

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 26 de octubre de 2006¹

I. Introducción

riesgo de confusión, en particular, respecto del público pertinente.

1. El presente procedimiento se refiere a la cuestión de si dos marcas de medicamentos, la marca denominativa TRAVATAN y la marca denominativa italiana anterior TRIVASTAN, pueden confundirse, lo cual tendría como consecuencia que TRAVATAN no podría registrarse como marca comunitaria. Todas las instancias anteriores, es decir, la División de Oposición, la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI u Oficina») y el Tribunal de Primera Instancia, declararon que existe riesgo de confusión.

II. Marco jurídico

3. El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria² regula el riesgo de confusión como motivo de denegación relativo:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

2. En el procedimiento de recurso de casación debe examinarse, por una parte, si el Tribunal de Primera Instancia desestimó acertadamente la alegación de la recurrente por haber sido presentada fuera de plazo y, por otra parte, si examinó correctamente el

a) [...]

1 — Lengua original: alemán.

2 — DO 1994, L 11, p. 1.

- b) 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.»
- 3, del Reglamento n° 40/94 establece por tanto:

4. En el séptimo considerando se explica el concepto de riesgo de confusión en el caso de similitud entre marcas y productos o servicios: «el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de protección».

5. Sin embargo, una marca anterior únicamente es oponible al registro de una marca nueva cuando la marca anterior es objeto de un uso efectivo. El artículo 43, apartados 2 y

«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.»

III. Antecedentes del litigio y sentencia del Tribunal de Primera Instancia

6. En los apartados 1 a 11 de la sentencia impugnada de 22 de septiembre de 2005 en el asunto T-130/03,³ el Tribunal de Primera Instancia relata los antecedentes del litigio como sigue:

«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 Interna-

cional 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 n° 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 n° 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

3 — Alcon/OAMI, Rec. p. II-3859.

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 nº 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.»

7. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso interpuesto por Alcon contra la resolución de la Sala de Recurso.

particular, podrían confundir los dos signos (apartado 72 y s.).

8. Consideró que la alegación de que no concurren los requisitos de un uso efectivo, en el sentido de la sentencia MFE Marienfelde/OAMI (HIPOVITON),⁴ es inadmisibles por haber sido formulada tardíamente y no haberse alegado ante la Sala de Recurso (apartados 19 y ss.).

IV. El recurso de casación

9. El Tribunal de Primera Instancia indica que Alcon tampoco refutó la declaración de la Sala de Recurso de que las pruebas aportadas por la parte interviniente demuestran 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» (apartados 29 y ss.).

11. Alcon se dirige contra el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia haya declarado inadmisibles su alegación relativa a los requisitos de uso efectivo y considera que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error al analizar el riesgo de confusión, en particular, al no tomar suficientemente en consideración el papel de los profesionales del sector médico.

12. Alcon solicita por tanto al Tribunal de Justicia que:

10. Por último, en opinión del Tribunal de Primera Instancia, la Sala de Recurso declaró acertadamente que existe un riesgo de confusión entre ambas marcas. Estimó que tanto los productos (apartados 55 y ss.) como los signos (apartados 65 y ss.) son muy similares. Los consumidores italianos, en

1) Anule la resolución impugnada.

2) Si fuere necesario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

⁴ — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004 (T-334/01, Rec. p. II-2787).

- 3) Condene en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y/o al interviniente.

V. Apreciación

A. Sobre el primer motivo — Admisibilidad de la alegación sobre el uso efectivo de la marca anterior

13. La OAMI considera el recurso de casación esencialmente infundado y, en algunas partes, además, inadmisibile y solicita, por tanto, al Tribunal de Justicia que:

- 1) Declare la inadmisibilidad parcial del recurso de casación y lo desestime en parte por infundado.

15. El Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 20 de la sentencia impugnada «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». De ello dedujo que la alegación de Alcon en la vista oral respecto de los requisitos para el uso efectivo constituía un nuevo motivo y era, por tanto, inadmisibile.

- 2) Condene en costas al recurrente.

