

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
de 17 de octubre de 2006 *

En el asunto T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., con domicilio social en Bridgewater, New Jersey (Estados Unidos), representada por el Sr. R. Gilbey, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Pétrequin, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, con domicilio social en Jerusalén (Israel),

* Lengua de procedimiento: francés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 7 de septiembre de 2004 (asunto R 295/2003-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Armour Pharmaceutical Co. y Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheč, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de diciembre de 2004;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de mayo de 2005;

celebrada la vista el 31 de enero de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 12 de abril de 2000, Teva Pharmaceutical Industries Ltd presentó, 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, una solicitud de registro de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

- 2 La marca cuyo registro se había solicitado es el signo denominativo GALZIN.

- 3 Los productos para los cuales se solicitó el registro se hallan comprendidos 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 corresponden a la descripción siguiente: «Productos farmacéuticos para el tratamiento de la enfermedad de Wilson».

- 4 El 27 de enero de 2001, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 2/2001.

- 5 El 28 de marzo de 2001, Armour Pharmaceutical Co. formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca solicitada para todos los productos contemplados por esta última, invocando su marca denominativa anterior CALSYN, registrada en Francia el 3 de febrero de 1983 con el n° 1.226.303 para productos comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza que corresponden a la descripción siguiente: «Productos farmacéuticos y sanitarios, y más concretamente preparaciones elaboradas básicamente con calcio».

- 6 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riesgo de confusión al que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 7 Mediante resolución de 28 de febrero de 2003, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición y denegó la solicitud de registro de marca en su integridad.
- 8 El 17 de abril de 2003, la otra parte ante la Sala de Recurso 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.
- 9 Mediante resolución de 7 de septiembre de 2004 (en lo sucesivo, «Resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Oposición condenando a la demandante al pago de las costas. En esencia, la Sala de Recurso apreció que, en virtud del artículo 43, apartado 2 *in fine*, del Reglamento n° 40/94, la marca anterior debía considerarse registrada para «productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio», que la conclusión en este sentido de la resolución de la División de Oposición no había sido cuestionada por las partes y que ella misma la compartía. Además, según la Resolución impugnada, aunque existe cierto grado de similitud entre los productos y entre las marcas, éste resulta insuficiente para provocar en el público francés un riesgo de confusión entre los productos comercializados con cada una de dichas marcas, habida cuenta, por un lado, de las diferencias entre los signos de que se trata, en particular desde el punto de vista fonético, y, por otro lado, del hecho de que los productos en cuestión no están destinados a tratar las mismas dolencias. Para terminar, la Sala de Recurso consideró que, dada la naturaleza de los productos, el público, que incluye a la vez a los consumidores de medicamentos y a los profesionales de la medicina, presta una especial atención a los signos que identifican los productos.

Pretensiones de las partes

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

— Anule la Resolución impugnada.

— Confirme la resolución de la División de Oposición.

— Condene en costas a la OAMI.

- 11 La OAMI se remite a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre si existe o no un riesgo de confusión entre las marcas de que se trata. En el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considere que no existe un riesgo de confusión para los consumidores franceses, la OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso y condene en costas a la demandante. En el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considere que existe un riesgo de confusión para los consumidores franceses, la OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule la Resolución impugnada y condene en costas a la otra parte ante la Sala de Recurso, si comparece, o que declare que cada parte cargará con sus propias costas.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la OAMI

- 12 En virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, éste puede examinar de oficio, en todo momento, las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público.
- 13 Procede recordar la jurisprudencia según la cual nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretensión de la parte demandante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, apartado 36, y de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, apartado 22]. En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se haya planteado en la demanda o presentar motivos que no se hayan

planteado en la demanda (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedral/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 34, y la sentencia Cloppenburg, antes citada, apartado 22).

- 14 De dicha jurisprudencia se desprende que, en el presente caso, procede examinar la legalidad de la Resolución impugnada con respecto a los motivos formulados en la demanda, teniendo asimismo en cuenta las alegaciones expuestas por la OAMI.

