

& Análisis - Sector farmacéutico

MADRID

Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA

Diagonal, 640 bis
08017 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO

Alameda Recalde, 36
48009 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA

Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA

Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO

Colón, 36
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

BRUSELAS

Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (322) 231 12 20

LONDRES

Five Kings House
1 Queen Street Place
EC 4R 1QS Londres
Tel.: +44 (0) 20 7329 5407

LISBOA

Avenida da Liberdade, 131
1250-140 Lisboa
Tel.: (351) 213 408 600

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA FARMACÉUTICA "BOTOX" CONTRA EL APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SU CARÁCTER DISTINTIVO Y SU NOTORIEDAD

Ángel García Vidal

*Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo*

El presente Documento & Análisis examina la reciente sentencia del TJUE de 20 de mayo de 2012, en el asunto C-100/11P, en la que el Tribunal de Justicia conoce de un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal General en la que se anulaban dos marcas comunitarias por aprovecharse indebidamente del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca "BOTOX". Asimismo, y en relación también con la marca BOTOX y su tutela contra el aprovechamiento indebido de la notoriedad, se alude a una sentencia de la AP de Alicante en que se destaca la necesidad de que exista un uso distintivo de un signo por parte de un tercero para que medie infracción de la marca.

1. La protección reforzada de las marcas que gozan de notoriedad o renombre

Tanto el Reglamento sobre la marca comunitaria [Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009], como la Directiva comunitaria de marcas [Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008] y las legislaciones nacionales que la transponen, reconocen el derecho que asiste al titular de la marca a impedir que cualquier tercero, sin su autorización, emplee en el tráfico económico determinados signos. En particular, para que el titular de una marca pueda ejercitar su *ius prohibendi* es necesario que el signo utilizado por el tercero encaje en algunas de la hipótesis previstas en el art. 9 del RMC y en el artículo 5 de la DM. Esos supuestos son los siguientes:

- 1ª) Supuesto de doble identidad: En este caso el signo utilizado por el tercero y la marca son idénticos, y también son idénticos los productos o servicios a los que se aplican el signo del tercero y la marca.
- 2ª) Existencia de riesgo de confusión: En esta hipótesis no existe total identidad entre el signo empleado por el tercero y la marca ni entre los productos o servicios a los que se refiere, pero debido a la similitud entre los signos y entre los productos o servicios se produce un riesgo de confusión del público. En realidad, este supuesto engloba tres posibles hipótesis: a) identidad entre la marca y el signo utilizado por el tercero y semejanza de los productos o servicios; b) similitud entre la marca y el signo utilizado por el tercero e identidad de

& Análisis - Sector farmacéutico

los productos o servicios; y c) semejanza entre el signo y la marca; y semejanza entre los productos o servicios.

- 3ª) La hipótesis de la marca notoria o con renombre: El Derecho comunitario de marcas confiere una especial protección a las marcas notorias o que gozan de renombre. Este tipo de marcas se tutela frente a cualquier signo idéntico o semejante utilizado por un tercero, aunque ese tercero utilice dicho signo para distinguir productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca notoria o con renombre, siempre que con la utilización del signo realizada por el tercero sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

De manera paralela, el titular de una marca puede prohibir que terceras personas registren como marcas comunitarias o nacionales, signos que encajen en alguno de los supuestos indicados, tal como disponen los artículos 8 del RMC y art. 3 DM. Y en caso de que se proceda al registro de este tipo de signos, podrá instarse la nulidad de las marcas.

2. El aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad como causa de nulidad del registro de marcas posteriores: La sentencia del TJUE de 20 de mayo de 2012, en el asunto C-100/11P, *Helena Rubinstein SNC- L'Oréal, SA contra OAMI/Allergan Inc*

- 2.1.** La sentencia del TJUE de 20 de mayo de 2012, en el asunto C-100/11P,

Helena Rubinstein SNC- L'Oréal, SA contra OAMI/Allergan Inc, se ha ocupado de un supuesto de protección de la marca farmacéutica "BOTOX" contra el aprovechamiento indebido de su carácter distintivo. A efectos de comprender el significado y las implicaciones de la referida sentencia del TJUE procede exponer, siquiera brevemente, los antecedentes del caso.

En el año 2003 se registraron en la OAMI las marcas comunitarias denominativas "BOTOLIST" y "BOTOCYL", por parte, respectivamente, de Helena Rubinstein y de L'Oréal, para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor internacional (perfumes, aguas de tocador, geles y sales para el baño y la ducha no de uso médico, etc). No obstante, en el año 2005 la compañía Allergan Inc presentó sendas solicitudes de nulidad del registro de las marcas BOTOLIST y BOTOCYL, sobre la base de sus marcas anteriores figurativas y denominativas, comunitarias y nacionales, que tienen por objeto el signo BOTOX, y que están registradas para "preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos musculares leves, trastornos nerviosos autónomos, jaquecas, arrugas, hiperderosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor".

