, por una parte, que el examen de las pruebas presentadas por la recurrente entra en el ámbito de la apreciación fáctica efectuada por el Tribunal de Primera Instancia. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia no impuso ningún requisito no previsto por dicha disposición cuando exigió un uso continuado de la marca en el período de cinco años en cuestión. Sólo exigió, conforme a este artículo, un uso constante. Por lo tanto, este motivo debería considerarse inadmisible e infundado.

71 La interviniente, por su parte, alega que presentar únicamente el catálogo 1994/1995 y el reducido número de anuncios publicitarios para el año 1995 no basta para demostrar la importancia cuantitativa del uso de la marca. En consecuencia, considera que sólo puede tratarse de un «uso simbólico» de ésta, que pretendía sustraerla a todo riesgo de caducidad.

Apreciación del Tribunal de Justicia

72 En primer lugar, en lo que se refiere al motivo según el cual el Tribunal de Primera Instancia exigió un uso continuado de la marca THE BRIDGE (nº 642952) durante todo el período de referencia, procede señalar que, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es 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, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 70; véanse también, en relación con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104, disposición que es idéntica al artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 43, y el auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 27).

73 La cuestión de si un uso es o no 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. La frecuencia o regularidad del uso de la marca es uno de los factores que cabe tomar en consideración (sentencia Sunrider/OAMI, antes citada, apartado 71; véase también, en este sentido, el auto La Mer Technology, antes citado, apartado 22).

74 Al afirmar, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, que las pruebas eran muy limitadas por lo que se refiere al año 1994 e inexistentes para los años 1996 a 1999, el Tribunal de Primera Instancia no exigió en absoluto a la recurrente que demostrase un uso continuado de la marca THE BRIDGE (nº 642952) durante todo el período

en cuestión. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 72 y 73 de la presente sentencia, examinó si esta marca había sido objeto de un uso efectivo durante dicho período. A estos efectos, el Tribunal de Primera Instancia apreció, en los apartados 32 a 36 de la sentencia recurrida, si la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca podían demostrar su presencia en el mercado de forma efectiva, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo.

75 En segundo lugar, en la medida en que la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber evaluado correctamente las pruebas aportadas, basta constatar que éste realizó una apreciación de los elementos de prueba para determinar si, conforme al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en relación con el apartado 3 del mismo artículo, se había demostrado el uso de la marca THE BRIDGE (nº 642952) en el período de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca comunitaria. En los apartados 33 a 36 de la sentencia recurrida, verificó si había existido un uso efectivo de la marca THE BRIDGE (nº 642952) entre el 14 de junio de 1994 y el 14 de junio de 1999, fecha de dicha publicación, sobre la base únicamente de las pruebas presentadas por la recurrente respecto del uso de dicha marca (un catálogo otoño-invierno 1994/1995 e inserciones publicitarias realizadas en 1995) y llegó a la conclusión de que ése no era el caso. En efecto, habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia constató que los demás catálogos presentados no estaban fechados, no se le puede reprochar no haberlos tenido en cuenta en el marco de su apreciación. Además, es necesario señalar que la conclusión a la que llegó el Tribunal de Primera Instancia, a la vista de las pruebas de que disponía, entra plenamente en el ámbito de la apreciación fáctica.

76 Mediante sus alegaciones, la recurrente pretende poner en entredicho esta apreciación puramente fáctica. Pues bien, tal como se ha recordado en el apartado 38 de la presente sentencia, esta cuestión queda fuera del control ejercido por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de los hechos del asunto, que no ha sido alegada en el presente asunto.

77 De todo lo anterior resulta que procede desestimar el segundo motivo por ser parcialmente inadmisible y parcialmente infundado.

Sobre el tercer motivo, basado en una infracción del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia excluyó de su apreciación la marca anterior Bridge (nº 370836)

Alegaciones de las partes

78 La recurrente alega que el Tribunal de Primera instancia realizó una aplicación errónea del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 en la medida en que excluyó de su apreciación del riesgo de confusión la marca Bridge (nº 370836), sin verificar si podía ser considerada como una versión ligeramente modificada de la marca THE BRIDGE (nº 642952), con independencia de que ésta ya estuviera registrada. En efecto, si bien la recurrente reconoce que no presentó las pruebas de uso requeridas en relación con la marca Bridge (nº 370836), considera que estaba dispensada de ello a la vista de las pruebas de uso presentadas para la marca THE BRIDGE (nº 642952), a causa de la total identidad de los productos designados por estas dos marcas. La única diferencia entre ellas resulta de la presencia del artículo «the». A este respecto, la recurrente considera que el añadido de este artículo «the» no altera el carácter distintivo de la marca «Bridge» (nº 370836). Además, la interpretación que realizó el Tribunal de Primera Instancia del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 podría dar lugar a una discriminación entre el titular de una marca que sólo la registra en su versión «básica», a la vez que hace uso de una variedad de versiones, y el titular de una marca que decide registrar todas las versiones de su marca.

