

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 13 de febrero de 2007*

En el asunto T-256/04,

Mundipharma AG, con domicilio social en Basilea (Suiza), representada por el Sr. F. Nielsen, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por el Sr. B. Müller, y posteriormente por el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: alemán.

Altana Pharma AG, con domicilio social en Constanza (Alemania), representada por el Sr. H. Becker, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 19 de abril de 2004 (asunto R 1004/2002-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Mundipharma AG y Altana Pharma AG,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(Sala Segunda),

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de junio de 2004;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de noviembre de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de noviembre de 2004;

celebrada la vista el 24 de enero de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 7 de octubre de 1998, la parte interviniente solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el registro como marca comunitaria del signo denominativo RESPICUR (en lo sucesivo, «marca solicitada»), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 5 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, y responden a la descripción siguiente: «productos terapéuticos para las vías respiratorias».

- 3 Esta solicitud fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 45/1999, de 7 de junio.

- 4 El 1 de septiembre de 1999, la demandante, invocando el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, formuló oposición contra la solicitud de registro. La oposición estaba basada en la marca denominativa alemana n° 1155003

RESPICORT, presentada el 21 de agosto de 1989 y registrada el 1 de marzo de 1990 para los productos comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza, que responden a la descripción siguiente: «productos farmacéuticos e higiénicos; emplastos» (en lo sucesivo, «marca anterior»).

- 5 Mediante resolución de 30 de octubre de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición. Consideró que la demandante no había presentado la prueba de su título de propiedad de la marca anterior ni de su uso. Además, señaló que no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.
- 6 El 12 de diciembre de 2002, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 7 Mediante resolución de 19 de abril de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición por vicios sustanciales de forma, pero desestimó, sin embargo, la oposición en su totalidad.
- 8 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la División de Oposición no debería haber desestimado la oposición por falta de prueba del título de propiedad de la marca anterior. A continuación, estimó que la demandante no había conseguido probar el uso de la marca anterior, en la medida en que fuera necesario, y que se debía tener en cuenta únicamente el uso para los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica», que no había sido discutido por la parte interviniente. En cuanto a la existencia de un riesgo de confusión, la Sala de Recurso declaró la identidad de los productos considerados y la existencia de cierta similitud, contrarrestada no obstante por diferencias importantes entre los dos signos en conflicto. Consideró que los públicos pertinentes respectivamente para la marca anterior y para la marca solicitada coincidían únicamente por lo que se refiere al público profesional, que constituía, en consecuencia, el público pertinente en el caso de autos. A la luz de las diferencias observadas, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que no existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 9 El 10 de noviembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia pidió a las partes que respondieran a determinadas preguntas. Las partes respondieron a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia en el plazo establecido.
- 10 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI.
- 11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la parte demandante.
- 12 La parte interviniente se adhiere a las pretensiones de la OAMI.

Sobre la admisibilidad

- 13 En sus escritos, tanto la parte demandante como la parte interviniente se remiten explícitamente a los escritos que presentaron en el marco del procedimiento de oposición ante la OAMI. La parte interviniente se refirió igualmente a la motivación contenida en las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso.
- 14 A este respecto, debe observarse que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener la exposición sumaria de los motivos invocados. Según la jurisprudencia, esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia resolver el recurso sin necesidad de solicitar, en su caso, más información. Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, si bien cabe apoyar el cuerpo de la demanda mediante remisiones a extractos de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, incluso acompañados a la demanda, no puede paliar la falta de elementos esenciales en la demanda, y que no incumbe al Tribunal de Primera Instancia sustituir a las partes intentando buscar en los anexos los elementos pertinentes (véanse el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 1993, Koelman/Comisión, T-56/92, Rec. p. II-1267, apartados 21 y 23, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 2002, Joynson/Comisión, T-231/99, Rec. p. II-2085, apartado 154, y la jurisprudencia allí citada). Con arreglo al artículo 46 del Reglamento de Procedimiento, aplicable en materia de propiedad intelectual, de conformidad con el artículo 135, apartado 1, párrafo segundo, de este Reglamento, dicha jurisprudencia puede aplicarse por analogía al escrito de contestación de la otra parte de un procedimiento de oposición ante la Sala de Recurso, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, AVEX/OAMI — Ahlers (a), T-115/02, Rec. p. II-2907, apartado 11].
- 15 La demanda y el escrito de contestación a la demanda de la parte interviniente, en la medida en que se remiten a escritos presentados respectivamente por la parte demandante y por la parte interviniente ante la OAMI así como a resoluciones

