SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 18 de octubre de 2007 *

En el asunto T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, con domicilio social en Mannheim (Alemania), representada inicialmente por el Sr. G. Lindhofer y posteriormente por los Sres. G. Lindhofer y S. Schäffler, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: alemán.

American Medical Systems, Inc., con domicilio social en Minnetonka, Minnesota (Estados Unidos), representada por los Sres. H. Kunz-Hallstein y R. Kunz-Hallstein, abogados;

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 12 de septiembre de 2003 (asunto R 671/2002-4), relativa a un procedimiento de oposición entre AMS Advanced Medical Services GmbH y American Medical Systems, Inc.,

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;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de diciembre de 2003;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de abril de 2004;

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

celebrada la vista el 7 de noviembre de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 25 de octubre de 1999, AMS Advanced Medical Services GmbH presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 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 figurativo «AMS Advanced Medical Services», reproducido a continuación:



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 5, 10 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:

— Clase 5: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas».

— Clase 10: «Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura».

— Clase 42: «Hospedaje y restauración; servicios de químico; servicios de ingeniería; servicios hospitalarios y de un centro de cuidados o de salud; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios de laboratorio médico, bacteriológico o químico; desarrollo de medicamentos, de alimentos farmacéuticos y otros productos sanitarios y realización de investigaciones médicas y clínicas, asesoramiento y apoyo a terceros en el marco de estas actividades; investigación científica e industrial, en particular investigación médica, bacteriológica o química; servicios de óptica; servicios de físico; interpretación; programación para ordenadores, en particular para medicina; peritaje técnico; investigaciones (técnicas y jurídicas) en el ámbito de los derechos de autor; asesoramiento técnico y peritaje; asesoramiento a responsables médicos en materia de desarrollo, de puesta en práctica y de realización de programas terapéuticos y evaluación de dichos programas a través de estudios; cría de animales; traducciones; alquiler de instalaciones de tratamiento de datos; alquiler de distribuidores automáticos; gestión y explotación de derechos de autor; explotación de derechos de propiedad industrial; pruebas de materiales; reserva de alojamientos».

4 Dicha solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 43/00, de 29 de mayo de 2000.

5 El 28 de agosto de 2000, la sociedad American Medical Sistema, Inc. formuló oposición contra la marca solicitada, alegando riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Dicha oposición se basaba, en particular, en la existencia de varias marcas nacionales registradas en Alemania, en España, en Francia, en Italia, en el Reino Unido así como en los países del Benelux, y concretamente en la existencia de la marca denominativa AMS, que había sido registrada el 20 de marzo de 1996 con el número 2061585 en el Reino Unido para los siguientes productos comprendidos en la clase 10 del Arreglo de Niza:

«Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y veterinarios; material de sutura; dispositivos médicos para el control de trastornos urológicos y de la impotencia; artículos de prótesis; prótesis de pene; prótesis urinarias; esfínteres artificiales; piezas y partes constitutivas para todos los artículos antes citados, comprendidas todas ellas en la clase 10».

6 Mediante resolución de 31 de mayo de 2002 y basándose exclusivamente en la existencia de la marca denominativa registrada en el Reino Unido AMS (en lo sucesivo, «marca anterior»), la División de Oposición estimó la oposición por lo que respecta a los productos comprendidos en la clase 10, debido a que existía riesgo de confusión en el territorio del Reino Unido. La División de Oposición consideró, en efecto, que los productos pertenecientes a la clase 10, cubiertos por la marca solicitada y la marca anterior, eran idénticos y que los signos en conflicto eran similares a causa de la combinación de las letras «a», «m» y «s», que tenían en común, al ser poco distintivos el elemento figurativo y el elemento denominativo «advanced medical services» y deber atribuírseles tan sólo una influencia reducida dentro de la marca solicitada. La División de Oposición desestimó, en cambio, la oposición por lo que se refiere a los productos pertenecientes a la clase 5 y a los servicios pertenecientes a la clase 42.

7 El 30 de septiembre de 2002, la interviniente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición por haber desestimado su oposición por lo que respecta a los productos y servicios siguientes cubiertos por la marca solicitada:

— Clase 5: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas».

— Clase 42: «Servicios hospitalarios y de un centro de cuidados o de salud; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios de laboratorio médico, bacteriológico o químico; desarrollo de medicamentos, de alimentos farmacéuticos y otros productos sanitarios y realización de investigaciones médicas y clínicas, asesoramiento y apoyo a terceros en el marco de estas actividades; investigación científica e industrial, en particular investigación médica, bacteriológica o química; servicios de óptica; asesoramiento a responsables médicos en materia de desarrollo, de puesta en práctica y de realización de programas terapéuticos y evaluación de dichos programas a través de estudios».

8 La interviniente sostiene que existía una estrecha relación entre los productos pertenecientes a la clase 5 y los pertenecientes a la clase 10, por cuanto los primeros se utilizan como aplicadores con ocasión de la administración de preparados médicos o, cuando menos, dentro del contexto de su administración. Por lo que respecta a los servicios pertenecientes a la clase 42, hay que tener en cuenta, a su juicio, que todas las empresas farmacéuticas practican la investigación y están obligadas a ello.

9 La demandante, por su parte, señala en primer lugar, en su escrito presentado ante la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, que «no [existía] ningún riesgo de confusión entre las marcas AMS AMBICOR, AMS SEGURO-T, AMS y AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, por un lado, y AMS Advanced Medical Services, por otro lado, por lo que se refiere a la lista actual de bienes y servicios, puesto que la marca comunitaria AMS Advanced Medical Services estaba limitada durante el procedimiento de oposición (véase la resolución nº 1697/2002, de 31 de mayo de 2002)». La demandante precisa, en segundo lugar, que «compartía las conclusiones a las que [había] llegado la División de Oposición por lo que respecta a la similitud de los productos y a la importancia que [había] concedido a la interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos y servicios». Por último, la demandante negó que, en los cinco años anteriores al procedimiento de oposición, las marcas de la interviniente hubieran sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad Europea para los productos pertenecientes a la clase 10 y la instó, en consecuencia, a que aportase las pruebas del uso de sus diferentes marcas.