79 Según la OAMI, este motivo debe ser desestimado porque es inadmisible e infundado. En primer lugar, falta el requisito previo del uso efectivo de la marca THE BRIDGE (nº 642952), que no es más que una versión ligeramente modificada de la marca Bridge (nº 370836). En segundo lugar, el añadido del artículo «the» constituye una alteración sustancial que modifica el carácter distintivo de la marca registrada. En tercer lugar, la apreciación del requisito de la «diferencia mínima» entre el signo registrado y el efectivamente utilizado es una cuestión de hecho.

80 Por su parte, la interviniente alega que en el caso de autos, no procede aplicar el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, ya que presupone la existencia de una marca registrada bajo una determinada forma y utilizada bajo una forma ligeramente diferente, lo que no ocurre en el presente asunto. Además, la existencia de dos registros distintos de la recurrente constituye en sí una prueba de que ella misma estimó que estas marcas eran suficientemente diferentes la una de la otra.

Apreciación del Tribunal de Justicia

81 En virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, una marca que no ha sido objeto de un uso efectivo durante el plazo pertinente queda sometida a las sanciones previstas en dicho Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

82 Conforme al apartado 2, letra a), del mismo artículo, 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 halla registrada también tiene la consideración de uso en el sentido del apartado 1 de dicho artículo 15.

83 En esencia, estas disposiciones son idénticas a las del artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104 que aproxima las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

84 A este respecto, es necesario señalar que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al desestimar la alegación de la recurrente según la cual el uso de la marca Bridge (nº 370836) durante el período de referencia estaba acreditado por pruebas aportadas para demostrar el uso de la marca THE BRIDGE (nº 642952).

85 En efecto, y sin que sea necesario examinar si puede considerarse que la marca THE BRIDGE (nº 642952) sólo difiere por elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca Bridge (nº 370836), es necesario constatar que no se ha demostrado el uso de la primera de estas marcas y, por lo tanto, no puede en absoluto servir de prueba del uso de la segunda.

86 En todo caso, si bien las disposiciones mencionadas en los apartados 81 y 82 de la presente sentencia permiten que se considere que una marca registrada se utiliza cuando se aporta la prueba del uso de esta marca bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que ha sido registrada, no permiten ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada, cuyo uso no se ha demostrado, por la razón de que ésta no es más que una ligera variante de la primera.

87 En consecuencia, debe desestimarse el tercer motivo por infundado.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia excluyó de su apreciación las marcas anteriores llamadas «defensivas»

Alegaciones de las partes

88 Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia realizó una aplicación errónea del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, al considerar que el concepto de marcas defensivas es incompatible con el régimen de protección de la marca comunitaria.

89 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia debería haber considerado inadmisible esta alegación formulada, por primera vez, ante él por la OAMI.

90 En efecto, afirma la recurrente, la Sala de Recurso concluyó que las marcas anteriores n^{os} 370836, 704338, 606709 y 593651 debían excluirse de la apreciación del riesgo de confusión únicamente porque eran anteriores a la marca principal, y no porque el concepto de marcas defensivas fuera, como tal, incompatible con la normativa comunitaria. El Tribunal de Primera Instancia debería haberse limitado a apreciar si estas marcas cumplían los requisitos establecidos por el nuevo Código italiano de la propiedad industrial para ser consideradas defensivas, tal como hizo la Sala de Recurso.

91 En segundo lugar, continúa la recurrente, es incorrecto afirmar, como hizo el Tribunal de Primera Instancia, que el Código italiano de la propiedad intelectual proteja marcas no utilizadas. En efecto, en virtud de dicho Código, no se produce la caducidad por falta de uso cuando el titular de la marca defensiva no utilizada es titular, al mismo tiempo, de una o varias marcas similares todavía en vigor, una de las cuales, al menos, ha sido objeto de un uso efectivo para designar los mismos productos o servicios protegidos por esta marca defensiva. Por último, la recurrente añade que el reconocimiento a nivel nacional de las marcas defensivas puede constituir una «causa justificativa» de su falta de uso, en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

92 Según la OAMI, este motivo debe considerarse inadmisible en la medida en que el reconocimiento de las marcas defensivas depende del uso efectivo de la marca principal THE BRIDGE (n° 642952). Pues bien, se trata de una cuestión de hecho ya resuelta de forma negativa por el Tribunal de Primera Instancia. Además, la alegación formulada ante el Tribunal de Primera Instancia, relativa a la incompatibilidad de la Ley italiana que reconoce el concepto de marcas defensivas con el sistema de protección de la marca comunitaria, no es inadmisible por falta de debate contradictorio, ya que, según la OAMI, constituye una mera ampliación de la alegación, ya formulada durante el procedimiento ante la Sala de Recurso, según la cual existe una obligación de uso de las marcas defensivas.