dictadas por la OAMI en el marco del procedimiento de oposición, son inadmisibles, porque no es posible vincular la remisión global que contienen con los motivos y las alegaciones formulados respectivamente en la demanda y en el escrito de contestación a la demanda de la parte interviniente.

Sobre el fondo

- 16 La parte demandante invoca un motivo único, basado en que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, al declarar que no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior. Se basa fundamentalmente en cinco elementos, a saber, la limitación de los productos tenidos en cuenta para la marca anterior; la determinación del público pertinente, la similitud entre los signos, el carácter distintivo de la marca anterior y el hecho de que la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) declarase que existía riesgo de confusión entre los mismos signos.

Sobre la limitación de los productos que se considera que están protegidos por la marca anterior y sobre la similitud de los productos

Resolución impugnada

- 17 En el apartado 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó, en respuesta a la solicitud de la parte interviniente presentada con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, que la parte demandante no había presentado la prueba de que la marca anterior hubiera sido objeto de un uso efectivo

en Alemania. De ello dedujo que, para la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión, sólo podían considerarse protegidos por la marca anterior los productos para los que la parte interviniente no había solicitado la prueba del uso efectivo, a saber, los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica».

Alegaciones de las partes

- 18 La parte demandante no discute la afirmación de la Sala de Recurso según la cual no se había acreditado el uso efectivo de la marca anterior. No obstante, a su juicio, la Sala de Recurso restringió abusivamente su libertad de acción económica al estimar que la marca anterior sólo podía ser tenida en cuenta en la medida en que protegía los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica». En efecto, tal enfoque limita la protección de la marca anterior a los productos efectivamente comercializados. Señala que, en casos similares, la jurisprudencia alemana reconoció que no procedía restringir la protección a los productos que se dispensan únicamente con receta médica.
- 19 La parte demandante estima a este respecto que debe considerarse que el uso de la marca anterior se acreditó para los «productos terapéuticos para las vías respiratorias». Considera que, en efecto, en el sentido de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Rec. p. II-2861, apartados 45 y 46), este grupo constituye una subcategoría diferenciada dentro de la categoría general de los «productos farmacéuticos».
- 20 La OAMI se adhiere a la posición adoptada por la parte demandante, señalando que, con arreglo a la sentencia ALADIN, antes citada, las subcategorías deben definirse en función de las indicaciones terapéuticas del producto de que se trate. Estima sobre este particular que los «productos terapéuticos para las vías respiratorias» constituyen una subcategoría adecuada.

- 21 La parte interviniente observa que, en la medida en que la parte demandante tiene siempre la posibilidad de comercializar nuevos productos con la marca anterior en Alemania, su libertad económica no está restringida. En cuanto a la aplicación en el caso de autos de la sentencia ALADIN, antes citada, estima que la subcategoría apropiada es la de los «glucocorticoides».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 A tenor del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94:

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

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

- 23 Según la jurisprudencia, de las disposiciones antes citadas se desprende que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición (sentencia ALADIN, antes citada, apartado 45).
- 24 En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (sentencia ALADIN, antes citada, apartado 46).
- 25 Es preciso observar que, si bien, en el caso de autos, la parte demandante no ha probado el uso efectivo de la marca anterior para algunos productos, no es menos cierto que la parte interviniente no solicitó la prueba de tal uso por lo que respecta a los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica». Ahora bien, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada, en la medida en que, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la prueba del uso de la marca en la que se base la oposición

sólo deberá presentarse a instancia del solicitante, corresponde a este último determinar el alcance de su solicitud de prueba. Por ello, en la medida en que la solicitud de prueba de la parte interviniente no se refería a los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica», no es necesario determinar si la marca anterior fue objeto de un uso efectivo en Alemania para estos últimos productos.

