

Asunto T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa que contiene el elemento denominativo “Bainbridge” — Marcas nacionales anteriores denominativas, figurativas y tridimensionales que contienen el elemento denominativo “Bridge” — Prueba del uso — Uso en una forma diferente — Marcas “defensivas” — Familia de marcas»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 23 de febrero de 2006 II - 450

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 15, ap. 1, 43, aps. 2 y 3, 50, ap. 1, letra a), y 56, ap. 2]

2. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 15, ap. 2, letra a)]
3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1. En el sistema del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, el uso efectivo de un signo en el comercio para los productos o servicios para los que ésta registrado constituye un requisito esencial para el reconocimiento en favor de su titular de los derechos exclusivos que constituyen el objeto de la protección concedida a las marcas. Así, los artículo 15, apartado 1, 50, apartado 1, letra a), 43, apartados 2 y 3, y 56, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 imponen al titular de una marca la obligación de utilizar ésta o, en el marco de los procedimientos de oposición, de caducidad o de nulidad, de aportar la prueba de su uso efectivo.

Es cierto que, estas disposiciones prevén una excepción según la cual el titular de la marca elude las consecuencias del incumplimiento de tales obligaciones cuando existan «causas justificativas»

de la falta de uso. Sin embargo, hay que considerar que el concepto de «causas justificativas» citado en esas disposiciones se refiere a razones basadas en la existencia de obstáculos para la utilización de la marca o a situaciones en las que su explotación comercial se revele excesivamente onerosa, habida cuenta del conjunto de circunstancias pertinentes del caso. Tales obstáculos pueden eventualmente resultar de una normativa nacional que imponga, por ejemplo, restricciones a la comercialización de los productos designados por la marca, de modo que puede invocarse una normativa de este tipo como causa justificativa de la falta de uso de la marca. En cambio, el titular de un registro nacional que se oponga a una solicitud 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 n° 40/94, no puede invocar una disposición nacional que permite que se presenten como marcas signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función puramente defensiva respecto a otro signo que es objeto de explotación comercial. En efecto, tales registros no son compatibles con la

normativa de la marca comunitaria, tal y como resulta del Reglamento n° 40/94 y su reconocimiento a nivel nacional no puede constituir, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, una «causa justificativa» de la falta de uso de una marca anterior en la que se basa una oposición a una solicitud de marca comunitaria.

(véanse los apartados 43 y 46)

2. El artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, se refiere al supuesto en que una marca registrada, nacional o comunitaria, se utiliza en el comercio en una forma ligeramente diferente a la forma bajo la cual se efectuó el registro. El objeto de esta disposición, que evita imponer una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que está registrada, es permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme a su objeto, el ámbito de aplicación material de esta disposición debe considerarse limitado a las situaciones en las que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que se registró ésta constituye la forma bajo la que dicha marca se explota comercialmente. En situaciones similares, cuando el signo

utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la disposición anteriormente citada prevé que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio. En cambio, el artículo 15, apartado 2, letra a), del citado Reglamento no permite al titular de una marca registrada eludir la obligación que le corresponde de hacer uso de dicha marca invocando en su beneficio la utilización de una marca similar que es objeto de un registro distinto.

(véase el apartado 50)

3. No existe, para el consumidor medio de Italia, riesgo de confusión entre, por una parte, el signo figurativo que contiene que contiene el elemento denominativo «Bainbridge», cuyo registro como marca comunitaria se solicitó para «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 «Vestidos, calzados, sombrerería» comprendidos

respectivamente en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza, y, por otra, las marcas denominativas FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE y THE BRIDGE, la marca compleja que incluye el elemento denominativo «the bridge wayfarer» y la marca tridimensional que reproduce la mención «the bridge», registradas anteriormente en Italia para productos idénticos comprendidos en las mismas clases, a pesar del elevado carácter distintivo de las marcas anteriores y de la identidad de los productos de que se trata, en la medida en que los signos en conflicto no son similares desde el punto de vista semántico y en que la comparación desde el punto de vista gráfico entre los signos en conflicto muestra grandes diferencias entre éstos, de modo que cabe considerar que el único elemento común, constituido por la secuencia de seis letras que compone la palabra «bridge», es insuficiente para acreditar entre las marcas de que se trata, habida cuenta de la impresión de conjunto producida por éstas, un grado de similitud gráfica significativo a efectos de la apreciación del riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética entre los signos en conflicto, tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa de forma visual.

4. Constituye un factor pertinente a efectos de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión, cuando la oposición a una solicitud de marca comunitaria se basa en varias marcas anteriores, el hecho de que estas marcas tienen unas características que permiten que se considere que forman parte de una misma «serie» o «familia», lo que puede suceder especialmente, bien cuando reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria.

En efecto, en tales supuestos, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa. En tal caso, el riesgo de que el

(véanse los apartados 101, 114 y 116)

consumidor pueda equivocarse sobre el origen comercial de los productos o de los servicios de que se trata no resulta de la posibilidad de que confunda la marca solicitada con una u otra de las marcas de serie anteriores, sino de la posibilidad de que crea que la marca solicitada forma parte de la misma serie.

No obstante el riesgo de asociación sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, el titular de una serie de registros anteriores debe aportar prueba del uso de todas las marcas que forman la serie o, por lo menos, de un número

de marcas que pueda constituir una «serie». En segundo lugar, la marca solicitada debe ser no sólo similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarla con la serie. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto.

(véanse los apartados 123 a 127)