14. Biofarma participó por primera vez en el procedimiento en la vista oral y se adhirió a las pretensiones de la OAMI.

16. Alcon replica que su alegación sobre los requisitos del uso efectivo es únicamente un nuevo argumento para fundamentar el motivo real, la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94.

17. Conforme al artículo 48, apartado 2, 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. No obstante, debe considerarse admisible un motivo que constituya la ampliación de un motivo enunciado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de interposición del recurso.⁵

18. La aplicación de esta disposición de Derecho procesal queda ilustrada en asuntos de otros ámbitos del Derecho distintos del Derecho de marcas. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia, en un caso en el que se invocó inicialmente la vulneración de varios requisitos previstos en el artículo 87 CE, apartado 1, reconoció como ampliación admisible la alegación, presentada por primera vez, de que la medida de que se trataba no favorecía sólo a empresas en el sentido del Derecho en materia de ayudas, sino también a otras personas.⁶ Asimismo, consideró que el reproche de que la Comisión había hecho un análisis insuficiente de la influencia en los intercambios constituía una ampliación del motivo de que los intercambios no se veían afectados.⁷ También se consideró como

ampliación admisible la alegación de un vicio de procedimiento, concretamente, la falta de audiencia, cuando en un primer momento únicamente se había alegado que no se habían esclarecido suficientemente los requisitos materiales para adoptar la medida protectora de que se trataba.⁸ Finalmente, el Tribunal de Justicia también reconoció como ampliación del motivo de que la aplicación del límite de edad carecía de base jurídica la alegación, presentada por primera vez, según la cual en un concurso convocado en virtud del Estatuto tendría que haberse publicado un límite de edad.⁹

19. El caso de autos es similar. En la demanda, Alcon impugnó las declaraciones sobre el uso efectivo en virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94. Según ella, Biofarma no probó un uso adecuado para que la marca adquiriese notoriedad suficiente entre el público italiano pertinente. Tampoco se había probado el uso del medicamento con fines oftálmicos. Según indica el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 17 de la sentencia impugnada, Alcon hizo referencia en la vista «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».

5 — Véanse, en relación con el artículo del mismo contenido del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia las sentencias de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento (306/81, Rec. p. 1755), apartado 9; de 22 de noviembre de 2001, Países Bajos/Consejo (C-301/97, Rec. p. I-8853), apartados 166 y 169, y de 15 de diciembre de 2005, Italia/Comisión (C-66/02, Rec. p. I-10901), apartados 85 y s.

6 — Sentencia Italia/Comisión (citada en la nota 5), apartados 87 y s.

7 — Sentencia Italia/Comisión (citada en la nota 5), apartados 103 y 108.

8 — Sentencia Países Bajos/Consejo (citada en la nota 5), apartados 157 y ss. y 169.

9 — Sentencia Verros/Parlamento (citada en la nota 5), apartados 7 y 10.

20. Es evidente que esta alegación completa la fundamentación del motivo de que se ha infringido el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94. Por lo tanto, no se trata de un motivo nuevo inadmisibles, sino de la ampliación admisible de un motivo alegado oportunamente. Por consiguiente, la declaración de que la formulación de esta alegación en el procedimiento judicial es tardía constituye un error de Derecho.

21. Sin embargo, en el apartado 23 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia basó la desestimación de esta alegación adicionalmente en una segunda justificación. En su opinión, 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. Además, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que, según consta en los autos, Alcon en realidad no cuestionó el uso efectivo de la marca anterior frente a la Sala de Recurso y la División de Oposición, e incluso renunció expresamente a impugnar la prueba del uso efectivo.¹⁰ Las objeciones se referían a que la marca se hubiera usado para un producto similar.¹¹ Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que las objeciones relativa al uso efectivo de la marca anterior también eran inadmisibles porque no habían sido objeto del procedimiento ante la Sala de Recurso.

22. Esta fundamentación alternativa de la desestimación de las objeciones relativas al uso efectivo es concordante con el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, a tenor del cual, las partes no pueden modificar ante el Tribunal de Primera Instancia el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. El uso efectivo no fue objeto del litigio ante la Sala de Recurso debido a la renuncia por parte de Alcon a impugnar la prueba aportada. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente la inadmisibilidad del motivo.