Desestimadas las solicitudes de nulidad por parte de la División de anulación de la OAMI, la Sala de Recurso de la OAMI estima los recursos entablados, considerando que entre las marcas anteriores y las marcas cuya nulidad se insta no existe riesgo de confusión, pero sí concurren los presupuestos del artículo 8.5 del Reglamento sobre la marca

& Análisis - Sector farmacéutico

comunitaria (que recoge la especial tutela de las marcas notorias o que gozan de renombre).

Ante esta resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, los titulares de las marcas comunitarias declaradas nulas interponen sendos recursos de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea. Ambos recursos fueron acumulados y dieron lugar a la sentencia del TG de 16 de diciembre de 2010 (asunto T-345/08), en la que el citado Tribunal europeo desestimó íntegramente los recursos presentados.

Pues bien, la referida sentencia del TG de 16 de diciembre de 2010 fue recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado sentencia el 10 de mayo de 2012.

2.2. De la argumentación de la sentencia del Tribunal de Justicia cabe destacar, a los efectos que aquí interesan, los siguientes extremos.

2.2.1. Una de las cuestiones que se le planteó al TJUE era la relativa al carácter notorio de las marcas BOTOX. A este respecto, el TG consideró que la marca BOTOX es una marca notoriamente conocida en el Reino Unido en relación con los productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas, tanto entre los facultativos como entre el público en general. Para ello se basó, entre otros extremos, en la promoción de la marca BOTOX mediante la publicación de artículos en inglés, aparecidos tanto en revistas científicas

dirigidas a facultativos, como en la prensa generalista. Ante este proceder, los recurrentes en casación alegaron que el TG había incurrido en un error de Derecho, al apreciar dicha notoriedad, y al no efectuar un análisis específico sobre la notoriedad de las marcas anteriores BOTOX entre cada una de las dos categorías de personas que componen el público pertinente. No obstante, el TJUE rechaza estas alegaciones.

Por lo que se refiere a la apreciación realizada por el TG, el TJUE reitera su consolidada jurisprudencia según la cual, siempre que las pruebas se hayan obtenido de forma regular y se hayan observado los principios generales de Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar el valor que debe atribuirse a las pruebas que le hayan sido presentadas.

A su vez, y en relación con el análisis específico de la notoriedad de la marca entre el público general y entre los facultativos, el TJUE considera que el TG ha actuado correctamente, porque "si una marca es notoria entre el gran público, en principio se presume conocida por los profesionales". Es por eso que a juicio del TJUE "no puede sostenerse fundadamente, por razón de la gran cobertura mediática entre el



gran público de los productos comercializados con la marca "BOTOX" en diccionarios de lengua inglesa, que la notoriedad de esa marca pudiera ser desconocida por los profesionales de la salud".

2.2.2. Otro de los motivos del recurso de casación presentado ante el TJUE tenía que ver con el supuesto carácter descriptivo o genérico del elemento "bot" o "boto". En efecto, uno de los elementos esenciales que tuvo en cuenta el TG para apreciar la similitud entre las marcas en conflicto BOTOX, de un lado, y BOTOLIST y BOTOCYL, de otro, fue el hecho de que todas ellas compartieran el prefijo "BOTO". No obstante, las recurrentes en casación entienden que no puede darse tanta importancia a este elemento porque se trataría de un prefijo descriptivo, por medio del cual se haría referencia al principio activo del producto, a la toxina botulínica. Ante esta alegación, el TJUE establece que el carácter descriptivo o no del término ha sido analizado por el TG y su apreciación no puede ser objeto de revisión en casación. Y según el TG, no cabe entender que el prefijo "boto" es descriptivo, pues no puede descomponerse en "bo" (como referencia de botulínica) y "to" (como alusión a toxina). Y en cualquier caso, aunque así fuera, el TG considera que el término BOTOX ha adquirido un carácter distintivo

intrínseco como consecuencia de su uso, al menos en el Reino Unido.

2.2.3. También se ocupa el TJUE de la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de la marcas BOTOX. A estos efectos, el TJUE recuerda que para aplicar el artículo 8.5 del Reglamento sobre la marca comunitaria, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca. Por el contrario, basta con que existan elementos que permitan apreciar un serio riesgo de que se producirá en el futuro el aprovechamiento indebido o el perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad. También recuerda el TJUE, tal como había afirmado ya en su sentencia de 18 de junio de 2009 en el caso L'Oréal, que "para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos".