Sobre el fondo

- 15 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados respectivamente, en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

En lo relativo al primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 16 La demandante alega que, durante el procedimiento de oposición, presentó la prueba de que su marca anterior CALSYN se utilizaba para la comercialización de productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio, aun cuando abarcaba los productos farmacéuticos y sanitarios en general enumerados en la clase 5 del

Arreglo de Niza. Al no haber tenido en cuenta a los fines de la oposición más que los productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio, la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94.

17 En esencia, la demandante estima que, cuando la marca anterior designa un conjunto de productos y servicios de naturaleza diferente, puede entenderse que la equidad exija que sólo se tenga en cuenta, a efectos de la oposición, el ámbito en el que se utiliza la marca que tenga más de cinco años, para evitar que se invoquen de modo abusivo marcas que designan el conjunto de una o varias clases. Sin embargo, cuando el producto concreto respecto al cual se haya probado la utilización de la marca forme parte de una categoría precisa solicitada en el registro, limitar los productos considerados a dicho producto concreto tiene un efecto restrictivo desproporcionado. Esto es lo que ocurre en el presente caso, ya que los productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio forman parte de los productos farmacéuticos.

18 Según la demandante, una interpretación tan restrictiva del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, como la seguida por la Sala de Recurso, no se ajusta a la definición del derecho de propiedad que dan las legislaciones armonizadas sobre las marcas y resulta discriminatoria con relación al alcance atribuido en un procedimiento de oposición a un registro no utilizado que tenga menos de cinco años.

19 La OAMI comienza por exponer los principios que regulan la cuestión de la prueba del uso de una marca. Sobre este particular, alega que, cuando una marca está registrada para el conjunto de las indicaciones generales de los títulos de una clase determinada, y dicha marca ha sido utilizada para productos o servicios concretos comprendidos en esa clase, debe considerarse, en principio, que se ha hecho uso de la marca para esos productos o servicios concretos. También cabe considerar que se ha hecho uso de la marca para una subcategoría precisa, en caso de que sea posible determinarla, cuando los productos o servicios concretos tengan características comunes suficientes. La OAMI añade, no obstante, que este tipo de generalización

deberá efectuarse con la máxima prudencia, sin perder de vista que la protección de la marca anterior sólo se halla justificada en la medida en que se haya utilizado realmente.

20 En el presente caso, la OAMI pone de manifiesto que la marca anterior está registrada para «productos farmacéuticos y sanitarios, y más concretamente preparaciones elaboradas básicamente con calcio», y que se ha acreditado su uso para productos farmacéuticos elaborados únicamente con calcio, ya que la propia demandante ha identificado separadamente en la descripción de los productos de su marca las preparaciones elaboradas básicamente con calcio.

21 Por consiguiente, la OAMI considera que la demandante no puede reprochar a la División de Oposición y a la Sala de Recurso que hayan considerado que su marca se había registrado únicamente para productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio a los fines del examen de la oposición. Según la OAMI, considerar que se utiliza la marca anterior para toda la categoría de los productos farmacéuticos, siendo así que precisamente sólo se utiliza para un producto muy especial, conferiría una protección indebida a la marca anterior y sería contrario a los principios sentados por el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

22 En cualquier caso, la OAMI afirma que la Resolución impugnada no presenta ninguna laguna puesto que la demandante no impugnó este punto al recurrir la resolución de la División de Oposición y no formuló esta alegación ante la Sala de Recurso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

23 A tenor del noveno considerando del Reglamento n° 40/94, el legislador consideró que sólo está justificado proteger una marca anterior en la medida en que dicha

marca sea utilizada efectivamente. De conformidad con este considerando, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 prevé que el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que está protegida en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca objeto de oposición [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rec. p. II-5233, apartado 34, y de 6 de octubre de 2004, *Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Rec. p. II-3445, apartado 25].