23. Es cierto que Alcon defiende la postura de que una limitación así entendida del objeto del litigio admisible ante el Tribunal de Primera Instancia al objeto del recurso ante la Sala de Recurso, mantendría resoluciones que, a la luz de jurisprudencia posterior, son manifiestamente contrarias a Derecho. Sin embargo, esta opinión es errónea. Cuando una parte se opone de forma continuada a un determinado elemento de la aplicación del Derecho por parte de la OAMI, naturalmente puede impugnarla si, entretanto, el Tribunal de Primera Instancia ha resuelto esta cuestión de Derecho a su favor. Sin embargo, cuando una parte, como en este caso Alcon, renuncia a plantear objeciones sobre una determinada cuestión, las sentencias más recientes tampoco pueden abrirle la vía para alegar por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia un motivo en este sentido.

24. Por lo tanto, procede desestimar el primer motivo.

¹⁰ — Así consta en las segundas observaciones presentadas a la División de Oposición, anexo 7 de la demanda presentada en primera instancia, folio 70.

¹¹ — Véase la fundamentación del recurso, anexo 3 de la demanda presentada en primera instancia, folio 34.

B. *Sobre el segundo motivo — Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94*

25. Mediante el segundo motivo, dividido en seis partes, Alcon alega objeciones contra la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

1. *Sobre la sexta parte del motivo — Limitación de la lista de productos*

26. Mediante la sexta parte del motivo, que procede analizar en primer lugar, Alcon impugna los productos que compararon la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia. Alcon alega que ante la Sala de Recurso limitó expresamente la especificación de su producto a los «productos farmacéuticos oftálmicos para el tratamiento del glaucoma», reduciendo aún más la similitud entre los productos.

27. El Tribunal de Primera Instancia expuso en los apartados 51 a 55 de la sentencia impugnada que esta limitación no se llevó a cabo con arreglo a los requisitos establecidos

en el artículo 44 del Reglamento n° 40/94 y en la regla 13 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° 40/94.¹² La limitación de los productos contenidos en una solicitud de marca comunitaria debe realizarse de forma expresa e incondicional. En su opinión, Alcon no presentó ninguna solicitud de limitación de los productos, sino que únicamente declaró que estaba dispuesta a llevar a cabo la limitación. Por consiguiente, conforme a la solicitud de marca debían tenerse en cuenta todos los productos farmacéuticos oftálmicos.

28. En principio, Alcon estaba facultada para limitar la descripción del producto ante la Sala de Recurso, puesto que el artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 permite en todo momento limitar la lista de productos y servicios contenida en la solicitud de marca. Sin embargo, el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se opone a la limitación en el procedimiento judicial, puesto que la limitación modificaría el objeto del litigio.¹³

29. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia exige acertadamente en jurisprudencia

¹² — DO L 303, p. 1.

¹³ — Sentencia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI (C-447/02 P, Rec. 2004, p. I-10107), apartado 58.

dencia reiterada que la limitación de los productos contenidos en una solicitud de marca debe realizarse de forma expresa e incondicional.¹⁴ Pues la limitación de la lista de productos puede revestir una especial importancia para el alcance de la protección que lleva aparejada la marca o, como resulta manifiesto en este caso, para su posibilidad de registro.

30. Como Alcon no declaró la limitación sino únicamente que estaba dispuesta a realizar la limitación, el Tribunal de Primera Instancia pudo, sin falsear la declaración de Alcon, llegar a la conclusión de que no se había limitado la lista.

31. Por otra parte, no puede considerarse que constituya un error de procedimiento de la Sala de Recurso el hecho de que no instara a Alcon a precisar su declaración. Pese a que esta precisión hubiera sido probablemente razonable por lo que respecta a la economía procesal, no existe ninguna disposición que obligue a la Sala de Recurso a procurar esta precisión. Por el contrario, la regla 13, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95 se refiere a otros defectos formales que la Oficina comunicará al solicitante con un plazo para la subsanación en el caso de que no se cumplan los requisitos para la solicitud de modificación de una solicitud de marca. Sin embargo, esta obligación nace cuando el solicitante ha presentado la correspondiente solicitud de modificación.

