

Asunto T-256/04

Mundipharma AG

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa RESPICUR — Marca nacional denominativa anterior RESPICORT — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Prueba del uso de la marca anterior — Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 13 de febrero de 2007 II - 453

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, art. 43, aps. 2 y 3]

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. 43, *aps.* 2 y 3]
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*)]

1. El artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de 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.

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, resulta imposible, en la prác-

tica, 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.

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. Respecto, en particular, a un producto terapéutico, la finalidad y el destino de éste se expresan mediante su indicación terapéutica.

(véanse los apartados 23 y 24)

(véanse los apartados 23, 29 y 30)

2. El artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de 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.
3. Para los pacientes alemanes que sufren enfermedades de las vías respiratorias, existe riesgo de confusión entre el signo denominativo RESPICUR, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «productos terapéuticos para las vías respiratorias» incluidos en la clase 5 del Arreglo de Niza, y la marca denominativa RESPICORT, registrada anteriormente en Alemania para «productos farmacéuticos e higiénicos; emplastos» incluidos en la misma clase, en la medida en que los productos a los que hacen referencia son idénticos y en que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. En efecto, dado que el nivel de

En la medida en que el consumidor busca ante todo un producto o un

atención y de conocimientos de los consumidores finales es superior a la media, debido a la gravedad de las dolencias que sufren, éstos 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». En cambio, no hay riesgo de confusión, para los profesionales de la medicina alema-

nes ya que, debido a sus conocimientos y experiencia, podrán comprender generalmente el significado conceptual de los términos a los que hacen referencia el elemento «respi» así como los elementos «cur» y «cort», de modo que puede considerarse que la marca anterior tiene escaso carácter distintivo, en particular, para los profesionales de la medicina.

(véanse los apartados 37, 58, 59, 62,
72 y 73)