- 26 A continuación, hay que recordar que la marca anterior fue registrada para los «productos farmacéuticos e higiénicos; emplastos». Esta categoría de productos es lo suficientemente amplia como para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma. Por consiguiente, el hecho de que deba estimarse que la marca anterior ha sido utilizada para los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica», sólo implica protección para la subcategoría a la que pertenecen estos últimos productos.
- 27 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que únicamente debía tomarse en consideración la marca anterior en tanto en cuanto se refería a los productos cuyo uso efectivo no se ha discutido. Así, definió una subcategoría idéntica a los citados productos, a saber, los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica».
- 28 Esta definición es incompatible con el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, tal como se interpreta a la luz de la sentencia ALADIN, antes citada, y aplicable a las marcas nacionales anteriores en virtud del artículo 43, apartado 3, del mismo Reglamento.
- 29 A este respecto, debe observarse que, en la medida en que el consumidor busca ante todo un producto o un servicio que pueda satisfacer sus necesidades específicas, la finalidad o el destino del producto o del servicio de que se trate tiene un carácter esencial en la orientación de su elección. Por ello, en la medida en que es aplicado por los consumidores con anterioridad a cualquier compra, el criterio de finalidad o de destino es un criterio primordial en la definición de una subcategoría de productos o de servicios.

- 30 La finalidad y el destino de un producto terapéutico se expresan mediante su indicación terapéutica. Ahora bien, la definición utilizada por la Sala de Recurso no se basa en este criterio, en la medida en que no indica que los productos de que se trata estén destinados a atender problemas de salud, y no precisa la naturaleza de dichos problemas.
- 31 Hay que añadir que los criterios elegidos por la Sala de Recurso, a saber, los de la forma galénica, la sustancia activa y la obligación de una prescripción por el médico, son por regla general inapropiados para definir una subcategoría de productos en el sentido de la sentencia ALADIN, antes citada, dado que su aplicación no respeta los criterios anteriormente mencionados de la finalidad y el destino de los productos. En efecto, una afección médica determinada puede a menudo tratarse con varios medicamentos que adoptan diferentes formas galénicas y contienen diferentes sustancias activas, algunas de las cuales pueden venderse libremente mientras que otras requieren prescripción médica.
- 32 De ello se desprende que, al no tomar en consideración la finalidad y el destino de los productos de que se trata, la Sala de Recurso utilizó una subcategoría de productos arbitraria.
- 33 Por los motivos expuestos en los apartados 29 y 30 anteriores, la subcategoría de productos a la que pertenecen aquellos cuyo uso efectivo no ha sido discutido debe determinarse con arreglo al criterio de la indicación terapéutica.
- 34 No puede utilizarse la subcategoría propuesta por la parte interviniente, a saber, los «glucocorticoides». En efecto, esta definición se basa en el criterio de la sustancia activa. Pues bien, como se señaló en el apartado 31 anterior, tal criterio no es, en general, adecuado por sí solo para definir subcategorías de productos terapéuticos.

- 35 En cambio, la definición propuesta por la parte demandante y por la OAMI, a saber, los «productos terapéuticos para las vías respiratorias», es apropiada en la medida en que, por un lado, se basa en la indicación terapéutica de los productos de que se trata y, por otro lado, permite definir una subcategoría suficientemente precisa en el sentido de la sentencia ALADIN, antes citada.
- 36 Habida cuenta de lo antedicho, procede concluir que la marca anterior debe considerarse registrada, a efectos del presente asunto, para los «productos terapéuticos para las vías respiratorias».
- 37 Debe observarse asimismo que esta afirmación no influye en la conclusión de la Sala de Recurso, expresada en el apartado 38 de la resolución impugnada y no discutida por las partes, según la cual los productos a que se refieren las dos marcas en conflicto son idénticos.
- 38 Sin embargo, en la medida en que la resolución impugnada indica que la protección de la marca anterior únicamente se aplica a los «aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica», adolece de un error cuya incidencia en la apreciación por la Sala de Recurso de la existencia de un riesgo de confusión procede examinar.