32. En el caso de autos no existe ningún motivo para imponer a la OAMI otras obligaciones de información que no estén expresamente establecidas. Al igual que la mayoría de las partes en los procedimientos con la OAMI, Alcon es una gran empresa que actúa a nivel internacional y que debe tener conocimientos suficientes en la materia para poder participar bajo su propia responsabilidad en un procedimiento de Derecho de marcas o, como en este caso, valerse de representantes cualificados. Por lo tanto, Alcon debería haberse dado cuenta por sí sola de que la declaración de estar dispuesta a limitar la lista de productos no constituye una limitación de la misma.

33. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no ha incurrido en error de Derecho al utilizar para la comparación de productos, como hizo la Sala de Recurso, la lista de los productos a que se refiere la solicitud del registro de marca, es decir, productos farmacéuticos oftálmicos. Por consiguiente, esta parte del motivo carece de fundamento.

2. Sobre la segunda parte del motivo — Comparación de los productos

34. De las consideraciones realizadas sobre la sexta parte se desprende igualmente que la segunda parte, si no es ya inadmisibile, también carece de fundamento.

14 — Véanse las sentencias a las que se remite el apartado 51 de la sentencia impugnada.

35. Mediante esta parte, Alcon impugna que el Tribunal de Primera Instancia no exigió que Biofarma probara la similitud de ambos productos. Travatan se suministra en forma de gotas oftálmicas, Trivastan, sin embargo, en pastilla. Ya por esta razón los productos no son similares.

36. En la medida en que esta parte se presenta, en cuanto a su forma, como impugnación de la comparación efectiva de los productos, es inadmisibles. De los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe circunscribirse a cuestiones de Derecho. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.¹⁵ En el caso de autos no parece que se hubieran desnaturalizado las pruebas ni Alcon lo alega.

37. Sin embargo, Alcon también se dirige con esta parte contra la determinación de los

productos a comparar. La cuestión de si la comparación tiene que limitarse a dos medicamentos concretos en su correspondiente modo de administración es una cuestión de Derecho que procede examinar en el recurso de casación.

38. Sin embargo, Alcon se equivoca al alegar que es necesario referirse al modo de administración del medicamento Travatan en forma de gotas oftálmicas. Como ya se expuso con anterioridad, en este caso procede tener en cuenta respecto a la marca solicitada la categoría de los productos farmacéuticos oftálmicos. Ésta comprende medicamentos comercializados en diferentes formas de administración, por tanto, también medicamentos que están a la venta en forma de pastillas, como el medicamento a comparar.

39. Por consiguiente, también procede desestimar esta parte del motivo.

15 — Véanse, en particular respecto del Derecho de marcas, las sentencias de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument/OAMI* (C-136/02 P, Rec. p. I-9165), apartado 39, y de 15 de septiembre de 2005, *BioID/OAMI* (C-37/03 P, Rec. p. I-7975), apartado 43; también en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2002, *DKV/OAMI* (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartado 22, así como de forma general las sentencias de 11 de febrero de 1999, *Antillean Rice Mills y otros/Comisión* (C-390/95 P, Rec. p. I-769), apartado 29; de 15 de junio de 2000, *Dorsch Consult* (C-237/98 P, Rec. p. I-4549), apartados 35 y s., y de 7 de enero de 2004, *Aalborg Portland y otros/Comisión* (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123), apartado 49.

3. Sobre la primera parte del motivo — El público pertinente

40. Mediante la primera parte del motivo, Alcon alega que la OAMI se confundió al delimitar el público pertinente.

41. El Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 49 de la sentencia impugnada que:

«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.»¹⁶

42. En las consideraciones sobre el riesgo de confusión en los apartados 68 y s. y 72 y ss., el Tribunal de Primera Instancia confirma el razonamiento seguido por la Sala de Recurso sobre la base de la percepción de los consumidores. Únicamente en el apartado 73 se menciona a los profesionales como posible parte del público pertinente, aunque las estimaciones se basan nuevamente en la percepción de los consumidores.