10 Mediante resolución de 12 de septiembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición y acogió la oposición de la interviniente, exceptuando los productos siguientes, respecto a los cuales admitió el registro de la marca solicitada por la demandante, a saber, los «alimentos para bebés; [los] productos para la destrucción de animales dañinos; [los] fungicidas [y los] herbicidas», dado que podían ser considerados como suficientemente alejados de los productos protegidos por la marca anterior. La Sala de Recurso señaló en cambio, en relación con los productos y servicios respecto a los cuales había acogido la oposición, que, básicamente, dichos productos y servicios se referían todos ellos, de la misma forma que los productos protegidos por la marca anterior, al ámbito médico e iban destinados a curar males físicos, lo que entrañaba un riesgo de confusión, habida cuenta de su finalidad y de la similitud de los signos en cuestión. La Sala de Recurso desestimó finalmente la excepción propuesta por la demandante en el marco del procedimiento sustanciado ante ella, basada en la falta de uso de la marca de la interviniente en la Comunidad, porque no había sido propuesta oportunamente ante la División de Oposición.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Acoja la solicitud de marca comunitaria.

— Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la Sala de Recurso.

— Condene en costas a la OAMI.

12 En la vista, la demandante declaró que renunciaba a su segunda pretensión, de lo que se dejó constancia en el acta de la vista.

13 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de la tercera pretensión de la demandante

14 Mediante su tercera pretensión, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que devuelva el asunto ante la Sala de Recurso para que ésta se pronuncie sobre su solicitud de registro.

15 A este respecto, debe recordarse que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. En efecto, incumbe a la OAMI extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la sentencia que dicte el Tribunal de Primera Instancia. Según la jurisprudencia, este principio se aplica, en particular, cuando la pretensión consiste en una solicitud de devolución del asunto a la OAMI para que se pronuncie sobre la solicitud de registro [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartados 11 y 12, y de 31 de marzo de 2004, Fieldturf/OAMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Rec. p. II-1023, apartado 15].

16 Procede, pues, declarar la inadmisibilidad de la tercera pretensión.

Sobre la solicitud de anulación de la resolución impugnada

17 La demandante invoca, fundamentalmente, dos motivos, basados, por un lado, en la infracción del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94 y, por otro lado, en la falta de un uso efectivo de las marcas de la interviniente.

1. *Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94*

Sobre la admisibilidad de los elementos de Derecho expuestos ante el Tribunal de Primera Instancia

Alegaciones de las partes

18 La OAMI subraya que el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las memorias de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso, que viene determinado por el escrito de interposición del recurso y por las pretensiones de la demandante.

19 Según la OAMI, no ha quedado acreditado definitivamente en qué medida la demandada ante la Sala de Recurso puede codeterminar el objeto del litigio ante esta última impugnando, en su escrito de contestación, apreciaciones acreditadas en la resolución de la instancia anterior que no han sido discutidas por la demandante, en particular, sin haber interpuesto recurso. Considera que tampoco ha quedado acreditado definitivamente si la Sala de Recurso debe controlar la resolución impugnada en su conjunto o si puede limitarse a aspectos de la resolución que han sido sometidos explícitamente a la instancia de control mediante el escrito que expone los fundamentos del recurso. La OAMI se remite, a este respecto, a las consideraciones contradictorias desarrolladas respectivamente en las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 29), y de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 76).

20 La OAMI recuerda que apreciaciones de la División de Oposición que no hayan sido rebatidas por la demandada ante la Sala de Recurso no pueden ser objeto del litigio por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.

21 La OAMI indica que, en el presente asunto, la demandante, que era la demandada ante la Sala de Recurso, había reconocido explícitamente en el marco del procedimiento de recurso como exactas las apreciaciones de la División de Oposición, puesto que había declarado que «compartía las conclusiones a las que [había] llegado la División de Oposición por lo que respecta a la similitud de los productos y a la importancia que [había] concedido a la interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios». En efecto, la demandante únicamente discutió una modificación de la resolución de la División de Oposición por la Sala de Recurso en el sentido de una ampliación de los productos y servicios que deben considerarse análogos a los de la interviniente. Así, la OAMI considera que sólo era objeto del procedimiento ante la Sala de Recurso la cuestión de si determinados productos y servicios distintos de los identificados originalmente por la División de Oposición pertenecían al ámbito de similitud de la marca anterior. Pues bien, en la medida en que la demandante rebate, en el marco del presente recurso, la similitud de los signos tal como la había constatado la División de Oposición y la había confirmado la Sala de Recurso, este motivo es inadmisible, en cuanto que modifica el objeto del litigio en el sentido del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento. Añade que, además, este motivo es inadmisible porque viola el principio según el cual nadie puede negar lo que anteriormente ha reconocido *(venire contra factum proprium).*

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

22 Con carácter preliminar, procede verificar si, como alega la OAMI, la demandante reconoció expresamente, ante la Sala de Recurso, la similitud de las marcas en conflicto, de manera que ya no podría rebatirla ante el Tribunal de Primera Instancia.

23 A este respecto, hay que recordar que la demandante indicó, en el párrafo segundo de su escrito de 13 de febrero de 2003 presentado ante la Sala de Recurso, que «compartía las conclusiones a las que [había] llegado la División de Oposición por lo que respecta a la similitud de los productos y a la importancia que [había] concedido a la interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios».