Sobre el público pertinente

Alegaciones de las partes

- 39 La parte demandante sostiene que los productos terapéuticos para las vías respiratorias, objeto de las dos marcas en conflicto, incluyen, por un lado, productos

que pueden venderse libremente y, por otro, productos que se dispensan con receta médica. Por consiguiente, en su opinión, el público pertinente está compuesto por profesionales de la medicina así como por consumidores finales, a saber, los pacientes.

- 40 La OAMI se adhiere en principio a la posición de la demandante, precisando, por una parte, que hay que tener en cuenta a los consumidores alemanes y, por otra, que los consumidores finales, que son pacientes que sufren una enfermedad respiratoria grave, darán muestras de un grado de atención medio a elevado.
- 41 La parte interviniente afirma que, dado que todos los glucocorticoides se dispensan con receta médica, el público pertinente para la marca anterior está compuesto por profesionales de la medicina. Por consiguiente, este mismo público profesional es el público pertinente en el caso de autos. Añade que, en cualquier caso, los pacientes dan muestras de un grado particularmente elevado de atención en la elección de productos terapéuticos destinados a problemas de salud graves, como son los productos de que se trata en el presente asunto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 42 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 25 y 26).

- 43 A continuación, en primer lugar, es preciso observar, al igual que la OAMI, que el público pertinente está compuesto por consumidores alemanes, dado que la marca anterior fue registrada en Alemania.
- 44 En segundo lugar, no se discute en el caso de autos que el público pertinente para los productos objeto de la marca solicitada, a saber, los productos terapéuticos para las vías respiratorias, está constituido, por un lado, por pacientes en su condición de consumidores finales y, por otro, por profesionales de la medicina.
- 45 En cuanto a los productos para los que se considera registrada la marca anterior, de los escritos de las partes así como de sus respuestas a las preguntas formuladas en la vista se desprende que, entre los productos terapéuticos para las vías respiratorias, algunos se dispensan únicamente con receta médica, mientras que otros se venden libremente. Dado que algunos de estos productos pueden ser comprados por los pacientes sin prescripción médica, debe considerarse que el público pertinente para ellos incluye no sólo los profesionales de la medicina sino también los consumidores finales.
- 46 En tercer lugar, procede observar, al igual que la parte interviniente, que, puesto que numerosas enfermedades de las vías respiratorias son afecciones graves, los pacientes que las padecen están generalmente bien informados y particularmente atentos y perspicaces cuando se trata de elegir el medicamento apropiado para ellos.
- 47 Por tanto, procede concluir que el público pertinente está compuesto, por un lado, por los profesionales de la medicina alemanes y, por otro, por los pacientes alemanes que sufren enfermedades de las vías respiratorias; estos últimos dan muestras, en general, de un grado de atención superior a la media.