24 En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 (DO L 303, p. 1), la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior (sentencia *VITAKRAFT*, antes citada, apartado 27).

25 En el presente caso, no se discute que la marca anterior había sido registrada para «productos farmacéuticos y sanitarios, y más concretamente preparaciones elaboradas básicamente con calcio» pertenecientes a la clase 5 del Arreglo de Niza. Tampoco se discute que la demandante, a petición de la otra parte ante la Sala de Recurso, presentó la prueba del uso efectivo de la marca anterior mediante documentos que acreditan su utilización efectiva para la comercialización de productos farmacéuticos, y más concretamente de los elaborados básicamente con calcio.

26 Pues bien, procede interpretar el artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento n° 40/94, así como el artículo 43, apartado 3, del mismo Reglamento, que aplica las disposiciones del artículo 43, apartado 2, al supuesto de las marcas nacionales anteriores, en el sentido de que tienen por objeto evitar que una marca utilizada de manera parcial goce de una amplia protección únicamente porque ha sido registrada para una extensa gama de productos o servicios. Por lo tanto, al aplicar tales disposiciones, hay que tener en cuenta la amplitud de las categorías de

productos o servicios para los que se haya registrado la marca anterior, y en particular la generalidad de los términos empleados a tal efecto para describir dichas categorías, y ello a la vista de los productos o servicios cuyo uso efectivo haya sido, hipotéticamente, establecido *de facto* [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, apartado 44].

27 Se desprende de las disposiciones antes citadas 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 dichos 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 resulte 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).

28 Sobre este particular, procede recordar que se ha registrado la marca anterior para unos «productos farmacéuticos y sanitarios, y más concretamente preparaciones elaboradas básicamente con calcio». Es evidente que esta descripción comprende una categoría de productos suficientemente amplia, a saber, los productos farmacéuticos en general, para que quepa distinguir en su seno distintas subcategorías susceptibles de ser contempladas de forma autónoma. En efecto, el concepto de producto farmacéutico comprende productos suficientemente distintos en cuanto a su destino y a sus consumidores finales, en función de sus indicaciones terapéuticas específicas, así como en cuanto a sus canales de distribución, según que estén sujetos a prescripción médica o se puedan expender libremente, para que quepa definir en su seno distintas subcategorías. Por lo demás, la propia demandante ha identificado separadamente en la descripción de los productos de su marca la subcategoría correspondiente a las «preparaciones elaboradas básicamente con calcio».

29 En estas circunstancias, debe considerarse que únicamente se ha presentado la prueba del uso efectivo de la marca anterior para una parte de los productos o de los servicios comprendidos en una amplia categoría de productos que puede incluir distintas subcategorías autónomas.

30 De ello se desprende que la Sala de Recurso efectuó una aplicación correcta del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 al tener únicamente en cuenta, para el examen de la oposición, los «productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio».

31 Esta afirmación no se ve invalidada por las alegaciones de la demandante.

32 La demandante observa, en primer lugar, que, si bien resulta equitativo, en los supuestos en que la marca anterior designa un conjunto de productos y servicios de naturaleza diferente, tener en cuenta, a efectos de la oposición, el ámbito en el que se utiliza la marca que tenga más de cinco años, para evitar que se invoquen de modo abusivo marcas que designan el conjunto de una o varias clases, no obstante, resulta desproporcionado restringir dicha consideración tan sólo al producto concreto dentro de una categoría.

33 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia estima, en primer lugar, que el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 alude a los productos y a los servicios, y no a las categorías o a las clases de productos para las que se registra la marca. En segundo lugar, la expresión «productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio», que fue tenida en cuenta para el examen de la oposición, no contempla tan sólo un producto específico, sino una subcategoría autónoma y suficientemente amplia, lo cual no puede calificarse de restricción desproporcionada en el caso de autos. Según se desprende de los apartados 29 y 30 anteriores, este planteamiento se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.