24 Es preciso señalar que, contrariamente a lo que sostiene la OAMI, no puede afirmarse que la demandante haya reconocido expresamente en ese párrafo la similitud de las marcas en conflicto. En efecto, la demandante no indica en él, en términos claros y precisos, que no cuestione la similitud de dichas marcas, sino que se limita a no discutir la importancia que la División de Oposición ha concedido a la interdependencia entre la similitud de las marcas en conflicto y la de los productos o servicios de que se trata.

25 Esta falta de reconocimiento expreso por la demandante de la similitud de las marcas en conflicto resulta confirmada por el primer párrafo del referido escrito, en el que afirmó que «no [existía] ningún riesgo de confusión entre las marcas AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS y AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, por un lado, y AMS Advanced Medical Services, por otro lado, por lo que se refiere a la lista actual de bienes y servicios, puesto que la marca comunitaria AMS Advanced Medical Services estaba limitada durante el procedimiento de oposición». En efecto, de esta afirmación se deduce que la demandante tenía previsto rebatir la similitud de dichas marcas por lo que respecta a los productos pertenecientes a la clase 5 y a los servicios pertenecientes a la clase 42 ante la Sala de Recurso, lo que confirmó, por otra parte, al responder a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia sobre el alcance y el tenor de los dos párrafos de su escrito de 13 de febrero de 2003. En el primer párrafo, la demandante se limita, pues, a alegar que únicamente existe riesgo de confusión con los productos pertenecientes a la clase 10, respecto a los cuales, además, no ha rebatido la resolución de la División de Oposición.

26 Por último, la propia Sala de Recurso no ha interpretado en modo alguno el escrito de la demandante de 13 de febrero de 2003 como un reconocimiento expreso de las apreciaciones de la División de Oposición en cuanto a la inexistencia de similitud

de las marcas en conflicto, puesto que, en relación con dicha similitud, señaló que «las marcas [presentaban] un importante grado de similitud, dado que [contenían] el acrónimo idéntico AMS», sin hacer referencia alguna a un supuesto reconocimiento expreso de la demandante sobre este extremo.

27 En cualquier caso, aun suponiendo que la demandante haya reconocido expresamente, en su escrito de 13 de febrero de 2003, la similitud de las marcas en conflicto, debe recordarse que es jurisprudencia reiterada que el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto que se controle la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46, y de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 70]. En el marco del Reglamento nº 40/94, con arreglo a su artículo 74, este control debe efectuarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigo tal como se planteó 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 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 17]. Por otra parte, según el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio ante la Sala de Recurso.

28 A este respecto, es preciso señalar que una oposición al registro de una marca comunitaria, cuando se basa en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, plantea a la OAMI la cuestión de la identidad o de la similitud de los productos y servicios a que se refieren las marcas en conflicto así como de la inexistencia de similitud de estas últimas (véase, en este sentido, la sentencia HOOLIGAN, citada en el apartado 27 *supra,* apartados 24 y 25).

29 Por consiguiente, el hecho de que la demandante no haya discutido, ante la Sala de Recurso, la similitud de las marcas en conflicto no puede en modo alguno tener como efecto que la OAMI se inhiba de la cuestión de si dichas marcas eran similares

o idénticas. Tal circunstancia tampoco puede privar a la demandante del derecho a rebatir, dentro de los límites del marco jurídico y fáctico del litigo ante la Sala de Recurso, las apreciaciones efectuadas por esta última instancia a este respecto (véase, en este sentido, la sentencia HOOLIGAN, citada en el apartado 27 *supra,* apartados 24 y 25).

30 Pues bien, es preciso señalar que las impugnaciones de la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia relativas a la similitud de las marcas en conflicto no se apartan del marco del litigio del que conocía la Sala de Recurso, la cual se pronunció, en particular, sobre la cuestión de la similitud de las marcas en conflicto. En efecto, la demandante se limita a cuestionar las apreciaciones efectuadas y el razonamiento seguido por dicha instancia a este respecto. De ello se deduce que la demandante no ha modificado el objeto del litigo mediante tales impugnaciones y que éstas son admisibles, por tanto, ante el Tribunal de Primera Instancia.

31 En estas circunstancias, debe desestimarse el motivo de inadmisibilidad formulado por la OAMI.

Sobre el fondo

Alegaciones de las partes

32 La demandante alega que no existe ninguna similitud y, por tanto, ningún riesgo de confusión entre, por un lado, las marcas AMS AMBICOR, AMS SECURO-T y AMERICAN MEDICAL SYSTEMS de la interviniente y, por otro lado, la marca solicitada AMS Advanced Medical Services. Esta afirmación, que también fue realizada por la Sala de Recurso, no ha sido discutida.

33 La demandante sostiene, además, que, contrariamente a lo que se indica en la resolución impugnada, tampoco existe riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada, debido a la inexistencia de similitud tanto de los signos en conflicto como de los productos y servicios de que se trata.

34 Por lo que respecta, en primer lugar, a la similitud de los signos, la demandante estima que hay que basarse cada vez en la impresión de conjunto transmitida por los dos signos de que se trata. A su juicio, no está permitido, en cambio, como lo ha hecho la Sala de Recurso, proceder al examen aislado de un solo elemento del signo. En efecto, el registro de una marca comunitaria figurativa únicamente confiere protección respecto a la totalidad de la marca solicitada y no en relación con determinadas partes de nombres o de letras.

