

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 22 de septiembre de 2005 *

En el asunto T-130/03,

Alcon Inc., con domicilio social en Hünenberg (Suiza), representada por los Sres. G. Breen, Solicitor, y J. Gleeson, Barrister,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por las Sras. S. Palmero Cabezas y S. Laitinen, en calidad de agentes,

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: inglés.

Biofarma SA, con domicilio social en Neuilly-sur-Seine (Francia), representada por el Sr. V. Gil Vega y las Sras. A. Ruiz López y D. González Maroto, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 30 de enero de 2003 (asunto R 968/2001-3), relativo a un procedimiento de oposición entre Alcon Inc. y Biofarma SA,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera)

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretaría: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de abril de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de octubre de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de octubre de 2003;

celebrada la vista el 14 de abril 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 11 de junio de 1998, Alcon Inc. presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al 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 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo TRAVATAN.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro se encuentran comprendidos en la clase 5 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, y corresponden a la descripción siguiente: «Productos farmacéuticos oftálmicos».
- 4 Dicha solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 23/99, de 22 de marzo de 1999.

- 5 El 22 de junio de 1999, Biofarma SA formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de dicha marca comunitaria. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se fundaba en la existencia de la marca denominativa nacional TRIVASTAN, registrada en Italia el 27 de enero de 1986 con el número 394980.

- 6 La oposición se formuló contra todos los productos a los que se refería la solicitud de marca. Se basaba en el conjunto de productos incluidos en la marca anterior, a saber, los «productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños o enfermos; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de hierbas y animales dañinos», comprendidos en la clase 5.

- 7 Mediante escrito de 5 de mayo de 2000, la demandante solicitó que la parte interviniente aportase la prueba, de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, de que la marca anterior había sido objeto, para todos los productos sobre los que se fundaba la oposición, en los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, de un uso efectivo en el Estado miembro en el que dicha marca está protegida. En una comunicación de 29 de mayo de 2000, la División de Oposición requirió a la parte interviniente para que aportara dicha prueba en un plazo de dos meses.

- 8 El 28 de julio de 2000, la parte interviniente comunicó a la OAMI documentos para demostrar el uso efectivo en Italia de la marca anterior. Entre estos documentos se incluían, en especial, facturas, el prospecto del medicamento de la parte interviniente, un resumen del vademécum italiano *L'Informatore Farmaceutico* y un resumen del *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 Mediante resolución de 26 de septiembre de 2001, la División de Oposición consideró que se había demostrado el uso efectivo de la marca anterior para un producto farmacéutico específico, a saber, un «vasodilatador periférico destinado a tratar trastornos vasculares periféricos y cerebrales y desórdenes vasculares de los ojos y de los oídos», y estimó la oposición para todos los productos a los que se refiere la solicitud. Por consiguiente, denegó el registro de la marca solicitada, por la existencia de un riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación, en Italia, habida cuenta de que las marcas eran similares desde el punto de vista visual y fonético y de que existía una cierta similitud de los productos.

- 10 El 13 de noviembre de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

- 11 Mediante resolución de 30 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso desestimó el recurso. Consideró en esencia, que, dado que los productos designados por las marcas de que se trataba presentaban un alto grado de similitud y que éstos tenían un gran parecido desde el punto de vista visual y fonético, existía riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación, entre las marcas de que se trata.

Pretensiones de las partes

- 12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

13 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

14 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

15 En apoyo de su recurso, la demandante invoca, en esencia, dos motivos en su demanda. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que la prueba del uso efectivo presentada por la parte interviniente no demuestra que la marca anterior se utilizara realmente para los productos oftálmicos. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

- 16 En la vista, la demandante alegó asimismo un motivo basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, en cuanto no se cumplían los requisitos del uso efectivo de la marca anterior.

Sobre la admisibilidad del motivo presentado en la vista

- 17 En la vista, la demandante hizo referencia a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Rec. p. II-2787), con el fin de alegar que no se cumplían los requisitos del uso efectivo, en particular a causa del escaso volumen comercial de la marca anterior.
- 18 La OAMI y la parte interviniente consideran que el motivo o argumento presentado en la vista es inadmisibile, dado que se presentó por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 19 Con arreglo al artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
- 20 Procede señalar, en primer lugar, que, en su recurso, la demandante no reprochó a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 en cuanto no se cumplían los requisitos del uso efectivo de la marca anterior, sino únicamente en la medida en que la prueba del uso efectivo aportada por la parte interviniente no demostraba que la marca anterior hubiera sido utilizada realmente para los productos oftálmicos.

