

Publicidad de medicamentos genéricos y uso de la marca del medicamento de referencia

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

El presente documento expone la problemática generada por la utilización de la marca del medicamento de referencia al hacer publicidad del medicamento genérico. Y se hace al hilo de unas recientes resoluciones del Jurado de la Publicidad de Autocontrol.

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, con fórmulas del estilo «medicamento X, genérico del medicamento Y».
- 1.2. Para responder a este interrogante debe estarse a la normativa publicitaria, así como a la regulación del Derecho de marcas. En lo tocante a la publicidad, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, de Farmaindustria (cuya última edición es de junio del 2014). Pues bien, en el apartado 3.7 de dicho código se establece que «sólo pueden citarse las marcas o nombres comerciales de medicamentos de otras compañías indicando inequívocamente y de forma clara y visible que son propiedad del comercializador de aquéllas». Y en el mismo sentido se expresa la norma 20.1 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, a cuyo

tenor «la publicidad no deberá contener ni explícita ni implícitamente referencias a los signos distintivos de otro anunciante, fuera de los casos legal o convencionalmente admitidos o de publicidad comparativa aceptable».

Por lo tanto, en principio, se admite la utilización de marcas ajenas en la publicidad. Y uno de los supuestos en que se podrá realizar esta utilización es el de la publicidad comparativa. A esta modalidad publicitaria refiere el apartado 3.8 del Código de Farmaindustria del siguiente modo: «La publicidad comparativa deberá en todo caso respetar las normas de una competencia leal. No podrá ser denigratoria y las comparaciones deberán basarse en extremos comparables y relevantes. En todo caso, y especialmente en la publicidad comparativa, se cuidará de que las fuentes que sirven de base a las afirmaciones sean válidas e inmediatamente accesibles al competidor».

Por su parte, en el ámbito de la legislación de marcas es importante tener en cuenta el artículo 37c de la Ley de Marcas, según el cual, el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros determinados usos descriptivos de la marca ajena, realizados en el tráfico

económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

- 1.3. Todos estos preceptos han sido tomados en consideración en un reciente asunto resuelto por el Jurado de Autocontrol de la publicidad, en aplicación del Código de Farmaindustria, en una Resolución de 8 de mayo del 2014 de la Sección Sexta del Jurado, y en otra Resolución del Pleno de 25 de junio del 2014.

La reclamación ante Autocontrol obedeció a que el fabricante de un medicamento genérico realizó diferentes inserciones publicitarias en un periódico en las que se indicaba «Genérico de» (seguido de la marca del medicamento de referencia y la indicación ®), «Mismas indicaciones que el original», «Bioaparente al fármaco original» y «Genéricos con la calidad del original».

Esto provocó la reclamación por parte del titular de la marca del medicamento de referencia, que argumentaba que, en el caso concreto, la compañía anunciante no había incluido de forma clara y visible el nombre del laboratorio titular de la marca, ni había realizado un uso descriptivo de la marca ajena, porque, a su juicio, el tercero no usa su marca para indicar la especie del medicamento ni su calidad ni su cantidad ni el destino ni su procedencia geográfica ni la época de obtención del producto ni la descripción de sus cualidades. Por el contrario, y siempre según la reclamante, se trataría de un uso de su marca con el que el anunciante del medicamento genérico pretendería identificarlo con la marca del medicamento de referencia.

Por su parte, la compañía reclamada argumentó que no existía publicidad comparativa, ni mucho menos publicidad adhesiva y que en su publicidad simplemente se anunciaba un producto indicando objetivamente sus características y, de manera destacada, su condición de fármaco genérico de la marca de la reclamante.

2. La mención del titular de la marca ajena

Como se ha recordado, el apartado 3.7 del Código de Farmaindustria requiere que la cita

de una marca ajena de un medicamento haga referencia a su titular, y dicha mención debe hacerse «inequívocamente y de forma clara y visible».