35 A este respecto, la demandante señala que la marca solicitada fue presentada al registro como marca figurativa e incluye un círculo con flechas, representado gráficamente, así como los elementos denominativos «ams» y «advanced medical services», colocados a la derecha de éste. Añade que el círculo con flechas representado gráficamente y los elementos denominativos van unidos entre sí por una línea que atraviesa el círculo, y precisa que el elemento «ams» está representado por encima de la línea, mientras que el elemento «advances medical services» está situado directamente por debajo de ésta. La demandante especifica que, como sigla, «AMS» designa las tres iniciales del elemento «advanced medical services», que es al mismo tiempo su denominación social, y que la marca solicitada se pronuncia siempre «ams advanced medical services», como un todo, y nunca de manera aislada únicamente por la sigla AMS, que no es significativa. Por tanto, no puede considerarse que el elemento «ams», que en sí mismo está dotado de un carácter poco distintivo, caracterice a la marca hasta el punto de que los demás elementos queden relegados a un segundo plano.

36 Por lo que atañe, en segundo lugar, a la similitud de los productos, la demandante afirma que no existe ninguna similitud entre los productos muy especializados pertenecientes a la clase 10, reivindicados por la interviniente, y los pertenecientes a las

clases 5 y 42, a los que se refiere la solicitud de registro. Suponiendo que en los dos casos exista una relación con los sectores médicos, esta circunstancia no puede ser suficiente para admitir la existencia de una similitud entre los productos. El sector médico es sumamente amplio y puede abarcar todo un conjunto de productos pertenecientes a otras clases, lo que conduce a que el alcance de la protección conferida a un nombre de producto registrado en un ámbito médico concreto y extremadamente especializado se extienda a productos alejados desde el punto de vista del Derecho de marcas.

37 En tercer lugar, la demandante considera que la marca anterior, que se compone únicamente de tres letras «a», «m» y «s» para formar una sigla, está dotada de un carácter escasamente distintivo y goza a lo sumo de una protección limitada. Añade que, al examinar el riesgo de confusión entre dos signos, existe una interdependencia entre la similitud de los signos, por un lado, y la similitud de los productos y servicios, por otro, en la medida en que, para marcas dotadas de un carácter distintivo aún más reducido, la diferencia entre los productos y servicios de que se trate puede ser inferior para llegar a la conclusión de que no existe riesgo de confusión. Considera que así sucede en el caso de autos, en el que la marca anterior posee un carácter escasamente distintivo y las diferencias tanto entre los signos en conflicto como entre los productos y servicios de que se trata son lo suficientemente importantes como para concluir que no existe riesgo de confusión.

38 La OAMI alega que, entre los factores pertinentes del supuesto concreto que deben ser tenidos encuentra a la hora de la apreciación global del riesgo de confusión (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40), el carácter competidor o complementario de los productos es un elemento importante y que, si bien puede sostenerse que, desde el punto de vista del consumidor, existe una relación de competencia o de complementariedad entre determinados productos, normalmente puede considerarse que éstos son similares *prima facie,* a efectos del Derecho de marcas.

39 Señala que el planteamiento consistente en justificar la similitud de los productos por la relación de complementariedad entre los productos y los servicios, teniendo en cuenta el mercado destinatario, se encuentra también en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia [véase, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartados 55 y 56].

40 La OAMI indica que comparte la postura adoptada por la Sala de Recurso y alega que los productos pertenecientes a la clase 5 y los pertenecientes a la clase 10 cubiertos por las marcas en conflicto son similares en la medida en que se utilizan simultáneamente y con la misma finalidad, a saber, para un tratamiento terapéutico. Por lo que se refiere a los servicios pertenecientes a la clase 42 respecto a los cuales se impugna en el presente caso el registro de la marca solicitada, son similares a los productos pertenecientes a la clase 10 en la medida en que estos últimos se utilizan normalmente en el marco del suministro de los servicios mencionados. En cuanto a los servicios pertenecientes al sector de la investigación, hay que tener en cuenta, además, que las empresas farmacéuticas que fabrican los instrumentos médicos pertenecientes a la clase 10 operan normalmente en los sectores de la investigación y el desarrollo y que debe presumirse que el público especializado que utiliza dichos instrumentos conoce esa situación.

41 La interviniente hace suya, en lo esencial, la argumentación expuesta por la OAMI y concluye que los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca son similares a los productos y servicios cubiertos por la marca anterior.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

42 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 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».

43 Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos i) e ii), del Reglamento nº 40/94, debe entenderse por marcas anteriores las marcas comunitarias y las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de marca comunitaria.

44 Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los productos o los servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 17; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25; de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 34, y de 15 de marzo de 2006, Eurodrive Services and Distribution/OAMI — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, no publicada en la Recopilación, apartado 28].

45 Por otra parte, consta que el riesgo de confusión del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias SABEL, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 22; Canon, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 18, y Marca Mode, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 40; sentencias Fifties, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 26, y DIESELIT, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 35).

46 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos y los

servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencias Canon, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 17; Loyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 19, y Marca Mode, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 40; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germay (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 25, confirmada en casación mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657]. La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con 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 con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (véase la sentencia DIESELIT, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 36 y la jurisprudencia citada).

47 Por lo demás, la apreciación global debe basarse, por lo que atañe a la similitud visual, auditiva o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, determinados elementos distintivos y dominantes de éstos. En efecto, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, de la expresión «[…] exista riesgo de confusión por parte del público […]» se desprende que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Así, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 25; el auto Matratzen Concord/OAMI, citado en el apartado 46 *supra,* apartado 29; y la sentencia DIESELIT, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 38).

48 A efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, se supone que el consumidor medio de los productos de que se trate es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de ellas conserva en la memoria. Procede asimismo tomar en consideración el hecho de que

el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 26; sentencias Fifties, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 28, y DIESELIT, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 38).

