

Farma &amp; Salud

# El uso obligatorio de la marca farmacéutica

En este documento se ofrece un análisis de la reciente Sentencia del Tribunal General de 6 de octubre del 2021, T-372/20.

## ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela  
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

### 1. El uso obligatorio de la marca

Las normativas europea y española de marcas establecen la obligación de usar las marcas registradas, bajo la sanción, en caso contrario, de que se declare la caducidad de la marca, con la consiguiente pérdida del derecho de exclusiva. En efecto, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca incurrirá en causa de caducidad, salvo que concurran causas

justificativas de la falta de uso. Así lo disponen, en relación con las marcas de la Unión Europea, el artículo 58 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio del 2017, sobre la marca de la Unión Europea —y anteriormente el artículo 51.1a del precedente Reglamento 207/2009—, y, a propósito de las marcas nacionales, el artículo 19 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, y el artículo 39 de la Ley 17/2001, de Marcas.

Por lo demás, si la falta de uso efectivo de la marca se produjese tan sólo en relación con una parte de los productos o servicios para los que está registrada, procederá la declaración de la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o servicios de que se trate.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha sentado una consolidada jurisprudencia sobre el uso efectivo de una marca declarando, por ejemplo, que «una marca es objeto de un “uso efectivo” cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca», y que «la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca» (Sentencia de 11 de marzo del 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, apdo. 43).

En muchas ocasiones el cumplimiento de la carga de uso de la marca es objeto de discusión entre el titular del derecho, que sostiene que los actos de utilización del signo son suficientes para evitar la caducidad de la marca, y los terceros que alegan lo

contrario. Un buen ejemplo de ello, en el sector farmacéutico, es el resuelto por el Tribunal General en su reciente Sentencia de 6 de octubre del 2021, *Dermavita Company v. EUIPO - Allergan Holdings France (Juvéderm)*, T-372/20 (ECLI:EU:T:2021:652). Se trata de un pronunciamiento muy interesante, en la medida en que el tribunal examina las implicaciones que tiene, desde el punto de vista del Derecho de marcas, la calificación de los productos distinguidos como medicamentos o como productos sanitarios.

## 2. La Sentencia del Tribunal General de 6 de octubre del 2021, T-372/20

2.1. Registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO, siglas de la denominación inglesa) la marca de la Unión compuesta por el signo denominativo «Juvéderm» para distinguir «aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, implantes dérmicos, sustancias biocompatibles para uso médico para reducir arrugas, piel artificial para uso quirúrgico y prótesis», un tercero presenta una solicitud de declaración de caducidad por falta de uso. La División de Anulación de la EUIPO declara la caducidad de la marca por entender que el titular no había acreditado su uso para distinguir los productos para los que estaba registrada. Presentado recurso, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO lo estima parcialmente, considerando que la marca se había usado efectivamente para distinguir rellenos dérmicos inyectables para reducir arrugas y, por lo tanto, para distinguir sustancias biocompatibles de uso médico para reducir arrugas. En consecuencia, se mantiene la validez

de la marca en relación con dichos productos.

Contra la resolución de la Sala de Recurso se entabla recurso ante el Tribunal General, centrándose el debate en determinar si el uso de la marca para distinguir rellenos dérmicos inyectables para reducir arrugas es un uso relevante y suficiente como para evitar la caducidad de la marca en relación con «sustancias biocompatibles para uso médico para reducir arrugas».

- 2.2. Una de las razones que alegó el recurrente para defender que no había un uso relevante de la marca es que el uso para distinguir rellenos dérmicos inyectables no es un uso para distinguir una sustancia ni tampoco una sustancia para uso médico.

No obstante, el Tribunal General considera que el hecho de que el relleno se comercialice en una jeringuilla precargada no implica que deje de ser una sustancia, pues —como ya indicó en su anterior Sentencia de 25 de junio del 2020, *Dermavita/EUIPO - Allergan Holdings France (Juvéderm)*, T-104/19, EU:T:2020:283— la finalidad de la compra de las jeringas precargadas es el uso del gel inyectable con ácido hialurónico contenido en ellas.

Por lo demás, según el Tribunal General, estamos ante una sustancia usada con fines médicos y, más en concreto, ante un producto farmacéutico en el sentido de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida en el Arreglo de Niza, pues los rellenos dérmicos

inyectables en cuestión pertenecen a la categoría de productos farmacéuticos administrados por inyección para su uso en la hidratación de la piel y la reducción de arrugas y son productos que tienen efectos farmacológicos sobre la piel.

En el procedimiento se discute si los inyectables en cuestión son un medicamento o un producto sanitario. Recuérdese, a este respecto, que el concepto de ‘medicamento’ viene establecido en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre del 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en la cual se define al medicamento como «a) toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos, o b) toda sustancia o combinación de sustancias que pueda usarse en, o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico». En cambio, por ‘producto sanitario’ se entiende —según el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril del 2017, sobre los productos sanitarios— «todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos: diagnóstico, prevención,

seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad; diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una discapacidad; investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado fisiológico o patológico; obtención de información mediante el examen *in vitro* de muestras procedentes del cuerpo humano, incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos, y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo humano por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales mecanismos».

Pues bien, el Tribunal General, tras destacar que a efectos de la clasificación de los productos o servicios distinguidos por la marca es indiferente el encaje del producto en las definiciones legales establecidas en otros sectores normativos, confirma que los inyectables son productos farmacéuticos de la clase 5 de la clasificación o nomenclátor internacional del Arreglo de Niza. Aunque el solicitante alega que los rellenos dérmicos inyectables en cuestión son sólo para uso estético y se anuncian como productos con fines cosméticos y estéticos, el tribunal tiene en cuenta que dichos productos contienen ácido hialurónico y tienen efectos farmacológicos sobre la piel. Además, recuerda que el ácido hialurónico tiene varias aplicaciones médicas y, entre otras cosas, se utiliza como relleno dérmico que es administrado mediante inyección por médicos y clínicas.

2.3. Así pues, habiendo sido utilizada la marca para distinguir una sustancia para usos médicos y siendo la sustancia biocompatible para reducir arrugas, se considera usada la marca para parte de los productos para los que estaba registrada, evitando así su caducidad en relación con dichos productos.

Ahora bien, queda por determinar qué relevancia tiene el hecho de que la marca haya sido registrada en la clase 10 del nomenclátor internacional y que las sustancias para las que se ha usado en realidad pertenezcan a la clase 5. Téngase presente que, en la actualidad, la clase 10 comprende «aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales», mientras que la clase 5 abarca «productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas».

Pues bien, el Tribunal General niega que este error sea suficiente como para

declarar la caducidad de la marca. Lo decisivo es, como ha declarado el Tribunal de Justicia y se recoge en el artículo 33.2 del vigente Reglamento (UE) 2017/1001, que los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca sean identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a

las autoridades competentes y los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección solicitada (Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio del 2012, *IP Translator*, C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361, apdo. 49). Y dicha identificación clara y precisa se entiende que concurre en el caso analizado.