Pues bien, el Jurado de Autocontrol entendió que no bastaba para cumplir este requisito con acompañar la marca ajena de un asterisco en el que se remite a la ficha técnica del medicamento genérico, ficha técnica en la que se menciona la titular de la marca del medicamento de referencia. En este punto, es importante tener en cuenta que, en el caso concreto, la marca ajena se reproducía de manera destacada en la primera página de la publicidad, en su parte superior y con un contraste mayor que el del resto de las alegaciones publicitarias. Pero aunque eso era así, la mención del titular de dicha marca se ofrecía en otra página de la publicidad, en caracteres muy pequeños y de modo difícilmente perceptible entre el resto de las especificaciones de la ficha técnica. Y todo ello impide, a juicio del jurado, considerar que se cumplen los requisitos del apartado 3.7 del Código de Farmaindustria.

En este sentido, el Pleno del jurado destaca que el hecho de que el código exija que la indicación relativa al comercializador del medicamento haya de ser inequívoca «exige que la indicación o advertencia se realice de tal forma que el público destinatario de la publicidad identifique al comercializador de los medicamentos sin que exista margen de duda o error al respecto». Asimismo, también pone de manifiesto el Pleno del jurado que «el requisito de que la indicación se haga de forma "clara y visible" no puede interpretarse en el sentido de que basta meramente con que la indicación sea "legible"». En efecto, dicho requisito exige, a juicio del Pleno, «un grado de perceptibilidad por parte del destinatario de la publicidad que va más allá de la mera legibilidad de la indicación».

De igual modo, el Pleno del jurado también concluye: «...la práctica habitual en el sector es incluir la referencia al comercializador del medicamento en la misma página en la que se cita la marca del mismo y no justo a continuación de la información relativa a la ficha técnica del medicamento. En consecuencia, un profesional sanitario habituado a este tipo de publicidad no esperará encontrar la indicación al comercializador del medicamento de referencia justo a continuación de toda la información relativa a la ficha técnica».

Asimismo, también es relevante el hecho de que, en realidad, en la ficha no se mencionaba a la compañía titular de la marca, sino que se usa un acrónimo. No obstante, en la medida en que dicha cuestión no fue objeto de reclamación, el jurado no se pronunció sobre si la utilización del acrónimo era o no una indicación inequívoca.

3. La publicidad comparativa y la publicidad adhesiva

3.1. La publicidad comparativa, como ya se ha dicho, es uno de los supuestos en los que procede el uso de una marca ajena. Por ese motivo la mención de una marca ajena en un anuncio publicitario también es objeto de regulación en el apartado 3.8 del Código de Farmaindustria, relativo a la publicidad comparativa.

De este modo, cuando se menciona una marca ajena en la publicidad comparativa habrá que respetar las disposiciones del apartado 3.7 y las del apartado 3.8 del Código de Farmaindustria. Así lo destaca el Pleno del jurado en su Resolución de 25 de junio del 2014, cuando afirma que «no cabe concluir que el art. 3.7 del Código de Farmaindustria reconozca un derecho ilimitado de uso de la marca ajena, de tal forma que cualquier utilización de una marca ajena resulte admisible siempre que se cumplan los requisitos del citado precepto. Por el contrario, una recta interpretación del mismo debe conducirnos a declarar que la finalidad del artículo 3.7 del Código de Farmaindustria es regular ciertos requisitos específicos del uso de la marca ajena en la publicidad de medicamentos, pero tan sólo en aquellos supuestos en que dicho uso sea aceptable en atención a las circunstancias del caso y a las normas que resulten de aplicación, tanto deontológicas como legales».