43. Alcon se opone a que se incluya también a los consumidores finales en el público

16 — En términos semejantes, la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 17 de noviembre de 2005, Biofarma/OAMI — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (T-154/03, Rec. p. II-4743), apartado 45. Entretanto se ha desistido del recurso de casación con el número de asunto C-95/06 P.

pertinente. Como los productos sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa, sólo el médico decide sobre la adquisición. Por consiguiente, únicamente la percepción de los profesionales del sector médico tiene relevancia. Así, ya resolvieron en este sentido otra Sala de Recurso de la OAMI,¹⁷ el Tribunal de Primera Instancia¹⁸ y el Tribunal de Justicia.¹⁹

44. Por el contrario, la OAMI y Biofarma opinan que procede tener en cuenta también la percepción de los pacientes. La OAMI destaca que, confrontado con la marca, el paciente no debe sufrir ninguna confusión acerca de la procedencia del producto que con ella se designa. Su percepción única-mente es irrelevante cuando queda excluida una confrontación con la marca.²⁰ Biofarma añade el ejemplo práctico de la confusión entre dos medicamentos que se encuentran en el botiquín casero.

45. Esta parte del motivo se refiere, por un lado, a un elemento fáctico, esto es, la

17 — Alcon se remite a la resolución de la Sala Primera de Recurso de 12 de mayo de 2004, en el asunto R 304/2003-1, Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH (RIBO-MUSTIN/RIBOMUNYL).

18 — Alcon se remite a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Rec. p. II-411), apartado 42.

19 — Alcon se remite al auto del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (C-192/03 P, Rec. p. I-8993), apartado 30.

20 — Éste parece ser el caso de la marca BSS, que se utiliza para un producto de cirugía oftálmica y para cuyo carácter distintivo es determinante la percepción de los profesionales del sector médico (véase el auto BSS, citado en la nota 19, apartado 30).

determinación del público interesado en los productos de que se trata y, es, por tanto, inadmisibles.²¹

46. Por otro lado, se dirige al mismo tiempo contra la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en lo relativo a la delimitación del público pertinente. Además, mediante esta parte del motivo se sugiere que las estimaciones del Tribunal de Primera Instancia tienen una fundamentación insuficiente, dado que no se fundamenta la inclusión del consumidor final a pesar de las alegaciones contrarias. Ambos aspectos se refieren a cuestiones de Derecho, de modo que esta parte del motivo es admisible.

47. El Tribunal de Justicia se basa en el criterio del efecto que la marca tiene en el consumidor medio de este tipo de productos o servicios.²² En general, la percepción del sector de los consumidores o usuarios finales desempeña un papel decisivo. En efecto, la finalidad de todo el proceso de comercialización es la adquisición del producto en el

seno de aquel sector.²³ Sin embargo, este criterio únicamente se aplica cuando es el usuario final quien decide sobre la adquisición.

48. En el caso de medicamentos sujetos a prescripción médica, la elección entre distintos productos no se hace en el momento de la adquisición sino cuando se consulta con el médico. Debido a los riesgos relacionados con los medicamentos sujetos a prescripción médica, éstos están sometidos a un control especial por parte del médico, y también por parte del farmacéutico. Esto justifica incluso limitaciones al comercio intracomunitario²⁴ y está previsto en el Derecho derivado aplicable. De conformidad con el artículo 88, apartado 1, guión primero, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano,²⁵ los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa. Por lo tanto, en el ámbito de los medicamentos sujetos a prescripción médica, en principio, deben decidir sobre la adquisición los profesionales del sector médico y no el consumidor final.

49. Aun cuando a pesar de ello se tenga en cuenta, al paciente porque –como alegó

21 — Véase el punto 36 *supra*.

22 — Sentencias de 11 de noviembre de 1997, S (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 25, sobre el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), que se corresponde con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

23 — Sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec. p. I-5791), apartado 24.

