

¿Qué sector de público hay que tener en cuenta para determinar si se ha vulgarizado una marca farmacéutica?

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de GA_P

En este documento, al hilo de la reciente Sentencia del Tribunal General de 18 de mayo del 2018, en el asunto T-419/17, se examina el problema de determinar el público relevante para el que la marca ha de haberse convertido en la designación usual del producto a efectos de que opere la caducidad por vulgarización de una marca farmacéutica.

1. La vulgarización como causa de caducidad de una marca

- 1.1. Una de las causas de caducidad de una marca que se prevén en las legislaciones europea y española es la de la conversión del signo que conforma la marca en la designación usual de un producto o de un servicio para el que está registrada. Es lo que se conoce con el nombre de *vulgarización* de la marca.

En efecto, según el artículo 20 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre del 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, «[p]odrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada». Y una disposición similar se encontraba en las anteriores versiones de la directiva de marcas, disposición de la directiva que ha sido

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.

transpuesta al Derecho español en el artículo 55.1d de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Y en el mismo sentido, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio del 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (al igual que en las precedentes versiones del reglamento) preceptúa —en su artículo 58.1— que «se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca: b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada».

- 1.2. El Tribunal de Justicia, al interpretar la directiva de marcas, ha declarado que la razón por la que caduca una marca que se ha vulgarizado es porque en esa situación la marca deja de ser idónea para desempeñar su función de indicación del origen empresarial (Sentencia de 29 de abril del 2004, en el asunto C-371/02, *Björnekulla Fruktindustrier AB y Procordia Food AB*, apartado 22, y Sentencia de 6 de marzo del 2014, en el asunto C-409/12, *Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH y Pfahnl Backmittel GmbH*, apartado 19).

Resulta, pues, que la concurrencia de la causa de caducidad de la marca por vulgarización requiere la producción de un proceso en el mercado. Así lo destaca, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Pleno), núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (RJ 2009\1871), aplicando la anterior Ley de Marcas de 1988, donde también se recogía la figura de la vulgarización. En dicha sentencia, el alto tribunal insiste en que «para determinar si ha habido o no vulgarización de una marca la única realidad a la que ha de atender el juzgador es la del comercio o, mejor dicho, la del mercado».

Atendiendo a esa realidad del mercado, deben mediar dos requisitos de manera acumulativa. El primero, de tipo objetivo, es que el signo que conforma la marca se haya convertido en una designación usual mediante la cual se conoce en el comercio un producto o servicio para el que la marca esté registrada. Sin embargo, ese requisito, siendo necesario, no es suficiente, pues ha de concurrir también un elemento subjetivo: la actividad o la inactividad del titular de la marca. Como ha destacado, por ejemplo, la Sentencia núm. 203/2012 de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena), de 29 de mayo (JUR 2012\253261), este requisito subjetivo del titular de la marca concurre «bien porque utilice la marca como si fuera la denominación genérica del producto, bien porque mantenga una actitud pasiva frente al riesgo de conversión del signo en genérico ya sea por su utilización por los competidores sin promover acción alguna contra ellos bien por su uso generalizado por los consumidores como genérico sin realizar actuación alguna para evitarlo».

2. La determinación del público relevante para el que la marca ha de haberse convertido en la designación usual del producto en el caso de las marcas farmacéuticas

2.1. Delimitación del problema

Como se ha recordado, la vulgarización de una marca requiere que el signo se haya convertido en la designación usual de los productos o servicios a los que se refiere. Pues bien, para comprobar si concurre o no este requisito es imprescindible previamente determinar cuál es el sector de público en el que tiene que producirse la vulgarización. Porque, según el sector que se considere, la conclusión puede ser una u otra.

Esto es especialmente interesante en relación con las marcas farmacéuticas, donde cabe preguntarse si hay que atender a la percepción de los consumidores (pacientes), de los farmacéuticos que dispensan los medicamentos, de los médicos que los prescriben o de la comunidad científica que investiga sobre los fármacos.