49 Por último, del carácter unitario de la marca comunitaria, consagrado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, resulta que una marca comunitaria anterior está protegida de forma idéntica en todos los Estados miembros. En consecuencia, las marcas comunitarias anteriores son oponibles a toda solicitud de marca posterior que atente contra su protección, aunque sólo sea en relación con la percepción de los consumidores de una parte del territorio comunitario. De ello se desprende que el principio consagrado en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, según el cual, para denegar el registro de una marca basta que un motivo de denegación absoluto exista tan sólo en una parte de la Comunidad, se aplica, por analogía, asimismo al caso de un motivo de denegación relativo, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRATZEN, citada en el apartado 46 *supra,* apartado 59; de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 34, y de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI — Fusco Internacional (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec. p. II-715, apartado 33].

50 En el caso de autos, las marcas en las que se basaba la oposición son marcas nacionales registradas en Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y países del Benelux. La resolución de la División de Oposición y la resolución impugnada se basaron únicamente en la marca anterior, registrada en el Reino Unido, lo que las partes no niegan. Por tanto, el examen debe limitarse al territorio del Reino Unido.

51 El público interesado está compuesto, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 12 de la resolución impugnada, por el consumidor medio del Reino Unido que se considera que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz así como por los profesionales y los especialistas del sector médico del Reino Unido.

52 Procede examinar a la luz de las consideraciones anteriores la apreciación por la Sala de Recurso del riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

— Sobre la similitud de los productos y servicios

53 Según jurisprudencia reiterada, para apreciar la similitud entre productos o servicios, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario [sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 85; véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 39 y la jurisprudencia citada; de 7 de julio de 2005, Miles International/OAMI — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Rec. p. II-2665, apartado 31, y euroMASTER, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 31].

54 Por lo que respecta a la apreciación de la similitud de los productos de que se trata, la Sala de Recurso no cuestionó, en los apartados 8 y 13 de la resolución impugnada, la apreciación de la División de Oposición por lo que se refiere a los «alimentos para bebés; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas», ya que podían ser considerados como suficientemente alejados de los productos médicos y quirúrgicos y de los demás productos de ese tipo cubiertos por la marca anterior para descartar un riesgo de confusión.

55 Hay que señalar que esta conclusión no ha sido discutida por la interviniente en el marco del presente recurso.

56 La Sala de Recurso anuló, en cambio, la resolución de la División de Oposición por lo que respecta a los demás productos pertenecientes a la clase 5 y al conjunto de los servicios mencionados en la clase 42.

57 En efecto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 8 de la resolución impugnada, que los «"productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes" (clase 5)» así como el conjunto de los servicios de la clase 42 que constituyen el objeto del recurso ante la Sala de Recurso «se refieren todos ellos, de la misma forma que los productos de la marca anterior, al ámbito médico y van destinados a curar males físicos, lo que implica un riesgo de confusión, habida cuenta de la similitud entre los signos».

58 La Sala de Recurso precisó a este respecto, en los apartados 9 a 11 de la resolución impugnada, que los productos de que se trata están relacionados con el sector médico y que los servicios cubiertos por la marca solicitada son similares a los productos protegidos por la marca anterior, porque están vinculados a ámbitos similares, como la bacteriología, la farmacia y otros sectores de esta índole y están estrechamente relacionados, debido a su considerable especialización.

59 Deben aprobarse estas consideraciones.

60 Sobre este particular, procede señalar que los productos protegidos por la marca anterior y los cubiertos por la marca solicitada se refieren todos ellos al ámbito médico y van destinados, por tanto, a ser utilizados en el marco de un tratamiento terapéutico.

61 Además, todos los productos cubiertos por la marca solicitada guardan una relación de complementariedad o de competencia con los protegidos por la marca anterior. Así, los productos farmacéuticos e higiénicos, las sustancias dietéticas para uso médico, los emplastos, el material para apósitos y los desinfectantes son complementarios de los productos protegidos por la marca anterior, puesto que se utilizan generalmente en operaciones quirúrgicas destinadas a implantar prótesis o esfínteres artificiales.

62 Como ha señalado acertadamente la interviniente, para la implantación de una prótesis, en primer lugar, el médico desinfecta la prótesis con un producto desinfectante, a continuación coloca la prótesis, antes de cerrar de nuevo la herida utilizando para ello apósitos, y por último mantiene este apósito con la ayuda de un emplasto. Puede recetar también un preparado higiénico así como productos farmacéuticos.

63 Por lo que se refiere a los productos veterinarios, es preciso señalar que son también complementarios de los aparatos veterinarios cubiertos por la marca anterior. En cuanto al material utilizado para empastar los dientes y para moldes dentales, guardan una relación de competencia con los dispositivos médicos cubiertos por la marca anterior y están en una relación de complementariedad con los aparatos quirúrgicos y médicos protegidos asimismo por la marca anterior.

64 En relación con la apreciación de la similitud de los servicios de que se trata, procede constatar, en primer lugar, que, como señaló con razón la Sala de Recurso, las investigaciones y evaluaciones médicas, bacteriológicas y químicas, en particular las enumeradas en la solicitud de marca comunitaria, tienen estrechos vínculos con medicamentos, dispositivos o artículos médicos como los cubiertos por la marca anterior. En segundo lugar, que los aparatos y artículos médicos protegidos por la marca anterior, en particular las prótesis, son proporcionados generalmente con ocasión de actos médicos en establecimientos hospitalarios o privados, de la misma forma que los indicados en la solicitud de marca comunitaria. Y, por último, que las investigaciones científicas e industriales de diversa índole pueden realizarse en idéntico ámbito al de los productos cubiertos por la marca anterior.