Pues bien, según el TJUE, el Tribunal General actuó correctamente al entender que las marcas comunitarias BOTOLIST y BOTOCYL, registradas para distinguir perfumes, aguas de tocador, geles y sales para el baño y la ducha no de uso médico,



y otros productos de la clase 3 del Nomenclátor, pretendían aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad adquirida por las marcas anteriores BOTOX. Recuerda a estos efectos el TJUE, que el TG tuvo en cuenta todas las circunstancias: el carácter común a las marcas en conflicto del prefijo "boto", la adquisición del carácter distintivo del signo BOTO, la gran notoriedad de las marcas anteriores BOTOX, el hecho de que los productos a los que se refieren las marcas en conflicto pertenezcan a sectores afines, y el hecho de que en la vista ante el TG, los titulares de las marcas BOTOLIST y BOTOCYL habían reconocido que pese a que sus productos no contenía la toxina botulínica, pretendían aprovecharse de la imagen asociada a ese producto.

3. El aprovechamiento del carácter distintivo y de la notoriedad y la infracción de la marca

En relación con la protección de la marca BOTOX contra los actos de aprovechamiento de su carácter distintivo y su notoriedad, es interesante igualmente traer a colación la Sentencia núm. 506/2011, de 5 diciembre, de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) (JUR 2012\45256). En el caso concreto se trataba de determinar si la indicación "Serum β -tox prolongator" suponía una infracción de la marca BOTOX.

A este respecto, en la sentencia se destaca que no existe infracción de una marca comunitaria cuando un tercero usa un

signo muy similar, pero lo hace a título descriptivo. Para valorar la concurrencia de este extremo la Audiencia Provincial utiliza los criterios que la doctrina y la jurisprudencia viene destacando como relevantes. Así, pone de manifiesto la sentencia ahora comentada que un indicio de que el signo no es usado con finalidad distintiva, es el hecho de que el demandado utilice una marca propia sobre el producto, que es lo que más destaca en el envase (Según la sentencia: "el signo "BONTA 568" es lo que más destaca en el envase: se encuentra en la parte superior, es de color rojo y el tamaño de la fuente de la letra es más grande; por el contrario, el resto del texto que le acompaña, se encuentra debajo, es de un color gris más oscuro que el del envase y el tamaño de la fuente de la letra es más pequeña").

También destaca la sentencia que el signo β -tox aparece en las leyendas del envase que describen las cualidades o funciones del producto: "DAILY CARE"; "Serum β -tox prolongator", "Anti Aging", "Relaxing" y "Relifting", y que "el uso en el envase de la leyenda "Serum β -tox prolongator" puede entenderse tanto en el sentido de que el producto contiene un suero de la marca BOTOX o que es un suero que prolonga los efectos del alisamiento de la piel a los que se han administrado el medicamento BOTOX".

Sobre esta base, la sentencia concluye "que la utilización de la expresión β -tox en la forma en la que aparece en el envase comercializado por la demandada no constituye una infracción marcaria, bien sea del artículo 9.1.b, bien sea del artículo 9.1.c del RMC, porque no se utiliza con una función distintiva sino meramente descriptiva de las funciones o cualidades del producto y, por consiguiente, estaría amparado su uso en el límite previsto en el artículo 12.bRMC".

& Análisis - Sector farmacéutico

Nótese bien cómo la Audiencia Provincial de Alicante está exigiendo igualmente el uso a título distintivo para que exista una infracción de la marca renombrada (art. 9.1 c RMC). Esto es muy relevante porque, como es sabido, existen interpretaciones doctrinales que pretenden prescindir de este requisito cuando se trata de una marca que goza de renombre.

Cono todo, y pese a reconocer que no existe infracción de marca, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante entiende que la referencia a β -tox contenida en el envase del producto de la demandada constituye un supuesto de publicidad engañosa y un acto de competencia desleal por engaño. Argumenta a estos efectos la sentencia que "cualquiera que sea

el significado que se atribuya a la leyenda "Serum β -tox prolongator" puede entenderse como que el producto comercializado por la demandada produce un efecto similar al producto BOTOX, bien porque contiene la toxina botulínica específica de esa marca, lo que no es cierto porque no es un medicamento, bien porque sirve para prolongar el efecto que provoca el producto BOTOX una vez aplicado, lo que tampoco es cierto pues no tiene la misma incidencia sobre las arrugas al no afectar a los músculos". Además, "la referencia a β -tox en el envase puede hacer creer falsamente a los consumidores que estamos en presencia de un medicamento, al igual que BOTOX, lo que no es cierto pues el producto de la demandada no es más que un cosmético".