- 21 Cabe destacar, a continuación, que la demandante no ha acreditado en modo alguno la existencia de razones de hecho o de Derecho nuevas en el sentido del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.
- 22 Por ello, debe declararse la inadmisibilidad del motivo presentado en la vista.
- 23 En cualquier caso, aun cuando ese motivo debiera interpretarse como un argumento vinculado al primer motivo presentado en la demanda, es preciso recordar que el presente recurso tiene por objeto el control de la legalidad de la resolución adoptada por la Sala de Recurso de la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67]. Por consiguiente, el control ejercido por el Tribunal de Primera Instancia no puede ir más allá del marco fáctico y jurídico del litigio planteado ante la Sala de Recurso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 16, y de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Rec. p. II-1765, apartado 45].
- 24 En el caso de autos, la División de Oposición comprobó que se cumplían los requisitos del uso efectivo de la marca anterior. Ahora bien, de los autos resulta que, en el procedimiento ante la OAMI la demandante no cuestionó, ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso, que la prueba aportada por la parte interviniente demostraba el uso efectivo de la marca anterior para un determinado producto. En efecto, ante la División de Oposición la demandante declaró incluso haber «tomado buena nota de la documentación aportada para probar el uso de la marca TRIVASTAN en Italia» y se proponía «no discutir ese punto». En cambio, alegó que los documentos aportados por la parte interviniente no indicaban que el producto de que se trata, protegido por la marca anterior, hubiera sido utilizado como producto oftálmico, sino únicamente que podía utilizarse con tal fin.

- 25 De todo lo anterior resulta que sólo cabe desestimar las alegaciones de la demandante. Por ello, sólo serán objeto de un examen sobre el fondo los motivos planteados ante la OAMI, tal como se han expuesto en el apartado 15 de la presente sentencia.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

- 26 Según la demandante, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que la prueba del uso de la marca anterior demostraba que ésta se utilizaba realmente en Italia para los productos oftálmicos. En efecto, añade, los documentos presentados por la parte interviniente se limitan a indicar que el producto podía utilizarse en un tratamiento oftálmico.
- 27 La OAMI observa que, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, la parte interviniente no estaba obligada en absoluto a probar el uso específico de su marca para designar los productos que son objeto de la solicitud de registro. El uso de una marca como marca comercial implica que el signo se ha utilizado para asumir, en particular, la función de vínculo entre los productos y servicios protegidos por la marca y la persona o sociedad responsable de su comercialización, es decir, como un indicador de origen. Pues bien, la demandante no discute que los documentos presentados demuestran el uso de la marca anterior como marca comercial que designa un producto que puede utilizarse en un tratamiento oftálmico.
- 28 La parte interviniente sostiene que aportó pruebas para demostrar que el tratamiento oftálmico formaba parte de las indicaciones terapéuticas del producto

protegido por la marca anterior aprobadas por las autoridades médicas italianas y que el medicamento se había vendido durante varios años (a saber, de 1995 a 1999). No puede exigirse la prueba de que hayan tomado realmente el medicamento pacientes que sufran desórdenes vasculares en los ojos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 29 Procede señalar, en primer lugar, que aun cuando la demandante no invoca explícitamente el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, debe entenderse que su argumentación invoca un motivo basado en la infracción de dicha disposición. En efecto, dado que alega, en esencia, que la prueba del uso aportada por la parte interviniente no demuestra que ésta haya utilizado la marca para los productos oftálmicos, esta alegación implica que se examine, en un primer momento, la eventual infracción de dicha disposición y, tan sólo en un segundo lugar, la eventual comparación errónea de los productos, en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
- 30 No se ha discutido, ante la OAMI, que la marca anterior se haya utilizado para designar un producto médico. En efecto, de los autos y, en particular, del prospecto del medicamento de la parte interviniente y de un resumen del vademécum italiano *L'Informatore Farmaceutico* resulta que la marca TRIVASTAN designa un vasodilatador periférico utilizado en neurología, otorrinolaringología, oftalmología, angiología y geriatría y, más concretamente, que está indicado para el tratamiento de los «trastornos vasculares periféricos y cerebrales y los desórdenes vasculares de los ojos y de los oídos».
- 31 Debe señalarse que, si una de las indicaciones terapéuticas de un medicamento es tratar desórdenes vasculares de los ojos y se prueba que se ha vendido durante varios años, extremo que no se discute, tal medicamento ha podido utilizarse para el tratamiento de esos trastornos. En estas circunstancias, sería superfluo, e incluso difícil, exigir la prueba de que han tomado realmente ese medicamento por pacientes que sufran desórdenes vasculares de los ojos.

