

El uso de marca ajena en la publicidad de medicamentos genéricos y en la de medicamentos híbridos

Ángel García Vidal

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

Se analiza la Sentencia del Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de España, en su Sentencia núm. 150/2016, de 15 de junio (JUR\2016\214741), en la que se afronta un supuesto que previamente había sido objeto de análisis por parte del Jurado de Autocontrol de la Publicidad.

1. Preliminar

- 1.1. Como es sabido, una vez expirados los derechos de propiedad industrial sobre un determinado medicamento (patentes o certificados complementarios de protección), se permite la entrada en el mercado de los productos genéricos. Y en tal caso se suscita la cuestión de si en la publicidad de dichos genéricos se puede hacer mención del medicamento de referencia antes patentado.

Esta problemática ha sido analizada en distintas ocasiones por el Jurado de Autocontrol de la Publicidad, en aplicación del Código de Farmaindustria. Uno de los casos más recientes fue el examinado en la Resolución de 8 de mayo del 2014 de la Sección Sexta del Jurado y en la Resolución del Pleno de 25 de junio del 2014, de las que di cuenta en mi documento & Análisis farmacéutico de octubre del mismo año. En este caso, el Jurado de Autocontrol entendió que se había producido una infracción del apartado 3.7 del Código de Farmaindustria (al considerar que la cita de la marca ajena no hacía referencia a su titular «inequívocamente y de forma clara y visible»), así como del artículo 3.8 (por entender que mediaba un supuesto de publicidad adhesiva, al estimar que en el caso concreto la alusión al medicamento de referencia no era necesaria para identificar el medicamento como genérico, por entender que bastaría con la referencia al principio activo, unida a la indicación de que se trata de una especialidad farmacéutica genérica).

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

- 1.2. Pues bien, a pesar de estas resoluciones del Jurado de la Publicidad, el titular del medicamento de referencia entabla acciones judiciales por infracción de sus marcas (de la Unión Europea y españolas), así como por competencia desleal. De este modo reaccionaba frente al uso de sus marcas en relación con el medicamento genérico (que es lo que analizó el jurado) y con un medicamento híbrido (que es aquel tipo de medicamento que contiene el mismo principio activo que el medicamento de referencia, diferenciándose únicamente en la dosis o en la vía de administración).

En lo tocante al genérico, la publicidad del medicamento empleaba expresiones como «una versión “genérica de” (la marca del producto de referencia)» o «genéricos con la calidad del original», destacando como característica diferenciadora el hecho de ser el genérico «bioaparente al fármaco original (marca del medicamento de referencia)».

Asimismo, el demandante alega que el demandado imita la forma, el color y el tamaño de sus fármacos.

Por su parte, con respecto al fármaco híbrido, en la promoción de la demandada se emplea la marca de la demandante al calificar su medicamento de fármaco de referencia y decir que es sustituible por el genérico (la expresión utilizada es del estilo: «“La demandada” comercializa “nombre de su medicamento”, bioequivalente a “marca de la demandante” y sustituible en la farmacia»).

2. La valoración desde la perspectiva del derecho de marcas

2.1. *La lesión de las funciones de la marca*

Así las cosas, el Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de España, en su Sentencia núm. 150/2016, de 15 de junio (JUR\2016\214741), considera que el uso de la marca ajena en los citados anuncios de los medicamentos genérico e híbrido de la demandada es un uso lesivo de la marca y no un mero uso descriptivo de la marca ajena que encaje en la limitación de los artículos 12b del Reglamento de la Marca de la Unión Europea y 37 de la Ley de Marcas española. Y llega a esta conclusión tomando como referencia al público destinatario de los anuncios, al que identifica —y lo considera pacífico— con «los profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos, únicos profesionales destinatario[s] de la publicidad de medicamentos bajo prescripción o receta».

Se concluye que el uso de la marca ajena en la publicidad de los medicamentos es un uso publicitario, a título de marca, porque puede lesionar las funciones de la marca, entre las cuales —como ha destacado en repetidas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también otras funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio o las de comunicación, inversión y publicidad.

Pues bien, en el presente caso, el juez de lo Mercantil entiende que se ha producido un uso a título de marca, pero no porque se haya lesionado la función de indicación del origen

empresarial (aunque es verdad que más adelante, y cuando se examina la limitación del de los artículos 12b del Reglamento de la Marca de la Unión Europea y 37 de la Ley de Marcas española y ya se ha concluido el análisis de la infracción de las funciones de marca, afirma que «la referencia a la titularidad de los medicamentos de referencia en la ficha técnica, y no en la publicidad de los medicamentos de la parte demandada, de forma oscura, en letra de tamaño difícil de leer, impide que el profesional sanitario pueda excluir el establecimiento de un vínculo entre las partes»).