De hecho, esta cuestión se ha suscitado en el asunto resuelto por la Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 18 de mayo del 2018, en el asunto T-419/17, *Mendes SA contra EUIPO/Actial Farmaceutica, SRL*.

En este caso, se presentó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) una solicitud de caducidad, por vulgarización, de la marca denominativa «VSL#3», registrada para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, productos nutricéuticos y complementos alimenticios.

La División de Anulación de la EUIPO rechazó la solicitud de caducidad. Y el recurso presentado contra tal decisión fue desestimado por la Sala de Recurso de la Oficina, por entender que las pruebas presentadas no demostraban que la marca se hubiese convertido en la designación usual de los productos para los que estaba registrada.

Contra esta resolución, el solicitante de la declaración de caducidad presentó un recurso ante el Tribunal General, alegando, entre otros extremos, que la EUIPO había atendido erróneamente a la percepción de los consumidores finales. Según la recurrente, a la hora de comprobar si una marca farmacéutica se ha vulgarizado, habría que atender, en primer lugar, a la comunidad médica y científica; en segundo lugar, a los profesionales que intervienen en la comercialización del producto, en particular, a los médicos, y, finalmente y en tercer lugar, a los consumidores.

Por lo tanto, la cuestión nuclear que había de decidir el Tribunal General era la de establecer cuál es el público pertinente al que se debe atender en el caso de solicitud de declaración de caducidad de una marca farmacéutica.

2.2. La jurisprudencia precedente

Cuando la jurisprudencia ha afrontado esta cuestión con carácter general y no específicamente al hilo de las marcas farmacéuticas, se ha venido considerando que resulta fundamental atender a la percepción de los consumidores o usuarios finales.

Así, por ejemplo, en la jurisprudencia española, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1229/2008 de 22 de diciembre (RJ 2009\1871) afirmó que «en el supuesto de la “vulgarización” se va deshaciendo esta unión en la mente de los consumidores entre el signo como marca y el producto[,] de tal manera que durante todo el proceso de vulgarización el consumidor ya no piensa que es el símbolo que tiene por objeto distinguir los productos de un empresario de los idénticos o similares de los competidores[,] sino que va tomando el signo como el propio nombre del producto. De tal suerte que lo que el consumidor consideraba en un principio como la marca del producto lo acaba considerando como el nombre de dicho producto».

Esta interpretación entronca con la sostenida por el Tribunal de Justicia, que ha destacado el papel crucial de los consumidores finales. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que, en determinados casos, también resulta relevante la percepción de los intermediarios. En palabras del Tribunal de Luxemburgo, «el sector interesado es ante todo el de los consumidores y usuarios finales. No obstante, en función de las características del mercado del producto de que se trate, también deberá tomarse en consideración la influencia de los intermediarios en las decisiones de adquisición y, por lo tanto, la percepción que éstos tengan de la marca» (Sentencia de 29 de abril del 2004, en el asunto C-371/02, *Björnekulla Fruktindustrier AB y Procordia Food AB*, apartado 25).

2.3. La Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 18 de mayo del 2018, en el asunto T-419/17, «Mendes SA contra EUIPO/Actial Farmaceutica, SRL»

2.3.1. Sobre la base de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General destaca que el sector interesado cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la marca controvertida se ha convertido en el comercio en la designación usual del producto comercializado bajo dicha marca debe determinarse según las características del mercado de dicho producto.

- a) Así las cosas, el Tribunal General entiende que, al tratarse de una marca que se aplica a un preparado probiótico destinado al tratamiento de patologías gastrointestinales que se puede adquirir sin receta médica, el sector interesado incluye, en primer lugar, a los consumidores finales del producto comercializado bajo la marca controvertida.