65 Por consiguiente, dado el estrecho vínculo existente, por lo que se refiere a la utilización, entre los productos y servicios de que se trata, así como el carácter complementario de los productos con respecto a los servicios, la Sala de Recurso consideró acertadamente que dichos productos y servicios eran similares.

66 De ello se deduce que la Sala de Recurso estimó con razón que los productos y servicios controvertidos eran similares a los productos protegidos por la marca anterior (véase, en este sentido, la sentencia ELS, citada en el apartado 39 *supra,* apartado 56).

— Sobre la similitud de los signos

67 Como ya se señaló en el apartado 47 de la presente sentencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véanse las sentencias SABEL, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 38 *supra,* apartado 25; sentencias 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, y de 24 de noviembre de 2005, GfK/OAMI — BUS (Online Bus), T-135/04, Rec. p. II-4865, apartado 57 y la jurisprudencia citada].

68 Según esa misma jurisprudencia, una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta o similar, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son

insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRAZEN, citada en el apartado 46 *supra,* apartado 33, y de 13 de julio de 2005, Murúa Entrena/OAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Rec. p. II-2831, apartado 52].

69 La jurisprudencia ha precisado que este enfoque no se limita a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Tal comparación debe llevarse a cabo, por el contrario, examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec. p. II-1667, apartado 49 y la jurisprudencia citada].

70 Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencias MATRATZEN, citada en el apartado 46 *supra,* apartado 35; GRUPO SADA, citada en el apartado 69 *supra,* apartado 49, y Julián Murúa Entrena, citada en el apartado 68 *supra,* apartado 54).

71 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 9 de la resolución impugnada, que la marca anterior y la marca solicitada tenían un grado de similitud considerable, dado que ambas incluían la idéntica sigla AMS.

72 La demandante reprocha a la Sala de Recurso que haya procedido al examen aislado de un solo elemento del signo, aun cuando el registro de una marca comunitaria figurativa únicamente confiere protección respecto a la totalidad de la marca solicitada y no para determinadas partes de nombres o de letras.

73 Procede considerar que del apartado 9 de la resolución impugnada, así como de su apartado 3, se desprende que la Sala de Recurso confirmó la postura adoptada por la División de Oposición que había declarado precisamente, en esencia, que los signos en cuestión eran similares puesto que compartían el mismo elemento dominante, a saber, el elemento «ams».

74 A este respecto, es preciso señalar que, efectivamente, uno de los componentes de los signos en conflicto, a saber, el elemento «ams», es idéntico.

75 En efecto, los signos que deben compararse son los siguientes:

AMS



76 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la comparación visual, debe señalarse, por un lado, que la sigla AMS está incluida íntegramente en la marca solicitada AMS Advanced Medical Services.

77 Por otro lado, la marca solicitada es una marca figurativa que contiene las letras «a», «m» y «s», que figuran en mayúsculas, en negrita y en cursiva, y van precedidas de siete flechas que forman un círculo. Esta figura aparece cortada por una línea negra que subraya el elemento «ams» bajo el cual aparece en letras más pequeñas y en minúsculas, excepto la primera letra de cada palabra, la expresión «Advanced Medical Services», todo ello en cursiva.

78 Así pues, la sigla AMS está representada de manera similar en la marca anterior y en la marca solicitada, a saber, en mayúsculas. El hecho de que la marca solicitada esté representada en letra cursiva no permite establecer una distinción, ya que la diferencia es prácticamente imperceptible para el consumidor.

79 La existencia de un elemento figurativo en la marca solicitada tampoco permite distinguirla de la marca anterior, dado que el público destinatario podría considerar que esas flechas son una mera ornamentación del elemento denominativo. En efecto, el elemento «ams» prevalece sobre el elemento figurativo de la marca solicitada y se impone efectivamente a la hora de percibir ésta, debido a su gran tamaño y a su posición, al estar desplazado con respecto a las flechas que describen un círculo, que tiene una mera función decorativa y no puede ser considerado, por ello, un elemento dominante de la marca solicitada. De ello se deduce que la Sala de Recurso no cometió ningún error al declarar que el elemento dominante de la marca solicitada era el elemento «ams».

80 Es cierto que la marca solicitada contiene, además, la expresión «advanced medical services».

81 Hay que señalar, sin embargo, que el elemento «ams» no describe los productos y servicios cubiertos por la marca solicitada, por lo que esta combinación tiene cierto carácter distintivo. En cambio, la expresión «advanced medical services» tiene un carácter distintivo muy reducido para productos pertenecientes al ámbito médico. En efecto, el término «advanced» no hace sino informar al público sobre la circunstancia de que la sociedad de que se trata está a la vanguardia, sea en materia de investigación, de conocimientos o de experiencia; el término «medical» describe, en el ámbito médico, los productos o servicios en cuestión; el término «services» no puede tener, en este contexto, carácter distintivo.

82 A este respecto procede recordar que, por lo general, el público no considera que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla (véase la sentencia Biker Miles, citada en el apartado 53 *supra,* apartado 44 y la jurisprudencia citada).

83 De todo lo antedicho se deduce que la marca solicitada guarda similitudes visuales con la marca anterior.

84 Por lo que se refiere a la comparación fonética de los signos, los dos signos en conflicto tienen en común la sigla AMS, que constituye el núcleo central. Aunque la marca solicitada contiene también la expresión «advanced medical services», no hay que descartar que el consumidor medio se refiera a las dos marcas únicamente mediante la sigla AMS, ya que esta combinación de letras corresponde a la abreviatura de la expresión «advanced medical services», máxime cuando esta impresión se ve reforzada por la circunstancia de que todas las letras de dicha expresión aparecen en caracteres más pequeños.