- 32 Por consiguiente, procede considerar que la Sala de Recurso no infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 al declarar que la prueba aportada por la parte interviniente demostraba el uso efectivo de la marca anterior para un «vasodilatador periférico destinado a tratar trastornos vasculares periféricos y cerebrales y desórdenes vasculares de los ojos y de los oídos».
- 33 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo de la demandante.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 34 La demandante sostiene que los productos de que se trata no tienen similitudes suficientes para fundamentar la conclusión de la OAMI, que las marcas en conflicto no son similares habida cuenta de sus diferencias visuales y fonéticas, y que, por tanto, no hay ningún riesgo de confusión o de asociación entre las marcas.
- 35 En cuanto a la similitud de los productos, la demandante estima que la OAMI no tuvo debidamente en cuenta la presentación de los mismos. En efecto, el producto de la parte interviniente es una tableta que se administra por vía oral, mientras que el producto de la demandante se presenta en forma de gotas oftálmicas.
- 36 Además, como dichos productos sólo están disponibles en farmacia y con receta, el consumidor compra un producto que ya ha sido elegido e identificado por un

facultativo. Según la demandante, como la marca TRAVATAN se utiliza para un producto oftálmico utilizado en el tratamiento del glaucoma, el tratamiento apropiado lo prescribe un oftalmólogo, mientras que el medicamento TRIVASTAN lo receta un especialista en materia de trastornos vasculares. Estos dos productos se recetan, por tanto, por médicos especialistas y las respectivas prescripciones se cumplimentan y expiden por farmacéuticos. Es muy improbable que un farmacéutico confunda la presentación de los productos o sus indicaciones (es decir, gotas oftálmicas destinadas al tratamiento del glaucoma en contraposición al vasodilatador en forma de pastilla utilizado generalmente en el tratamiento de trastornos venosos). La demandante subraya que el producto de la parte interviniente parece ser un producto destinado al tratamiento general de problemas vasculares.

37 Por otro lado, la demandante limitó deliberadamente la especificación de su producto a los «productos farmacéuticos oftálmicos para el tratamiento del glaucoma», reduciendo aún más toda similitud entre los productos. A su juicio, la Sala de Recurso no valoró correctamente este elemento.

38 En cuanto a la similitud de los signos, la demandante sostiene, respecto a la similitud visual, que la impresión de conjunto producida es que los parecidos, aunque existen, no son suficientes para hacer similares a los signos. Contrariamente a lo que afirmó la Sala de Recurso, las dos primeras letras de cada palabra, «t» y «r», no constituyen la parte dominante del prefijo de cada marca, dado que el prefijo «tr» carece de todo significado sin la vocal que lo acompaña y que es precisamente esta vocal la que permite al consumidor pronunciar la sílaba. Por tanto, la comparación correcta debía realizarse basándose en la totalidad de cada sílaba, a saber, el prefijo «tra» y el prefijo «tri».

39 En lo que se refiere a la similitud fonética, la demandante afirma que las diferencias son suficientes para distinguir las marcas, máxime cuando tales diferencias van acompañadas de diferencias visuales. En efecto, existe una diferencia muy

perceptible en la pronunciación italiana de «tri» y de «tra». Por añadidura, la adición de la consonante «s» da a TRIVASTAN una singularidad fonética considerable.