A este respecto, el Tribunal General tiene muy presente el hecho de que los medicamentos a los que se aplica la marca controvertida no están sujetos a prescripción médica y eso hace que los pacientes, como consumidores finales, estén expuestos a la publicidad realizada por el titular de la marca, así como a los comentarios de otros pacientes. Dicho de otro modo, el Tribunal General estaría reconociendo que, en la medida en que los pacientes pueden tomar la iniciativa de adquirir el fármaco, debe analizarse si entienden el signo como una marca o como la designación genérica del tipo de producto.

- b) Ahora bien, siendo esto así, el Tribunal General también considera que hay que atender a la percepción de los profesionales involucrados en la comercialización del medicamento, profesionales que son los farmacéuticos y los médicos (ya sean especialistas o generalistas).

Así, por lo que respecta a los farmacéuticos, el Tribunal General afirma que «éstos, que pueden proporcionar explicaciones y consejos a quienes padecen problemas gastrointestinales, pueden desempeñar una función importante en la decisión de compra de los consumidores finales» (apartado 38). Y en lo que afecta a los médicos, se indica que «aunque la decisión de comprar los medicamentos no sujetos a prescripción la toman muy a menudo los consumidores finales por sí solos, dichos medicamentos también pueden adquirirse por iniciativa de un médico» (apartado 39).

Por lo tanto, incluso aunque los pacientes no llegaran a identificar que el signo es una marca y lo entendieran como la designación usual del producto, la marca podría seguir cumpliendo su función de indicación del origen empresarial. En palabras del Tribunal General (apartado 33 de la sentencia): «una marca puede seguir cumpliendo su función de indicación del origen a pesar de que el comprador no sepa que se trata de una marca registrada si un intermediario ejerce una influencia determinante en la decisión de comprar o no el producto y, de ese modo, el conocimiento que dicho intermediario tiene de la función de indicación del origen de la marca provoca que el proceso comunicativo tenga éxito. Así sucede cuando, en el mercado de que se trate, el intermediario dispensa habitualmente un asesoramiento que influye de manera determinante en la decisión de comprar o no el producto, o cuando es el propio intermediario quien decide por el consumidor sobre la compra, como es el caso de los farmacéuticos y médicos en relación con los medicamentos sujetos a prescripción médica».

Y, de manera paralela, del mismo modo que no basta con apreciar la vulgarización de la marca entre los pacientes, el hecho de que los consumidores finales perciban siempre la función de indicación del origen de la marca controvertida

es insuficiente para desestimar la solicitud de decadencia de dicha marca dada la importancia de la percepción que de esa marca tienen los profesionales.

- c) Finalmente, el Tribunal General declara (apartado 40) que «la comunidad científica no forma parte del sector interesado, ya que no interviene en absoluto en el proceso comunicativo entre el vendedor, por una parte, y el comprador, por otra. En consecuencia, su influencia sobre la decisión de compra de los consumidores finales es inexistente».

2.3.2. Sobre la base de lo anterior, en el caso concreto el Tribunal General entienden que la recurrente no consigue demostrar que los consumidores finales y los profesionales (farmacéuticos y médicos) perciben la marca controvertida como una designación usual del producto en cuestión

2.3.3. Por lo demás, y en otro orden de cosas, la sentencia ahora comentada también ha aclarado, en relación con la caducidad de una marca por conversión en un signo engañoso, que la caducidad de una marca por esta causa se produce únicamente cuando el público, a la vista de la marca, espera en el producto unas características intrínsecas, habida cuenta del mensaje transmitido por la marca. Pero no se pretende en absoluto «hacer recaer sobre el titular de una marca la obligación de garantizar un determinado nivel de calidad, excepto si la marca transmite tal mensaje» (apartado 64). En consecuencia, si la marca no crea «una determinada expectativa en los consumidores asociada, sea a las características intrínsecas, sea al aspecto cualitativo del producto en cuestión», «el eventual deterioro de dicho producto podría implicar una “decadencia comercial”, pero no jurídica».