34 A continuación, por lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual una interpretación tan restrictiva del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 resulta discriminatoria con relación al alcance concedido en un procedimiento de oposición a un registro no utilizado que tenga menos de cinco años, este Tribunal de Primera Instancia estima que basta con señalar que no ha detectado discriminación alguna en la medida en que ambas situaciones no son comparables. Efectivamente, no se exige la prueba del uso efectivo de una marca registrada desde hace menos de cinco años precisamente porque tal período de cinco años pretende hacer posible la explotación comercial de la marca. Conforme al artículo 50 del Reglamento n° 40/94, tan sólo podrá declararse la caducidad de una marca por falta de uso efectivo cuando haya transcurrido un período ininterrumpido de cinco años durante el cual la marca no haya sido objeto de uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los que esté registrada.

35 A la luz de todo lo anterior, procede desestimar el primer motivo por infundado.

En lo relativo al segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

36 En primer lugar, la demandante muestra su disconformidad con la afirmación de la Sala de Recurso según la cual no existe un grado de similitud suficiente entre los productos de que se trata.

37 Según la demandante, los dos tipos de productos de que se trata son productos farmacéuticos similares, procedentes del mismo tipo de fabricantes, y fabricados y distribuidos en los mismos circuitos. Uno es descrito por referencia al principio

activo y el otro por referencia a la indicación terapéutica. Según ella, la otra parte ante la Sala de Recurso tendría que haber acreditado que, no obstante tal similitud *a priori*, los requisitos de prescripción y de consumo de ambos productos excluyen cualquier riesgo de que el consumidor se encuentre ante ambos simultáneamente. Pues bien, no se ha presentado prueba alguna en este sentido. De la misma forma, no se ha presentado la prueba de que la forma galénica y la vía de administración de los productos excluyan cualquier riesgo de confusión.

38 La demandante añade que no bastaba con declarar que los dos productos farmacéuticos están destinados a tratar afecciones diferentes, para excluir el riesgo de confusión. Correspondía a la otra parte ante la Sala de Recurso acreditar y a ésta cerciorarse de que a un mismo enfermo no se le pueden recetar, ni éste recibir, los dos medicamentos simultáneamente, lo cual no se hizo.

39 En segundo lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso se abstuvo de definir el público que debía tenerse en cuenta y de apreciar el riesgo de confusión con relación a éste. La demandante recuerda que, en el ámbito de los medicamentos, el público que debe tenerse en cuenta está constituido por el conjunto de la población, incluyendo, por un lado, a los profesionales de la salud, como los médicos, los farmacéuticos y los enfermeros, y, por otro lado, a todas las personas que pueden consumir productos farmacéuticos, incluidas aquellas que tienen ya sus facultades visuales, cognitivas o intelectuales reducidas y que pueden verse aún debilitados por la enfermedad.

40 Además, la demandante sostiene que el riesgo de confusión por parte del público no solamente existe en el momento de la adquisición; la confusión posterior a la venta ya se tiene en cuenta desde hace mucho tiempo en Norteamérica. El medicamento se toma generalmente durante cierto tiempo y el enfermo, cuando selecciona un medicamento de su botiquín, ya no se ve orientado por un profesional de la salud.