Por el contrario, la sentencia insiste en que existe un uso a título de marca porque «tiene la aptitud de mermar la función de inversión y de publicidad de las marcas» y en que se produce un aprovechamiento indebido de los signos distintivos de la actora o un perjuicio para éstos. Y, en consecuencia, se reconducen los hechos al supuesto de la protección de la marca notoria o renombrada declarando la infracción, «porque el uso marcariamente relevante de los signos infractores obedece a una finalidad puramente parasitaria, tratando de lograr la transferencia de las cualidades o atributos de los medicamentos de la parte demandante, medicamentos innovadores, a los medicamentos genéricos o híbridos». Y se insiste en que «la expresión utilizada en la publicidad “genéricos con la calidad del original” únicamente puede interpretarse como denotativa de la intención parasitaria de la publicidad. Igualmente, el hecho de que la titularidad de la marca ajena aparezca en letra de tamaño ínfimo en la ficha técnica del medicamento, y no a tamaño medio en la pieza publicitaria, es claramente indicativ[o] de la finalidad parasitaria, ya que, al ocultar el origen empresarial del medicamento, la parte demandada se aprovecha del esfuerzo de ésta para transferir a ella la imagen de marca con menor coste».

2.2. *El uso de la marca ajena no está impuesto por la normativa publicitaria ni por la farmacéutica*

La sentencia presta especial atención al hecho de que el uso de las marcas ajenas no viene impuesto por la normativa publicitaria y farmacéutica para informar sobre la superación de tales medicamentos de los procedimientos de bioequivalencia o de bioapariencia. Ello le permite apoyar su conclusión sobre la lesión de la función de la marca, así como el incumplimiento de los requisitos para aplicar la limitación de los artículos 12b del Reglamento de la Marca de la Unión Europea y 37 de la Ley de Marcas española.

Argumenta al respecto la sentencia que no es necesario designar el medicamento de referencia por su denominación comercial o marca. Tal necesidad no se deriva de la normativa de autorización de la comercialización de medicamentos contenida en el Real Decreto 1345/2007 (ya que esta normativa alude a medicamentos de referencia, no a las marcas de los medicamentos de referencia) ni tampoco de la normativa general sobre prescripción de medicamentos (contenida en la actualidad en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2015 y antes en el artículo 85 de la Ley 29/2006, precepto este último al que apunta la sentencia), porque en ella se establece la prescripción por principio activo, quedando la referencia a la denominación comercial únicamente reservada para los procesos crónicos cuya prescripción se corresponda con la continuidad del tratamiento y siempre que aquélla se encuentre incluida en el sistema de precios de referencia o sea la de menor precio dentro de su agrupación homogénea.

En consecuencia, no puede decirse que la alusión a la marca del medicamento de referencia sea necesaria para identificar un medicamento porque «la característica fundamental para identificar un medicamento no es la marca, sino su principio activo, por lo que lo verdaderamente descriptivo sería el signo que hiciera referencia al principio activo y no a la marca».

Y a este propósito, es interesante la sentencia cuando sostiene que no es cierto que la indicación de la marca del medicamento de referencia en la publicidad ofrezca más información que el principio activo, «ya que la marca no recoge la composición, la forma farmacéutica o la vía de administración y dosificación. La marca del medicamento de referencia únicamente, como tal signo distintivo, puede condensar la reputación o prestigio de un producto o servicio, o indicar el origen empresarial de ese producto o servicio, o servir de instrumento para la fidelización de clientela, pero en ningún caso se ha reconocido a las marcas ninguna función condensadora de las características de un producto, y mucho menos de un medicamento».

2.3. *Las condiciones para poder aplicar la limitación de los artículos 12b del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea y 37 de la Ley de Marcas*

Al respecto de esta limitación del derecho de marcas, la sentencia analiza los distintos requisitos condensados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (casos *Opel*, *BMW*, *Céline*, *Gillette*) y concluye lo siguiente:

- a) que no se cumple el requisito de que la marca se use como indicación de una característica del producto o servicio, como puede ser la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, etcétera, pues la alusión a la marca de la demandante no aporta nada y es innecesaria, ya que no identifica plenamente el medicamento de referencia, lo cual se consigue con el principio activo;
- b) que no se cumple el requisito de que el uso en cuestión sea el único medio de proporcionar una información, ya que no existía ninguna razón informativa que justificara este uso;
- c) que no se cumple la exigencia de que el uso de la marca ajena no se efectúe de forma que pueda crear la impresión de que existen vínculos comerciales entre las empresas en juego en esa referencia expresa (porque «[l]a referencia a la titularidad de los medicamentos de referencia en la ficha técnica, y no en la publicidad de los medicamentos de la parte demandada, de forma oscura, en letra de tamaño difícil de leer, impide que el profesional sanitario pueda excluir el establecimiento de un vínculo entre las partes»), y
- d) que tampoco concurren las condiciones de que el uso se efectúe conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial y no afecte al valor de la marca, al obtener un aprovechamiento indebido de su prestigio y renombre.