85 Por consiguiente, los signos en conflicto son también similares desde el punto de vista fonético.

86 Por lo que respecta a la comparación conceptual, es preciso señalar que el elemento «ams» no tiene un significado especial, sino que es una construcción arbitraria y carente de significado, y que la expresión «advanced medical services» será percibida por el consumidor medio como el nombre de la sociedad o como una expresión que tiene carácter laudatorio en el ámbito médico. Además, los consumidores que hayan visto la marca anterior podrían atribuir a la sigla AMS el mismo significado. De lo que se deduce que, desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto son también similares.

87 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los signos en conflicto eran similares, ya que el elemento dominante del signo denominativo de la marca solicitada y el único elemento de la marca anterior eran idénticos (véanse, en este sentido, las sentencias Biker Miles, citada en el apartado 53 *supra,* apartado 45, y Julián Murúa Entrena, citada en el apartado 68 *supra,* apartado 76).

— Sobre el riesgo de confusión

88 Como se ha señalado en los apartados 53 a 66 de la presente sentencia, los productos y servicios en cuestión son similares a los productos cubiertos por la marca anterior. Además, la impresión de conjunto producida por los signos en conflicto, habida cuenta de sus elementos distintivos y dominantes, puede crear entre ellos una similitud suficiente como para provocar un riesgo de confusión en la mente del consumidor.

89 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía tal riesgo de confusión y denegó con razón la solicitud de registro del signo AMS para los productos y servicios de que se trata.

90 Esta conclusión no puede quedar desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual la comparación de los signos debería haberse realizado teniendo en cuenta la marca anterior tal como se utilizaba y no tal como fue registrada.

91 En efecto, procede recordar a este respecto que la comparación ha de realizarse entre los signos tal y como hayan sido registrados o tal y como figuren en la solicitud de registro, con independencia de que se usen en solitario o acompañados de otras marcas o menciones. Por tanto, los signos que debían compararse eran precisamente

los examinados por la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, apartado 57].

92 De todo lo antedicho se desprende que debe desestimarse el primer motivo.

2. *Sobre el segundo motivo, basado en la falta de uso efectivo de las marcas de la interviniente*

Alegaciones de las partes

93 La demandante sostiene que las marcas de la interviniente no son objeto, en el territorio de la Comunidad, de un uso que conserve los derechos adquiridos. Precisa que la interviniente tiene su domicilio social en Estados Unidos y que sus actividades se centran en los aparatos urológicos. Los productos urológicos, que se distribuyen bajo denominaciones compuestas que contienen el elemento «ams» (a saber, AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System) son productos sumamente especializados pertenecientes a la clase 10, a saber, una prótesis de pene y un sistema de control urinario. Ninguno de los productos lleva como única denominación AMS. La demandante deduce de ello que no puede conservarse ningún derecho adquirido cuando se hace uso de una forma que ha sido modificada hasta tal punto con relación a la marca registrada que resulta transformado con ello el carácter distintivo del signo.

94 Por lo demás, la demandante alega que la interviniente no hace ningún uso de sus marcas en la Comunidad, puesto que únicamente ofrece sus productos a los consumidores americanos.

95 La OAMI señala que la demandante propuso la excepción basada en la inexistencia de uso efectivo de las marcas de la interviniente por primera vez ante la Sala de Recurso, por lo que ésta actuó acertadamente al desestimar, con arreglo al artículo 74 del Reglamento nº 40/94, la demanda presentada por primera vez ante ella.

96 Sobre este particular, la OAMI recuerda que, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento nº 40/94, el titular de una marca comunitaria anterior deberá aportar, cuando el solicitante lo pida, la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, so pena de que sea desestimada su oposición, pudiendo aportarse dicha prueba dentro del plazo señalado por la OAMI conforme a la regla 22 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). Según la OAMI, para producir dicho efecto la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI. La falta de prueba del uso efectivo sólo se puede sancionar con una desestimación de la oposición en el supuesto de que la prueba haya sido pedida expresa y oportunamente por el solicitante ante la OAMI (sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 19 *supra,* apartados 36 a 39).

97 La interviniente comparte básicamente la postura de la OAMI y precisa que está fuertemente implantada en el mercado europeo, en el que distribuye todos sus productos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

98 Con carácter preliminar, hay que señalar que la demandante no critica específicamente en su petición la resolución impugnada porque ésta haya desestimado su solicitud de prueba del uso efectivo basándose en que no fue presentada oportunamente

ante la División de Oposición, sino que impugna el uso efectivo de las marcas de la interviniente. No obstante, procede considerar su argumentación en el sentido de que se dirige al análisis de la Sala de Recurso relativo al momento en que puede aportarse la prueba del uso efectivo. Además, éste es el sentido en el que tanto la OAMI como la interviniente examinaron el segundo motivo de la demandante en sus escritos y en el que esta última formuló observaciones en la fase oral.

99 En estas circunstancias, procede determinar si, al decidir que la solicitud de prueba del uso efectivo debería haberse presentado oportunamente ante la División de Oposición, la Sala de Recurso vulneró el Derecho comunitario.

100 Debe recordarse que el artículo 43 del Reglamento nº 40/94, titulado «Examen de la oposición», establece en su apartado 1 que, en el curso del examen de la oposición, la OAMI invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones sobre las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina. Este mismo artículo dispone en su apartado 2 que, a instancia del solicitante, el titular de una marca 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. El apartado 3 de este artículo precisa que el apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), 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.

101 En primer lugar, consta que, en el presente asunto, la marca anterior es una marca nacional, en este caso una marca registrada en el Reino Unido (véanse los apartados 5 y 6 de la presente sentencia), y que la División de Oposición declaró además en su resolución que existía riesgo de confusión en el territorio del Reino Unido por lo que respecta a los productos comprendidos en la clase 10.