- 41 En tercer lugar, la demandante efectúa una comparación de los signos controvertidos.
- 42 Para empezar, la demandante expone que, según reconoció la Sala de Recurso, los signos CALSYN y GALZIN carecen de significación conceptual para el consumidor medio, de tal forma que las dos marcas litigiosas son claramente distintivas. La demandante invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia según la cual cuanto más distintivo sea el signo más elevado es el riesgo de confusión. Al reconocer que la marca CALSYN es arbitraria y distintiva, la Sala de Recurso hubiera debido atribuir una mayor importancia a las similitudes globales que a las diferencias en los detalles. Pues bien, la Sala de Recurso hizo exactamente lo contrario.
- 43 Sobre este particular, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber concentrado indebidamente su análisis en las diferencias en los detalles gráficos y fonéticos entre las dos marcas, siendo así que hubiera debido comparar el impacto visual, fonético y conceptual de ambas marcas en su conjunto.
- 44 Por lo que atañe a la comparación gráfica, la demandante indica que los dos signos comparten el mismo número de letras y tienen una clara similitud, ya que las letras comunes «a», «l» y «n» se hallan en el mismo orden. En este sentido, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que no haya tenido en cuenta las similitudes gráficas entre las letras mayúsculas «C» y «G», que no se diferencian más que en una pequeña barra, que puede ocultarse fácilmente cuando vaya manuscrita la letra «G». De la misma forma, las letras «s» y «z» se hallan gráficamente muy próximas, ya que cada una tiene la forma geométrica inversa de la otra.
- 45 Por lo que atañe a la comparación fonética, la demandante imputa a la Sala de Recurso haber efectuado un análisis sutil de las diferencias de detalle entre los dos

signos, que no pueden distinguirse por el público de referencia. La demandante estima que la sonoridad de las letras «c» y «g» es muy parecida y no es necesariamente perceptible, en especial por las personas que no tengan facultades auditivas normales, o por las personas mayores o los extranjeros. Lo mismo sucede con las letras «s» y «z».

46 Por otra parte, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber afirmado arbitrariamente que los fonemas «yn» e «in» se pronuncian de forma distinta. La demandante observa que la combinación «yn» se conoce poco en la lengua francesa, en la cual la letra «y» se asimila fonéticamente a la letra «i», de forma que el público, a excepción de la minoría que conoce la lengua inglesa o las reglas fonéticas mencionadas por la OAMI, pronuncia instintivamente «yn» como «in». De esta forma, las diferencias de «presión de aire» entre, respectivamente, las letras «c» y «g» y «z» y «s» y, en su caso, de pronunciación entre «yn» e «in» no excluyen las similitudes fonéticas globales entre ambas marcas.

47 Para terminar, la demandante afirma que la comparación global debe tener en cuenta el hecho de que las percepciones visuales y fonéticas no pueden examinarse por separado en la medida en que las personas, para pronunciar una palabra, y sobre todo una palabra arbitraria, intentará visualizarla mentalmente, y al contrario. Así, una gran similitud fonética conduce a una memorización visual y, por consiguiente, a una reproducción muy próxima a la forma escrita de ambas marcas por el consumidor que no las tenga ante sí, simultáneamente. Del mismo modo, una gran similitud gráfica conduce a una pronunciación próxima cuando el consumidor recurra a su memoria visual.

48 En suma, la demandante estima que la Sala de Recurso debería haber declarado que las similitudes entre ambos signos son más importantes que las diferencias y que, no

obstante las distintas indicaciones terapéuticas, debe considerarse que los productos son similares.

- 49 La OAMI indica, en primer lugar, que comparte el criterio de la demandante y de la Sala de Recurso por lo que atañe a la determinación del público destinatario, a saber, los profesionales de la sanidad y el público en general en Francia.
- 50 En segundo lugar, la OAMI analiza la similitud de los productos. Sobre este particular, la OAMI señala que, conforme a las directrices relativas al procedimiento de oposición, los productos farmacéuticos se consideran generalmente muy similares a los demás productos farmacéuticos, aun cuando el grado de similitud pueda ser inferior si las indicaciones farmacéuticas son claramente distintas.
- 51 En el presente caso, los productos designados por la marca anterior CALSYN, cuyo uso se ha demostrado, son productos farmacéuticos elaborados básicamente con calcio. De las pruebas del uso se desprende que el producto CALSYN es una solución inyectable a base de calcitonina, vendida únicamente con receta («Lista II»), y que se administra a los pacientes, en particular, en caso de hipercalcinemia (falta de calcio y descalcificación progresiva del hueso) y para el tratamiento de aquellas enfermedades que afectan a los huesos (en especial, la enfermedad de Paget, una enfermedad del esqueleto humano que provoca la deformación de los huesos).
- 52 Los productos farmacéuticos para el tratamiento de la enfermedad de Wilson designados en la solicitud impugnada están destinados al tratamiento de una enfermedad genética hereditaria poco frecuente que provoca una acumulación de cobre en el organismo. Tales productos son recetados por los médicos y expedidos con receta, habida cuenta de sus muy especiales indicaciones terapéuticas.