Sobre la similitud de los signos

Alegaciones de las partes

- 48 La parte demandante afirma que las palabras «respicort» y «respicur» tienen un grado muy elevado de similitud, debido a su longitud similar y a que siete de sus letras son idénticas y están colocadas en el mismo orden. Desde el punto de vista fonético, la diferencia entre las vocales «o» y «u» es muy escasa, y la adición de la consonante «t» al final de «respicort» es poco perceptible. En efecto, las dos vocales tienen una sonoridad apagada y producen, por ello, un efecto similar. Por añadidura, en alemán, la «t» final de «respicort» generalmente no se pronuncia o se hace muy débilmente, ya que a menudo «se comen» las letras finales. Por consiguiente, no se percibe la «t» final, máxime cuando «respicort» no es una palabra alemana, sino un término fantasioso, y que, por ello, es muy posible que se pronuncie sin la «t» final. Desde el punto de vista conceptual, la demandante estima que los consumidores pertinentes no tendrán tendencia a separar las marcas en conflicto en dos partes, a saber, por un lado, «respi» y, por otro, «cur» o «cort». Añade que, en cualquier caso, los consumidores finales pertinentes no podrán comprender el significado de dichos elementos.
- 49 La OAMI sostiene que las marcas de que se trata sólo tienen un bajo grado de similitud. Expone a este respecto que el público pertinente comprenderá el elemento «respi» como descriptivo y, por ello, no será percibido como una indicación del origen comercial. En consecuencia, no puede contribuir a establecer una similitud entre ambos signos. Considera que el elemento «cort» es percibido como una referencia a los corticoides por el público profesional y por una parte de los consumidores finales. De igual modo, el elemento «cur» es interpretado por los mismos grupos del público como referido a las palabras «cura» o «curarse».
- 50 La OAMI continúa señalando que las vocales diferentes «o» y «u» y la presencia de la letra final «t» en la marca anterior crean una distancia perceptible desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista fonético, la marca solicitada termina con un

sonido largo y grave debido a la combinación de las letras «u» y «r». El elemento final de la marca anterior se caracteriza, en cambio, por el sonido duro de la letra «t», que es pronunciado por el público alemán. Desde el punto de vista conceptual, la diferencia existente entre los elementos finales de ambos signos neutraliza las eventuales similitudes gráficas y fonéticas.

- 51 La parte interviniente coincide en principio con la OAMI. Añade que, por lo que respecta al elemento «respi», que hace referencia a la palabra «respiratorio», debe tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad ligado a dicho término.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 52 Como se desprende de reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia allí citada].
- 53 A este respecto, las diferencias conceptuales que distinguen las marcas controvertidas pueden neutralizar, en gran medida, las similitudes visuales y fonéticas existentes entre dichas marcas. No obstante, tal neutralización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de las marcas controvertidas tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente, y que la otra marca no lo tenga o posea un significado totalmente distinto (sentencia BASS, antes citada, apartado 54).

- 54 La existencia de una similitud entre la marca solicitada RESPICUR y la marca anterior RESPICORT debe examinarse a la luz de estas normas.
- 55 En primer lugar, es preciso señalar que las marcas en conflicto son similares desde el punto de vista gráfico para todos los consumidores pertinentes, dado que están compuestas por una sola palabra, tienen una longitud similar y comparten las seis primeras letras, «respic», y la octava letra, «r». Ni la diferencia entre las vocales «u» y «o», por lo que respecta a la séptima letra, ni la adición de la novena letra «t» al final de la marca anterior desvirtúan esta similitud gráfica.
- 56 En segundo lugar, en cuanto a la comparación fonética, las marcas en conflicto se pronunciarán en tres sílabas, siendo idéntica en ambos casos la pronunciación de las dos primeras sílabas, «respi». La pronunciación de la tercera sílaba, «cur» y «cort» respectivamente, pone de manifiesto a la vez la existencia de similitudes, producidas por la presencia de las consonantes «c» y «r», y de diferencias, debidas a la distinción entre las vocales «u» y «o», así como a la letra «t» de la marca anterior. No obstante, estas diferencias no son suficientes para contrarrestar la identidad de las dos primeras sílabas y la similitud debida a la presencia de las consonantes «c» y «r» en la pronunciación de la tercera sílaba. Por tanto, procede concluir que existe una similitud fonética.
- 57 En tercer lugar, por lo que respecta a la similitud conceptual, es preciso observar ante todo que, si bien es cierto que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25), no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec. p. II-3445, apartado 51]. Por ello, la alegación de la demandante basada en que los consumidores no descompondrán las marcas en conflicto no puede acogerse *a priori*, sin un examen de las circunstancias particulares del asunto.