- 40 Por lo que respecta a la similitud conceptual, la demandante sostiene que las marcas son diferentes. El prefijo «tri» de la marca anterior significa «triple» o «tres veces», y la sílaba «vas» se refiere a «vascular». Por tanto, el significado de la marca anterior TRIVASTAN se discierne fácilmente por profesionales como los médicos y los farmacéuticos en cuanto significa que el producto tiene una triple acción y se utiliza para los trastornos vasculares. El sufijo «tan» carece de significado y no es distintivo, y, aunque es común a las dos marcas, también lo es a otras muchas marcas de productos de la clase 5. La marca solicitada TRAVATAN no tiene ningún significado, porque se trata de una palabra inventada, por más que las cuatro primeras letras deriven del término «Travoprost», que es la denominación común internacional del producto de la demandante.
- 41 Por ello, aun cuando se considerara que existe cierta similitud visual o fonética entre los signos, no debe exagerarse el efecto de dicha similitud, habida cuenta particularmente de la diferencia entre las presentaciones de los dos productos, así como del contexto médico en que se venden.
- 42 Además, la demandante sostiene que la marca anterior no tiene carácter intrínsecamente distintivo y que no se ha aportado ninguna prueba de su renombre o de su notoriedad. En efecto, cuando una marca anterior no goza de una especial notoriedad entre el público y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, una mera similitud entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 25).

- 43 Por otro lado, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos concedió una autorización de comercialización en todo el territorio de la Unión Europea del producto de la demandante con la marca TRAVATAN.
- 44 La OAMI y la parte interviniente se adhieren a las apreciaciones de la Sala de Recurso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 45 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, 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. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, debe entenderse por marca anterior, en particular, las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
- 46 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

- 47 Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trata, y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y de los productos o servicios designados [sentencia 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 31 a 33, y la jurisprudencia que en ella se cita].
- 48 En el presente caso, la marca anterior TRIVASTAN está registrada en Italia, que forma parte del territorio pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 49 Es sabido que los productos de que se trata son medicamentos para los que se requiere una receta médica antes de su venta a los consumidores finales en las farmacias. Por ello, el público pertinente está constituido no sólo por los consumidores finales, sino igualmente por profesionales, es decir, los médicos que prescriben el medicamento y los farmacéuticos que venden el medicamento prescrito.
- 50 A la luz de las consideraciones anteriores, ha de procederse a la comparación, por una parte, de los productos de que se trata y, por otra, de los signos en conflicto.
- Sobre la comparación de los productos
- 51 Con carácter preliminar, es preciso pronunciarse sobre la eventual limitación de la lista de productos reivindicados a los «productos farmacéuticos oftálmicos para el

tratamiento del glaucoma» a la que la demandante afirma haber procedido. Sobre este particular, debe recordarse que, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la apreciación del riesgo de confusión debe englobar todos los productos designados por la marca. Para que pueda tomarse en consideración, una limitación de la lista de productos o servicios designados en una solicitud de marca comunitaria debe llevarse a cabo según determinadas modalidades concretas, mediante petición de modificación de la solicitud presentada con arreglo al artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y a la regla 13 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 (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1) [sentencia Pastilla ovoide, antes citada, apartado 13, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de noviembre de 2003, Oriental Kitchen/OAMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Rec. p. II-4953, apartado 30]. Además, la limitación de los productos contenidos en una solicitud de marca comunitaria debe realizarse de forma expresa e incondicional [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartados 61 y 62, y de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de un caramelo), T-396/02, Rec. p. II-3821, apartado 20].

- 52 En el caso de autos, la demandante señaló, en su escrito en el que exponía los motivos del recurso de 28 de enero de 2002, lo que sigue:

«Con el fin de facilitar la tarea [de la Sala de Recurso], los solicitantes confirman estar dispuestos a limitar la indicación de las mercancías que son objeto de la solicitud de marca nº 847590 [a los] “productos farmacéuticos oftálmicos para el tratamiento de los glaucomas”.»

- 53 Debe señalarse que esta formulación, «confirman estar dispuestos», no se atiene a las modalidades de la limitación, dado que la demandante no presentó en este sentido ninguna petición de modificación de la solicitud de marca, de conformidad con las disposiciones anteriormente citadas.