24 — Sentencia de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, Rec. p. I-4887), apartado 119.

25 — DO L 311, p. 67.

sobre todo la OAMI en la vista oral— puede influir en la prescripción del médico, su influencia en el caso de los medicamentos sujetos a prescripción médica es de muy escasa importancia si se compara con la responsabilidad de la toma de decisión del médico.²⁶

otros/OAMI que para la calificación del riesgo de confusión es determinante el momento en el que se hace una elección entre los productos y sus marcas.²⁷ Otros momentos en los que el consumidor pudiera sufrir más fácilmente una confusión por estar menos atento son secundarios.²⁸

50. En particular, la posible influencia del paciente no puede llevar a que se considere que *él* es el consumidor de estos productos al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por el contrario, debe determinarse el consumidor medio teniendo en cuenta el sector predominantemente pertinente para la decisión sobre la adquisición de un medicamento sujeto a prescripción médica, es decir, los facultativos que lo prescriben.

52. Por consiguiente, es acertada la tesis de Alcon de que para determinar el público pertinente respecto de medicamentos sujetos a prescripción médica, deben tenerse en cuenta los profesionales del sector médico y no los pacientes. A pesar de esta alegación, el Tribunal de Primera Instancia no trató la cuestión de Derecho de cómo debe delimitarse el público según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, ni fundamentó por qué incluye a los consumidores finales en este público contrariamente a lo expuesto por Alcon.

51. El riesgo de confusión por parte del paciente que se ve confrontado con la marca independientemente de la prescripción, destacado por la OAMI y Biofarma, es de escasa importancia, al menos por lo que respecta al Derecho de marcas. El Tribunal de Justicia consideró en la sentencia Ruiz-Picasso y

53. De lo antedicho se deduce que, al menos, la fundamentación de la sentencia impugnada es insuficiente, tanto por lo que respecta a la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, como en lo relativo a la inclusión concreta de los consumidores finales. Si el Tribunal de Primera Instancia considerara efectivamente que, independientemente del producto, el

26 — Véanse las sentencias del Bundesgerichtshof alemán de 15 de octubre de 1992, en el asunto I ZR 259/90 (CORVATON/CORVASAL, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, p. 118 y 119); de 2 de febrero de 1989 en el asunto I ZR 150/86 (Herzsymbol, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, pp. 425 y 428), y de 25 de enero de 1990 en el asunto I ZR 83/88 (L-THYROXIN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, pp. 453 y 455). En términos semejantes, la resolución del Hearings Officer S.J. Probert del UK Patent Office de 29 de enero de 1998 [registro nº 1582474 por parte de Dallas Burston Ashbourne Limited y el recurso nº 42375 interpuesto por Warner-Lambert Company (DICLOTARD)], <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf>, p. 13, líneas 12 y ss.].

27 — Sentencia de 12 de enero de 2006 (C-361/04 P, Rec. p. I-643), apartado 40.

28 — Sentencia Ruiz-Picasso y otros/OAMI (citada en la nota 27), apartados 41 y ss.

consumidor final medio es siempre determinante, existiría, además de la falta de fundamentación, una interpretación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

54. No obstante, la inclusión del consumidor final puede mantenerse en el presente asunto por otro motivo, porque en el caso de autos no procede comparar dos medicamentos sujetos a prescripción médica sino, por una parte, la categoría de productos farmacéuticos oftálmicos indicada en la solicitud de registro y, por otra parte, el medicamento sujeto a prescripción médica distribuido con la marca TRIVASTAN. Como Alcon admitió tras ser preguntado sobre tal extremo en la vista, en Italia no todos los productos farmacéuticos oftálmicos están sujetos a prescripción médica.