- 53 En conclusión, la OAMI afirma que los productos de que se trata son similares en razón de su naturaleza de productos farmacéuticos, si bien en un grado atenuado, habida cuenta de sus distintas indicaciones terapéuticas. Por consiguiente, considera que la apreciación de la Sala de Recurso sobre este punto es correcta.
- 54 En tercer lugar, la OAMI efectúa una comparación de los signos desde un punto de vista gráfico, fonético y conceptual.
- 55 Por lo que atañe a la comparación gráfica, la OAMI pone de manifiesto que existen similitudes gráficas entre los signos controvertidos, ya que comparten el mismo número de letras (seis), de las que tres son idénticas y se hallan colocadas en el mismo orden y en el mismo nivel («a», «l» y «n»), y las letras mayúsculas «G» y «C» y las letras «z» y «s» presentan similitudes. Sin embargo, la letra «y» de la marca anterior diferencia los signos, según indica la Sala de Recurso.
- 56 Desde un punto de vista fonético, la OAMI alega que ambos signos son bisilábicos y que las sílabas «cal» y «gal» así como «zin» y «syn» están muy próximas. Las terminaciones «in» e «yn» pueden pronunciarse indistintamente en francés como [in] (como en «sinistre», «sinusite» o en «synonyme», «synérgie») o bien como [ë] (como en «sincère», «singe», «lapin», o en «synthèse», «syndicat»), dado que la vocal «y» sigue las mismas normas que la vocal «i». La OAMI deja al criterio del Tribunal de Primera Instancia la apreciación del análisis fonético hecho por la Sala de Recurso.
- 57 Por lo que atañe a la comparación conceptual de los signos, la OAMI afirma que, según indica la Sala de Recurso, las marcas no tienen una significación para el

público pertinente, de forma que no puede extraerse ninguna conclusión sobre este punto.