- 54 En estas circunstancias, no puede reprocharse a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta la supuesta limitación de los productos contenidos en la solicitud de marca comunitaria.
- 55 Por tanto, los productos que han de compararse son los «productos farmacéuticos oftálmicos» y el «vasodilatador periférico destinado a tratar trastornos vasculares periféricos y cerebrales y desórdenes vasculares de los ojos y de los oídos».
- 56 Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trata, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 23).
- 57 En el caso de autos, como sostiene acertadamente la OAMI, los productos son de la misma naturaleza (productos farmacéuticos), tienen la misma finalidad o destino (tratamiento de desórdenes oculares, sean o no de origen vascular), se dirigen a los mismos consumidores (los profesionales, incluidos médicos y farmacéuticos, y los verdaderos usuarios finales, es decir, los pacientes que padecen trastornos oculares), utilizan los mismos canales de distribución (por regla general, las farmacias) y presentan un carácter potencialmente complementario. Por ello, no cabe duda alguna de que pueden ser fabricados o comercializados por los mismos operadores económicos.
- 58 Debe desestimarse la alegación de la demandante de que los productos no son similares porque el producto de la parte interviniente es una tableta administrada

por vía oral, mientras que el producto de la demandante se presenta en forma de gotas oftálmicas. En efecto, esta diferencia en el modo de administración del medicamento no puede predominar, en el caso de autos, sobre la naturaleza y el destino común de los dos productos.

- 59 Por otro lado, la alegación de la demandante según la cual su medicamento lo prescribe un oftalmólogo, mientras que el medicamento de la parte interviniente lo prescribe un especialista en materia de trastornos vasculares, no es pertinente. En efecto, dado que el medicamento de la parte interviniente puede utilizarse para el tratamiento de desórdenes vasculares de los ojos, no puede excluirse que sea un oftalmólogo en vez de un especialista en materia de trastornos vasculares el que atiende al paciente que sufra este tipo de trastorno.
- 60 Por ello, dado que el producto designado por la marca anterior puede utilizarse para el tratamiento de desórdenes vasculares de los ojos, aun cuando dicho producto esté destinado al tratamiento general de problemas vasculares, como alega la demandante, debe considerarse análogo a un producto oftálmico, ya que se trata, en ambos casos, del tratamiento de desórdenes de los ojos.
- 61 Por consiguiente, la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que existía un alto grado de similitud entre los productos de que se trata.

— Sobre la comparación de los signos de que se trata

- 62 Como resulta 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 [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 que en ella se cita].

63 Los signos denominativos que procede comparar son los siguientes:

— TRAVATAN: marca solicitada.

— TRIVASTAN: marca anterior.

64 La demandante alega que las similitudes existentes entre estos signos no son suficientes para demostrar su identidad visual y que la Sala de Recurso aisló erróneamente las dos primeras letras de los signos de que se trata como elemento dominante del prefijo de cada marca, en vez de considerar la primera sílaba en su conjunto.

65 No puede acogerse la alegación de la demandante. La Sala de Recurso afirmó acertadamente que, desde el punto de vista visual, los dos signos eran casi de la misma extensión y tenían siete letras comunes, «t», «r», «v», «a», «t», «a» y «n», colocadas en el mismo orden. Indicó igualmente con pertinencia que comenzaban por las mismas letras, «t» y «r», y tenían el mismo final en «tan». Debe señalarse que el hecho de que las dos primeras letras no constituyen la totalidad de la primera sílaba no tiene importancia, en el caso de autos, para la comparación visual. Procede concluir, por ello, que la impresión de conjunto que producen estas semejanzas

visuales es la de que los signos son similares. La Sala de Recurso estaba en lo cierto al afirmar que las diferencias entre los signos de que se trata, consistentes en que la tercera letra de cada signo es diferente (las vocales «i» y «a») y en la presencia de una letra suplementaria dentro de la marca anterior (la consonante «s»), no podían neutralizar la referida impresión, dado que esos elementos eran poco perceptibles visualmente.

66 Por tanto, debe considerarse que la Sala de Recurso no incurrió en error al declarar que los signos eran similares desde el punto de vista visual.

67 En lo que atañe a la similitud fonética, la demandante alega que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta el impacto fonético de las características distintivas de las marcas, que consideró insignificantes. En opinión de la demandante, sin embargo, las divergencias entre los signos eran suficientes para distinguirlos fonéticamente, ya que conllevaban una pronunciación claramente diferenciada para las personas que hablan italiano.