55. La percepción del consumidor final es de mucha mayor importancia respecto de marcas de medicamentos de venta libre. Aunque estos medicamentos también pueden adquirirse por iniciativa de un médico, en muchos casos los consumidores deciden por sí solos sobre la adquisición. Por tanto, también se hace publicidad de dichos medicamentos a los consumidores finales.²⁹

56. Por otra parte, la percepción de los consumidores finales precisamente tiene importancia para el examen del riesgo de confusión entre, por una parte, una categoría de productos con medicamentos de venta libre y medicamentos sujetos a prescripción médica y, por otra parte, un medicamento sujeto a receta médica, como procede hacer en el caso de autos. Cuando el consumidor final desea adquirir el medicamento de venta libre, pero debido a una confusión, pregunta por el medicamento sujeto a receta médica, la farmacia se lo denegará. Por el contrario, si pregunta debido a una confusión por el medicamento de venta libre, a pesar de que, debido a su dolencia, en realidad deseaba el medicamento sujeto a prescripción médica, es posible que obtenga un medicamento que no le sirve.

57. La reducción del público pertinente a los médicos, como solicita Alcon, sólo sería admisible, en este asunto, si se pudiera examinar el riesgo de confusión respecto a productos farmacéuticos oftálmicos sujetos a prescripción médica de forma separada. Esto exigiría que pudiera dividirse la lista de productos.

58. En principio, es posible admitir o denegar la solicitud de marca únicamente para determinadas partes de la lista de productos. Con arreglo al artículo 43, apartado 5, frase primera, del Reglamento nº 40/94, se des-

29 — Véase el artículo 88, apartado 2, de la Directiva 2001/83.

timará el registro de una marca únicamente para aquellos productos o servicios para los cuales el registro está excluido en virtud de la oposición.

del segundo motivo no conduce a su anulación.

59. Sin embargo, esto carece de importancia en el presente asunto, puesto que Alcon no ha desglosado el amplio concepto general de los productos farmacéuticos oftálmicos y ni la OAMI ni los tribunales pueden corregir de oficio la lista de productos en este sentido. Es cierto que es posible denegar el registro de productos o categorías de productos particulares, específicamente mencionados, pero realizar un desglose por categorías de productos supondría una injerencia en la facultad de disponer del solicitante. Además, se incumplirían los requisitos formales relativos a la limitación de la lista de productos y, en el caso de que se realizara un desglose en el procedimiento judicial, se modificarían los hechos sobre los que ha decidido la OAMI.³⁰

60. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia podía declarar la existencia del riesgo de confusión meramente sobre la base de la percepción del consumidor final. En consecuencia, a pesar del error de Derecho de la sentencia impugnada, la primera parte

4. Sobre la tercera y cuarta parte del motivo — Comparación de los signos

61. Mediante la tercera y cuarta parte, Alcon impugna la comparación visual y fonética de los signos. Con ello, sin embargo, Alcon únicamente se dirige contra las comprobaciones de los hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, en esta medida el recurso de casación es inadmisibile.³¹

5. Sobre la quinta parte del motivo — Riesgo de confusión

62. Cuando Alcon impugna la apreciación del riesgo de confusión, se basa esencialmente en que no se tuvieron suficientemente en cuenta a los médicos y los farmacéuticos. Sin embargo, como se ha expuesto con anterioridad, es suficiente con que exista un riesgo de confusión en los consumidores finales, puesto que la lista de productos de la marca TRAVATAN incluye también medicamentos de venta libre.³² En consecuencia, en esta medida el recurso de casación es inadmisibile.

30 — A un resultado análogo se llega en las sentencias del Bundespatentgericht de 20 de noviembre de 1997, en el asunto 30 V (pat) 123/97 («Plantapret», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 [727]) y del Bundesgerichtshof alemán de 12 de febrero de 1998 en el asunto I ZB 32/95 («salvent/Salventerol», BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, p. 924 [925]).

31 — Véase el punto 36 *supra*.

32 — Véase el punto 54 *supra*.

VI. Costas

63. A tenor del artículo 122, en relación con el artículo 118 y el artículo 69, apartado 2,

del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia, quien pierda el proceso será condenado en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la empresa Alcon, procede condenarla en costas.

VII. Conclusión

64. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:

- 1) Desestimar el recurso de casación.

- 2) Condenar en costas a Alcon Inc.