- 58 En razón de las similitudes gráficas y fonéticas señaladas, la OAMI considera que los signos son similares en términos generales.
- 59 En cuarto lugar, la OAMI efectúa una apreciación global del riesgo de confusión. Sobre este particular, la OAMI alude, en primer lugar, a la jurisprudencia, según la cual un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Según la OAMI, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión, se considera que el consumidor medio que debe tenerse en cuenta se halla normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, 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 de servicios contemplada.
- 60 A continuación, la OAMI expone que, por regla general, el consumidor medio presta mayor atención a los productos farmacéuticos sujetos a prescripción médica que a los que se pueden vender libremente, y su atención depende, además, de la indicación terapéutica del producto. En el presente caso, la OAMI alega que los productos farmacéuticos de que se trata están sujetos a prescripción médica, de forma que puede considerarse con la Sala de Recurso que el grado de atención de los consumidores es más bien elevado.
- 61 En suma, la OAMI deja al criterio del Tribunal de Primera Instancia la apreciación de si la similitud de los signos y de los productos puede provocar un riesgo de confusión en los consumidores en Francia.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 62 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 solicitada «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, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se entenderá por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
- 63 El riesgo de confusión por parte del público, que se define como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartados 16 y 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 17 y 18 ; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartados 25 y 26].
- 64 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. De esta forma, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y Fifties, antes citada, apartado 27).
- 65 En el presente caso, la marca anterior está registrada en Francia. Por lo tanto, procede referirse a la percepción del público francés en orden a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 66 Por otra parte, en la medida en que los productos de que se trata son productos farmacéuticos, el público pertinente está constituido, por un lado, por profesionales de la medicina y, por otro lado, por pacientes, en su calidad de consumidores finales [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de septiembre de 2005, Alcon/OAMI — Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, Rec. p. II-3859, apartado 49, y de 17 de noviembre de 2005, Biofarma/OAMI — Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-154/03, Rec. p. II-4743, apartado 46].
- 67 Sobre este particular, procede rechazar las alegaciones de la demandante según las cuales la Sala de Recurso se abstuvo de definir el público afectado. En efecto, del punto 10 de la Resolución impugnada se desprende claramente que la Sala de Recurso declaró, después de haber hecho referencia al consumidor francés, que el público englobaba «tanto a los consumidores de medicamentos como a los profesionales de la medicina». Por lo tanto, este Tribunal de Primera Instancia estima que la Sala de Recurso definió correctamente al público pertinente.
- 68 Por lo que atañe a la similitud de los productos designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos; dichos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (sentencia Canon, antes citada, apartado 23).
- 69 En el presente caso, debe declararse que la Sala de Recurso consideró, en esencia, que los dos productos en cuestión son productos farmacéuticos y, por este motivo, similares, y que sus diferencias consisten en que tienen indicaciones terapéuticas distintas. Pues bien, esto es asimismo lo que reconoce la demandante al señalar, por una parte, que los productos farmacéuticos debían considerarse *a priori* similares y, por otra parte, que los productos de que se trata habían sido concebidos para afecciones distintas. De los escritos de la demandante se desprende que ésta sólo

cuestiona la apreciación de la Sala de Recurso por lo que se refiere al grado de similitud existente.

70 Sobre este particular, baste con señalar que los referidos productos tienen la misma naturaleza (productos farmacéuticos), tienen la misma finalidad o destino (tratamiento de problemas de salud humana), están dirigidos a los mismos consumidores (profesionales del sector médico y pacientes), utilizan los mismos canales de distribución (por regla general, las farmacias) y tienen un carácter potencialmente complementario. Por el contrario, sus diferencias estriban en sus distintas indicaciones terapéuticas.

71 En estas circunstancias debe considerarse que los elementos similares entre los productos priman sobre los elementos que los diferencian y procede declarar, como señaló con razón la Sala de Recurso en la Resolución impugnada, que existe cierto grado de similitud entre los referidos productos.

72 Por lo que atañe a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en cuestión, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse 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 citada].

73 En lo que se refiere, en primer lugar, a la comparación conceptual, debe señalarse que la Sala de Recurso estimó que las marcas en cuestión carecían de sentido para el consumidor medio y que la demandante no había cuestionado dicha afirmación.

Sobre este particular, este Tribunal de Primera Instancia considera que el razonamiento de la Sala de Recurso es correcto ya que los signos de que se trata no tienen significación alguna.

74 A continuación, en el plano gráfico, este Tribunal de Primera Instancia señala que ambos signos son puramente denominativos y comparten el mismo número de letras (seis), de las cuales tres son idénticas y se hallan situadas en el mismo orden y en el mismo nivel («a», «l» y «n»). Este Tribunal de Primera Instancia estima asimismo que las letras mayúsculas «G» y «C» presentan similitudes, de forma que no está acreditado el hecho de que la primera letra de cada uno de dichos signos pueda llamar la atención del consumidor. Por otra parte, y contrariamente a lo que afirma la Sala de Recurso, este Tribunal de Primera Instancia observa que las letras «z» y «s» también tienen similitudes. Es cierto, como indica la Sala de Recurso, que la letra «y» de la marca anterior llama la atención en la medida en que se trata de una letra poco corriente en la lengua francesa. Sin embargo, esta particularidad no permite, por sí sola, diferenciar significativamente ambos signos. Este Tribunal de Primera Instancia deduce de ello que ambos signos son globalmente similares en el plano gráfico.