93 En cuanto al fondo, la OAMI recuerda, por una parte, que el uso efectivo de una marca es un requisito esencial para que se reconozcan al titular de una marca los derechos de propiedad exclusivos. Por otra parte, la OAMI considera que la recurrente equipara la protección vinculada al concepto de «marcas defensivas» a la concedida en el marco del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94. Pues bien, las diferencias entre las marcas llamadas defensivas y la marca principal THE BRIDGE (nº 642952) no utilizada son suficientemente importantes para alterar el carácter distintivo de ésta.

94 La interviniente alega, en primer lugar, que la Ley italiana de marcas exige que la fecha de presentación en el registro de las marcas defensivas sea concomitante o posterior a la de la marca principal; en segundo lugar, que debe solicitarse el registro de una marca defensiva para las mismas clases de productos que la marca principal, mientras que la recurrente considera también defensivas marcas que corresponden a una clase diferente de la de su marca principal, y, en tercer lugar, que las marcas defensivas sólo deben presentar una ligera variación respecto de la marca principal. En el caso de autos no se cumple ninguno de estos requisitos. En todo caso, la consideración de registros defensivos es incompatible con el régimen comunitario de protección de las marcas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

95 En primer lugar, procede considerar que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ningún error de Derecho al pronunciarse sobre la alegación formulada por la OAMI según la cual el concepto de marcas defensivas es incompatible con el Reglamento nº 40/94.

96 Es cierto que, en un procedimiento relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI que haya resuelto una oposición al registro de una marca por el riesgo de confusión con una marca anterior, la OAMI no tiene facultad

para modificar ante el Tribunal de Primera Instancia los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición (véanse, en este sentido, la sentencia Vedial/OAMI, antes citada, apartado 26, y, por analogía, la de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, apartado 58).

97 Sin embargo, puede señalarse que una de las alegaciones formuladas por la recurrente ante la Sala de Recurso, respecto de la apreciación del riesgo de confusión, era que, sobre la base del uso de la marca THE BRIDGE (nº 642952), otras marcas determinadas debían tenerse en cuenta como marcas defensivas. Pues bien, en la medida en que esta alegación planteaba la cuestión de si, en virtud del Derecho italiano, unas marcas cuyo uso no se había demostrado podían, sin embargo, considerarse marcas defensivas, la alegación de la OAMI, formulada ante el Tribunal de Primera Instancia, según la cual tal posibilidad no estaba permitida por el Derecho comunitario, no se apartaba del marco del litigio del que conocía la Sala de Recurso.

98 Además, tal como señaló la Abogado General en el punto 87 de sus conclusiones, en la medida en que la Sala de Recurso basó su resolución, aunque sólo sea de manera implícita, en una interpretación errónea del Derecho comunitario, no se puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia que sustituya por una interpretación correcta de dicho Derecho la realizada por la Sala de Recurso.

99 En segundo lugar, debe apreciarse la conclusión a la que llegó el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, según la cual la recurrente no podía basarse en la naturaleza supuestamente defensiva, conforme a la Ley italiana de marcas, de algunas marcas anteriores que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta.

100 A este respecto, es necesario recordar que, en virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, la oposición al registro de una marca comunitaria formulada por el titular de una marca comunitaria o nacional anterior debe

desestimarse si éste, a instancia del solicitante, no aporta la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de registro de marca comunitaria, su marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, en la Comunidad o en el Estado miembro en el que está protegida, 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. Por otra parte, el artículo 56, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 contiene una regla idéntica para los casos de una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad de las marcas comunitarias.

101 Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al afirmar, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que el titular de un registro nacional que se opone a una solicitud de registro de marca comunitaria, para eludir la carga de la prueba que recae sobre él en virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, no puede invocar una disposición nacional que permite que se solicite el registro como marca de signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función puramente defensiva de otro signo que es objeto de explotación comercial.

102 En efecto, el concepto de «causas justificativas» citado en este artículo se refiere, en esencia, a circunstancias externas al titular de la marca que se oponen al uso de ésta, y no a una legislación nacional que admite una excepción a la regla de la caducidad de la marca por falta de uso en cinco años, cuando dicha falta de uso procede de la voluntad del titular de dicha marca.

103 En consecuencia, no es compatible con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 la tesis según la cual el titular de un registro nacional que se opone a una solicitud de registro de marca comunitaria puede invocar una marca anterior cuyo uso no se ha demostrado porque, en virtud de una legislación nacional, constituye una marca defensiva.

104 Resulta de lo anterior que procede desestimar el cuarto motivo por infundado.

105 De las consideraciones precedentes se deriva que el recurso de casación debe desestimarse en su totalidad.

Costas

106 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la OAMI y la interviniente han solicitado la condena en costas de la recurrente, y que han sido desestimados los motivos invocados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Il Ponte Finanziaria SpA.

Firmas