2.4. *Imposibilidad de concluir, con carácter general, que el titular de la marca puede prohibir siempre la referencia al medicamento innovador en los actos de comercialización de los medicamentos genéricos o híbridos*

En cualquier caso, el juez de lo Mercantil es muy consciente de que en este tipo de supuestos ha de estarse al caso concreto, y por eso avisa con un importante *caveat*. No puede usarse el derecho de propiedad industrial sobre una marca para, «por vía indirecta u oblicua, lograr un resultado contrario a la finalidad económica de su protección, cual es el establecimiento de un monopolio sobre la venta de un medicamento cuya patente ha expirado». En consecuencia, «no puede extraerse de esta sentencia la consecuencia de que el ordenamiento jurídico confiere, con vocación universalizadora, al titular de la marca la facultad de prohibir la referencia al medicamento innovador en los actos de comercialización de los medicamentos genéricos o híbridos. Debe entenderse que en todos aquellos supuestos, como el presente, en el que el medicamento de referencia o innovador ha sido mencionado en los actos publicitarios (piezas o campañas publicitarias), no como mero signo descriptivo o informativo, sino con carácter meramente publicitario, y que el uso de la marca ajena merma o puede mermar las funciones publicitarias y de inversión de la marca, el uso es marcadamente relevante y, en consecuencia, puede ser objeto de análisis desde la óptica del derecho marcario. No pueden extraerse, como parece pretender la parte demandante, reglas generales de esta sentencia, sino que habrá que estar al caso concreto».

3. La valoración desde la perspectiva del derecho represor de la competencia desleal

Con relación a las acciones de competencia, por aplicación de la doctrina jurisprudencial de la complementariedad relativa de la Ley de Competencia Desleal (LCD) y de la Ley de Marcas (LM), se desestima la solicitud de declaración de competencia desleal por publicidad comparativa ilícita por pretender adherir o asociar las características del medicamento de referencia al medicamento genérico, así como por aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 12 LCD) y violación de normas (art. 15 LCD).

En cambio, la sentencia sí estima procedente aplicar de forma acumulada la Ley de Competencia Desleal para valorar dos conductas que no se solapan con las que regula la Ley de Marcas y que se refieren a la forma de presentar en la publicidad los productos de la entidad demandada que se consideran aptos para producir un efecto adhesivo en el consumidor.

Así, se declaran desleales (por contraria al artículo 10e de la Ley de Competencia Desleal) la campaña promocional y los anuncios relativos al medicamento híbrido, por contener información objetivamente falsa al manifestar que su medicamento es bioequivalente y que es sustituible, induciendo al médico y al farmacéutico a pensar que se trata de un medicamento genérico y que procede sustituir las recetas del medicamento de la actora por el de la demandada.

Y también se considera desleal presentar el medicamento genérico con la misma forma de presentación publicitaria del medicamento de referencia (la forma de las pastillas, sus colores). Según la sentencia, «si lo que se pretende es transmitir la información de la bioequivalencia

y la sustituibilidad, debería acudir la entidad demandada a una forma y colores distintos del fármaco original, pero que contuviera los mismos gramos, la misma composición y la misma vía de administración que éste». Pero al escoger las mismas formas y colores que las del medicamento de referencia, «está transmitiendo una información distinta, o al menos adicional, a la bioequivalencia y a la sustituibilidad, y es que el medicamento genérico participa de los mismos atributos de éxito que el medicamento original, aprovechándose de esta imagen exitosa para lograr reducir los costes de búsqueda del consumidor y lograr su fidelización, o al menos considerar que están los medicamentos en cuestión en la misma agrupación homogénea y que procede la dispensación del medicamento genérico. Es decir, estamos ante una publicidad ilícita, como ya dijera “el Jurado de Autocontrol”, que por estar destinada a una función adhesiva o parasitaria, debe declararse desleal».

Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente *e-mail* de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.

Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York