3.2. Es, por lo tanto, preciso analizar la norma 3.8 del Código de Farmaindustria. Y a este respecto, debe distinguirse la publicidad comparativa de la publicidad adhesiva, tal y como ha hecho, por ejemplo, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, núm. 204/2010, de 7 de abril del 2010 (EDJ 2010/53511), en la que el alto tribunal destaca que una cosa es la publicidad comparativa, en la que se hace

referencia al producto ajeno para resaltar las ventajas del propio, y otra, la publicidad adhesiva, en la que se alude al producto ajeno para destacar las características comunes, con el fin de convencer a los consumidores de una equivalencia entre los productos. Por ese motivo, dicha sentencia entendió que la finalización del periodo de protección de una patente químico-farmacéutica permite a terceros fabricar y comercializar el compuesto hasta entonces patentado. Pero lo que no es posible es que los terceros imiten de manera desleal la presentación del producto que venía efectuando hasta ese momento el titular de la patente caducada ni tampoco que usen la marca del antiguo titular de la patente para intentar aprovecharse de su imagen.

3.3. Pues bien, el Jurado de Autocontrol también entendió que, en el caso concreto al que se refieren las resoluciones ahora analizadas, mediaba un supuesto de publicidad adhesiva. Y, al hacerlo, el jurado sintetiza una serie de factores o elementos que pueden ser tenidos en cuenta. Así, según el jurado: «...a la hora de analizar en qué supuestos existe un caso de publicidad adhesiva contraria a los Códigos de Conducta, debe analizarse el caso concreto y todas las circunstancias que en él confluyen para determinar si la referencia a la marca ajena constituía un mecanismo ineludible para la identificación ante los destinatarios de la publicidad del medicamento genérico o si, por el contrario, la publicidad excede lo estrictamente necesario para la identificación del medicamento genérico para adentrarse en un indebido aprovechamiento de la reputación del medicamento a cuya marca se hace referencia en la publicidad».

Y el jurado considera especialmente relevantes, entre otros, los siguiente factores: «(i) la relevancia del uso de la marca ajena en relación con el resto de [las] menciones contenidas en la publicidad en cuestión, (ii) la necesidad de referirse a la marca del medicamento de referencia para describir adecuadamente el medicamento genérico, (iii) los medios empleados por el anunciante para identificar al laboratorio titular del medicamento innovador; (iv) la presencia de otros

elementos en la publicidad que, más allá de la referencia a la marca ajena, puedan ser reveladores de un indebido aprovechamiento de la reputación de un competidor, etc.».

Sobre esa base, el jurado estima que en el caso concreto la referencia 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. Y en este punto el jurado invoca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de febrero del 2006, según la cual: «Siendo incuestionable la conexión entre la especialidad farmacéutica genérica y la de referencia, el siguiente punto a considerar es el alcance, límites y extensión de esta conexión, [...]. Es precisamente la condición profesional de las personas a las que va dirigido el mensaje, la que pone de manifiesto la improcedencia de la reseña del nombre comercial por innecesario, pues bastaría con informar sobre el principio activo del genérico para que dichos profesionales, conocedores también de la composición del medicamento de referencia, sin mayores esfuerzos, pudieran prescribir el genérico sin problema alguno, máxime cuando aquellos fármacos en los que se ha procedido a la creación

y comercialización de los correspondientes genéricos, son los que bajo su marca originaria han conseguido una mayor difusión, lo que supone, para los profesionales del sector —médicos y farmacéuticos—, el conocimiento, tanto del nombre comercial, como del principio activo que caracteriza al fármaco y justifica su prescripción».

De igual modo, también destaca el jurado que además de no ser necesaria la mención de la marca ajena, aquélla no se limita a identificar el medicamento genérico, sino que pretende la equiparación y cuasi identidad de los medicamentos: 1.º) porque la marca del medicamento de referencia aparece en un lugar muy destacado del folleto publicitario, su parte superior, con caracteres y contraste notablemente superiores a los del resto de las menciones; 2.º) por las alegaciones «genérico de», «mismas indicaciones que el original», «bioaparente al fármaco original», «genéricos con la calidad del original», cuando los profesionales sanitarios a los que se dirige la publicidad ya conocen que el medicamento genérico es bioequivalente con el de referencia, y 3.º) por la utilización de imágenes del producto genérico y del de referencia en las que a través de flechas se pretende destacar de nuevo la equiparación entre las distintas presentaciones de los medicamentos.