- 58 A continuación, debe señalarse que, en el presente caso, la percepción conceptual de las marcas en conflicto será diferente para los dos grupos que componen el público pertinente. El público profesional, debido a sus conocimientos y experiencia, podrá comprender generalmente el significado conceptual de los términos a los que hacen referencia los diferentes elementos de las marcas en conflicto, a saber, «respiratorio» para «respi», «cura» o «curarse» para «cur» y «corticoides» para «cort». Así, al descomponer las dos marcas en sus elementos respectivos, interpretarán la marca solicitada en el sentido de que corresponde a una «cura para los problemas respiratorios», y la marca anterior en el sentido de que designa «corticoides destinados a las vías respiratorias». Estas dos interpretaciones ponen de manifiesto cierta distanciamiento conceptual, ya que el significado de la marca anterior es más específico que el de la marca solicitada, pero comparten, no obstante, la idea general ligada a la respiración. Por ello, si bien la diferencia conceptual reduce la similitud gráfica y fonética señalada anteriormente, no es, sin embargo, lo suficientemente acentuada como para neutralizarla en el caso del público profesional.
- 59 En cuanto a los consumidores finales, se ha señalado anteriormente que su nivel de atención y de conocimientos es superior a la media, debido a la gravedad de las dolencias que sufren. Por ello, podrán distinguir, en las dos marcas objeto de controversia, el elemento «respi» y comprender su contenido conceptual, que hace referencia al carácter general de sus problemas de salud. Sin embargo, sus conocimientos limitados de la terminología médica no les permitirán discernir las referencias conceptuales de los elementos «cur» y «cort». Así, los consumidores finales considerarán que, desde el punto de vista conceptual, las marcas en conflicto son similares, dada la identidad del elemento «respi», único elemento que tiene un contenido conceptual claro y determinado.
- 60 Las conclusiones sobre la percepción de las marcas en conflicto extraídas más arriba no quedan desvirtuadas por la alegación de la OAMI según la cual el elemento «respi» no puede contribuir a ninguna similitud de los signos, debido a su carácter descriptivo. En efecto, a pesar de este carácter, el citado elemento, que está situado al inicio de las dos marcas, ocupa dos de sus tres sílabas y es más largo que los segundos elementos respectivos, contribuirá de manera nada desdeñable a la impresión de conjunto producida por los signos en cuestión. Además, por lo que

respecta al público profesional, se ha señalado anteriormente que éste percibirá todos los elementos de las marcas en conflicto como descriptivos del destino o del principio activo de los productos considerados. Por tanto, este último público no tendrá tendencia a conceder una importancia particular a un determinado elemento, sino que lo que percibirá son las impresiones conceptuales globales respectivas de ambas marcas.

- 61 Por último, la alegación de la parte interviniente expuesta en el apartado 51 de la presente sentencia y relativa al imperativo de disponibilidad ligado al elemento «respi», tampoco puede modificar las conclusiones sobre la percepción de las marcas en conflicto extraídas anteriormente. En efecto, no puede estimarse que la conclusión según la cual existe una similitud entre las marcas en conflicto consideradas en su conjunto lleve a una monopolización del elemento «respi».
- 62 Habida cuenta de lo antedicho, procede concluir que las marcas en conflicto son medianamente similares para el público profesional y muy similares para los consumidores finales. En efecto, para estos últimos, las marcas son similares desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual. El público profesional percibirá, en cambio, una cierta diferencia conceptual entre las dos marcas, que no es suficiente, sin embargo, para neutralizar completamente la similitud gráfica y fonética observada.

Sobre el carácter distintivo de la marca anterior y el riesgo de confusión

Alegaciones de las partes

- 63 La parte demandante afirma que el carácter distintivo de la marca anterior es medio. Sobre este particular, observa que «respicort» es un término fantasioso y que, si bien el elemento «respi» hace referencia al término «respiratorio», los consumidores

pertinentes no atribuirán al otro elemento, «cort», un valor descriptivo, máxime cuando no está aislado del otro elemento y será, por tanto, menos perceptible. Considera que el carácter distintivo de la marca anterior resulta reforzado por la circunstancia de que la utilización de «signos evocadores» es corriente en el sector de los medicamentos.