68 A este respecto, la Sala de Recurso declaró que, dado que el consumidor medio raramente tiene la posibilidad de proceder a una comparación directa de las diferentes marcas, sino que debe confiar en la impresión fonética imperfecta de éstas que conserva en la memoria, habida cuenta de la sonoridad muy parecida de las dos primeras sílabas de los signos en conflicto y de la sonoridad idéntica de la última sílaba de dichos signos, éstos crean en el consumidor medio una impresión fonética de conjunto similar.

- 69 Procede señalar, como lo hace la parte interviniente, que los dos signos consisten en palabras que tienen una misma extensión fonética, el mismo sonido inicial («tr»), el mismo sonido final (la sílaba «tan»), sonidos intermedios casi similares («va»/«vas») y la misma cadencia, dado que la mayoría de los fonemas son idénticos y aparecen en el mismo orden. Debe destacarse la existencia de un número importante de elementos comunes que impide al consumidor italiano percibir claramente las pequeñas diferencias entre esos signos, lo que puede provocar en él cierta confusión.
- 70 Por ello, la Sala de Recurso no incurrió en error al declarar que existía una similitud fonética entre los signos en conflicto.
- 71 Por lo que respecta a la comparación de los signos desde el punto de vista conceptual, la demandante alega que los signos se distinguen en el plano conceptual, puesto que la marca solicitada TRAVATAN carece de sentido, mientras que la primera sílaba de la marca anterior TRIVASTAN significa «triple» y su segunda sílaba («vas») alude al adjetivo «vascular». La única sílaba común a los dos signos no tiene un significado concreto ni carácter distintivo para los productos de la clase 5.
- 72 La Sala de Recurso observó que los términos «trivastan» y «travatan» no tenían ningún significado para el consumidor italiano.
- 73 Sólo cabe compartir la apreciación de la Sala de Recurso. En efecto, no parece probable que la marca anterior TRIVASTAN signifique para el público pertinente, aun si se incluye también a los profesionales, que el producto tiene una triple acción y se utiliza para los trastornos vasculares. Incluso si el público pudiera comprender que «tri» hace referencia a «triple», no es evidente determinar a qué «triple» se

refiere. Además, como ha manifestado la OAMI, existen en italiano palabras que comienzan por «tri», pero en las que ese «tri» no tiene en modo alguno el sentido de «triple» [por ejemplo «tributàrio» (fiscal o tributario) o «tribolàre» (hacer sufrir)].

74 Por ello, procede considerar que los vocablos «travatan» y «trivastan» no revisten un significado particular para el consumidor italiano y que, por tanto, no existe similitud conceptual entre los signos en conflicto.

75 Por consiguiente, debe concluirse que existe una similitud visual considerable y una similitud fonética entre los signos en conflicto, pero que no existe similitud conceptual entre ambos signos.

76 Dada la considerable similitud de los productos así como la similitud visual y fonética de los signos, procede declarar que existe riesgo de confusión entre estos últimos.

77 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual la marca anterior no tiene renombre, procede señalar que la parte interviniente nunca invocó el renombre de su marca.

78 Por otra parte, por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual la marca anterior no tiene carácter intrínsecamente distintivo, es preciso observar que

no está fundamentada en modo alguno. Por añadidura, la Sala de Recurso no basó su argumento sobre el riesgo de confusión en el elevado carácter distintivo de la marca anterior. En efecto, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión (véase, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 24), éste es sólo uno de los diversos elementos que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 61].

79 Por otro lado, en lo que atañe a la mención por la demandante de que la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos le haya concedido una autorización de comercialización de su producto con la marca TRAVATAN, basta con señalar que tal alegación es inadmisibles, dado que la demandante no hizo ninguna mención ante la OAMI y no presentó prueba alguna a ese respecto ante la misma. Además, carece de pertinencia en el caso de autos, ya que esa eventual autorización es ajena a la evaluación del riesgo de confusión con arreglo al Reglamento n° 40/94.

80 En estas circunstancias, procede concluir que el grado de similitud entre los productos y los signos de que se trata es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público podría creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

81 Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de la demandante y, por tanto, el recurso en su conjunto.

Costas

82 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 demandante, procede condenarla a pagar las costas causadas por la OAMI y por la parte interviniente, tal como solicitaron éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de septiembre de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Jaeger