102 Por ello, procede rectificar la referencia de la Sala de Recurso al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que este apartado solamente trata de las consecuencias de no usar una marca comunitaria anterior, mientras que, en el caso de autos, la marca anterior es una marca nacional. Así pues, en realidad, las disposiciones pertinentes son las de los apartados 2 y 3 de dicho artículo conjuntamente; el apartado 3 declara que 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 [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia MUNDICOR, citada en el apartado 19 *supra,* apartado 33, y de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projets (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec. p. II-445, apartado 31].

103 En segundo lugar, procede señalar que la demandante invocó por primera vez ante la Sala de Recurso la falta de prueba del uso efectivo de la marca anterior y que la Sala de Recurso, basándose en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, denegó dicha solicitud basándose en que debería y podría haberse realizado oportunamente ante la División de Oposición.

104 A este respecto procede observar que, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento nº 40/94, solamente cuando el solicitante lo pida el titular de una marca anterior que hubiere presentado oposición deberá aportar la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que esté protegida, para los productos o servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existen causas justificativas para la falta de uso (sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 19 *supra,* apartado 37).

105 En sustancia, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, a efectos del examen de una oposición formulada en virtud del artículo 42 de este Reglamento, se presume que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras el solicitante no pida que se pruebe este uso. Por lo tanto, esta petición

tiene como efecto hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo (o la existencia de razones justificativas de la falta de uso) so pena de que sea desestimada su oposición. Para producir dicho efecto, la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MUNDICOR, citada en el apartado 19 *supra,* apartado 38; de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 24, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI, C-235/05 P, no publicado en la Recopilación, y de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917, apartado 77].

106 Para que pueda considerarse que dicha solicitud ha sido presentada oportunamente ante la OAMI, debe formularse ante la División de Oposición, al constituir el uso efectivo de la marca una cuestión que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha (sentencia FLEXI AIR, citada en el apartado 105 *supra,* apartado 26).

107 En efecto, de la lectura del artículo 43 del Reglamento nº 40/94, en relación con la regla 22 del Reglamento nº 2868/95, se desprende que, tras la recepción por la OAMI de una oposición contra una solicitud de marca comunitaria, ésta transmitirá dicha oposición al solicitante de esa marca y le señalará un plazo para presentar sus observaciones al respecto. Por constituir la prueba del uso efectivo de la marca, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, una petición que únicamente puede proceder del solicitante de la marca comunitaria, deberá ser formulada expresamente ante la División de Oposición, ya que esta solicitud tiene por efecto modificar la naturaleza del litigio, al hacer que recaiga sobre el oponente una obligación que no le incumbía necesariamente.

108 De no formularse dicha petición ante la División de Oposición y si no adoptase esta última una resolución sobre la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso que conociera por primera vez de una solicitud de prueba del uso efectivo de la referida marca habría de examinar de nuevo una resolución sobre la base de una

nueva solicitud que plantea una cuestión que la División de Oposición no pudo, por tanto, examinar y sobre la cual no se pronunció en su resolución.

109 De lo antedicho se deduce que la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior únicamente puede formularse ante la División de Oposición.

110 Tal interpretación no es contraria al principio, invocado por la demandante en la fase oral, de la continuidad funcional existente entre las diferentes instancias de la OAMI, tal como ha sido evocada en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia KLEENCARE, citada en el apartado 19 *supra,* apartados 25 y 26; HOOLIGAN, citada en el apartado 27 *supra,* apartado 18, y de 10 de julio de 2006, La Baronia de Turis/OAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Rec. p. II-2085, apartados 57 y 58].

111 En efecto, no se trata en el presente asunto, en cualquier caso, de elementos de hecho o de Derecho que la demandante no haya invocado ante la División de Oposición, sino de una petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior, es decir, de una nueva solicitud procesal que modifica el contenido de la oposición y que necesariamente es, por tanto, una cuestión previa al examen de la oposición, por lo que debería haberse formulado oportunamente ante la División de Oposición.

112 Por consiguiente, la petición de prueba del uso efectivo añade al procedimiento de oposición esta cuestión previa y, en este sentido, modifica su contenido. La presentación de esta petición por primera vez ante la Sala de Recurso implicaría el examen por parte de esta última de una solicitud nueva y específica vinculada a consideraciones fácticas y jurídicas distintas de las que dieron lugar a la formulación de una oposición contra el registro de una marca comunitaria.

113 Ahora bien, aunque la continuidad funcional entre la División de Oposición y la Sala de Recurso, evocada en la jurisprudencia mencionada en el apartado 110 de la presente sentencia, implique un nuevo examen del asunto por parte de esta última, no puede, en cualquier caso, justificar la presentación de tal petición por primera vez ante la Sala de Recurso, puesto que no implica en modo alguno un examen por la Sala de Recurso de un asunto diferente al sometido a la División de Oposición, a saber, un asunto cuyo alcance se ampliaría mediante la adición de la cuestión previa del uso efectivo de la marca anterior.

114 En estas circunstancias, la Sala de Recurso decidió acertadamente, en el apartado 14 de la resolución impugnada, que «la solicitud de [AMS Advanced Medical Services GmbH] de aportar pruebas del uso [debía] ser denegada porque [fue] invocada por primera vez durante dicho procedimiento, cuando podría y debería haberse presentado oportunamente ante la División de Oposición».

115 Procede, por tanto, desestimar el segundo motivo.

116 De todo lo antedicho se deduce que debe desestimarse el recurso.

Costas

117 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 al pago de las costas de la OAMI y de la parte interviniente, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a AMS Advanced Medical Services GmbH.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de octubre de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Vilaras