- 64 La parte demandante estima en síntesis que, en el presente caso, los productos son idénticos, el grado de similitud es muy elevado y el carácter distintivo de la marca anterior es medio. Llega a la conclusión de que existe un riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada.
- 65 La OAMI sostiene que la marca anterior tiene un carácter distintivo muy escaso. Señala que el elemento «respi» será percibido generalmente como una referencia a la palabra «respiratorio» y que el elemento «cort» será percibido, al menos por el público profesional, como una referencia a los «corticoides». Por consiguiente, la marca anterior está compuesta exclusivamente por elementos descriptivos. La OAMI observa igualmente que la parte demandante no fundamenta su tesis sobre el uso corriente de «signos evocadores» en el sector de los medicamentos.
- 66 Concluye que, debido a la poca similitud existente entre los signos y al escaso carácter distintivo de la marca anterior, debe excluirse la existencia de un riesgo de confusión en el presente caso.
- 67 La parte interviniente se adhiere a la posición de la OAMI. Añade que el escaso carácter distintivo de la marca anterior resulta confirmado por la multitud de marcas registradas que contienen los elementos «respi» y «cort».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 68 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 69 Con arreglo a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 29 a 33, y de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartados 49 y 50, y la jurisprudencia allí citada].
- 70 Se ha señalado anteriormente, por una parte, que los productos considerados eran idénticos y, por otra, que las marcas en conflicto eran medianamente similares para el público profesional y muy similares para los consumidores finales.
- 71 Por lo que respecta al carácter distintivo de la marca anterior, debe observarse que ésta será entendida como descriptiva por las dos partes del público pertinente, aunque en grados diferentes. En efecto, como se señaló anteriormente al examinar la similitud conceptual, el público profesional percibirá los dos elementos como descriptivos de la finalidad y de la sustancia activa del producto considerado, mientras que los consumidores finales no atribuirán un sentido conceptual determinado al elemento «cort», si bien pueden comprender la referencia que hace el elemento «respi».

- 72 Por tanto, puede considerarse que la marca anterior tiene escaso carácter distintivo para el público pertinente, en particular para los profesionales de la medicina. A este respecto, la tesis de la demandante sobre el uso frecuente de «signos evocadores» en el sector de los productos terapéuticos no puede ser acogida, en la medida en que, por un lado, no está fundamentada en modo alguno y, por otro lado, la parte demandante no explica la pertinencia de dicha circunstancia por lo que al caso concreto de la marca anterior se refiere.
- 73 Ahora bien, si, debido, por una parte, a la interdependencia de los factores pertinentes para la apreciación del riesgo de confusión y, por otra, a que este riesgo es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca en que se basa la oposición (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 20), el escaso carácter distintivo de la marca anterior permite excluir la existencia de riesgo de confusión para el público profesional, esta circunstancia no es suficiente por lo que respecta a los consumidores finales, para los que las marcas en conflicto son muy similares.
- 74 Por tanto, procede afirmar que existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior para el consumidor final alemán. Por consiguiente, debe acogerse el motivo único y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar la pertinencia para el presente asunto de la resolución de la Deutsches Patent- und Markenamt invocada por la demandante.

Costas

- 75 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla a pagar, además de sus propias costas, las de la demandante, con el límite de lo solicitado por ésta. En efecto, dado que la parte demandante no solicitó que la parte interviniente fuera condenada en costas, cargará con sus propias costas relativas a la intervención. Por último, la parte interviniente cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 19 de abril de 2004 (asunto R 1004/2002-2).**

- 2) La OAMI cargará con sus propias costas así como con las de la parte demandante, salvo las relativas a la intervención.**

- 3) La parte demandante cargará con sus costas relativas a la intervención.**

4) La parte interviniente cargará con sus propias costas.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de febrero de 2007.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

J. Pirrung