75 Finalmente, en lo que se refiere a la comparación fonética, este Tribunal de Primera Instancia señala que ambos signos son bisilábicos y que las primeras sílabas «cal» y «gal» de cada uno de los signos se pronunciarán de una forma similar ya que la sonoridad de las consonantes «c» y «g» es muy parecida. Además, contrariamente a lo que afirma la Sala de Recurso, este Tribunal de Primera Instancia observa que, en francés, los fonemas «yn» e «in» se pronunciarán a menudo de la misma forma. Por lo tanto, este Tribunal de Primera Instancia estima que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al afirmar que los signos en conflicto difieren desde un punto de vista fonético.

76 A la vista de todo lo anterior, este Tribunal de Primera Instancia considera que los dos signos son globalmente similares y, en consecuencia, que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al reconocer que los signos controvertidos eran distintos, en el plano fonético.

77 Por lo que atañe a la apreciación global del riesgo de confusión, este Tribunal de Primera Instancia observa que la Sala de Recurso estimó que, aun cuando existía cierto grado de similitud entre los productos y entre las marcas, éste resultaba insuficiente para provocar un riesgo de confusión entre los productos comercializados con cada una de dichas marcas. Para llegar a tal conclusión, la Sala de Recurso consideró en particular que, dada la naturaleza de los productos, el público formado tanto por los consumidores de medicamentos como por los profesionales de la medicina presta una especial atención a los signos que identifican los productos.

78 Sobre este particular, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, a efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Según esta misma jurisprudencia, debe tenerse asimismo en cuenta el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

79 Este Tribunal de Primera Instancia estima que el nivel de atención del consumidor medio de productos farmacéuticos debe determinarse caso por caso, en función de las circunstancias del asunto y en particular de las indicaciones terapéuticas de los productos en cuestión. De la misma forma, este Tribunal de Primera Instancia considera que, en el caso de medicamentos sujetos a prescripción médica, como los que se han examinado en el presente asunto, dicho nivel de atención será generalmente más elevado dado que éstos son recetados por un médico y, posteriormente, controlados por un farmacéutico que los expende a los consumidores.

80 Sin embargo, la circunstancia de que el público pertinente esté integrado por personas cuyo grado de atención puede considerarse elevado no basta, habida

cuenta de la similitud existente entre los productos y los signos objeto de litigio, para excluir que el público pueda creer que dichos productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas relacionadas económicamente. Este Tribunal de Primera Instancia señala que la conclusión relativa a la inexistencia de riesgo de confusión, a la que llegó la Sala de Recurso, se basa en una premisa errónea, a saber, que los signos presentan diferencias significativas, en particular desde un punto de vista fonético, y que tales diferencias tienen entidad suficiente para compensar el grado de similitud existente entre los productos. Pues bien, no puede aceptarse esta apreciación, puesto que, según se ha señalado en los apartados 74 y 75, los signos de que se trata presentan claras similitudes gráficas y fonéticas.

81 En tales circunstancias, este Tribunal de Primera Instancia estima que, contrariamente a la solución seguida en la Resolución impugnada, desde el punto de vista de la impresión global, habida cuenta de la similitud entre los productos de que se trata y de las similitudes gráficas y fonéticas entre ambas marcas, las diferencias existentes entre estas últimas no son suficientes para excluir la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público pertinente.

82 Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que procede estimar el segundo motivo de la demandante, que tiene por objeto que se declare que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En consecuencia, procede anular la Resolución impugnada.

Costas

83 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI ha perdido el proceso, en la medida en que se anula la Resolución impugnada, procede condenarla al pago de las costas de la demandante, de conformidad con las pretensiones de ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de septiembre de 2004 (asunto R 295/2003-4).**

- 2) La OAMI cargará con sus propias costas, así como con las de la demandante.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de octubre de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Vilaras