

Marcas farmacéuticas: la especial protección de las marcas que gozan de renombre

Ángel García Vidal

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

Con ocasión de una interesante y reciente sentencia del Tribunal español de Marcas de la Unión Europea, se examina la protección reforzada de las marcas que gozan de renombre.

1. Preliminar

El titular de una marca registrada tiene el derecho de impedir que cualquier tercero sin su autorización emplee determinados signos en el tráfico económico. A este respecto, tanto la Ley de Marcas española (Ley 17/2001) como el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea [Reglamento (UE) 2017/1001] permiten que el titular de la marca prohíba el uso de los signos que encajen en alguna de las siguientes hipótesis:

- a) *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 aquellos para los cuales está registrada la marca.
- b) *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.

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.

- c) *La hipótesis de la marca que goza de renombre*: este tipo de marcas se tutela frente a cualquier signo idéntico o semejante utilizado por un tercero —independientemente de si se emplea para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca—, 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 con ese uso se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o tal uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o renombre.

2. El carácter de marca que goza de renombre y los requisitos para su protección reforzada

- 2.1. La actual redacción de la Ley de Marcas y del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea se refiere a marcas que gozan de renombre, abandonando así otras denominaciones como la de «marcas notoriamente conocidas» —que aparecía anteriormente en el Reglamento de la marca comunitaria— o la previsión de dos figuras diferenciadas en la Ley de Marcas antes de la reforma del 2018 (marcas notorias, de un lado, y marcas renombradas, de otro).

En todo caso, en la delimitación de la figura siguen siendo de aplicación las pautas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha destacado que es preciso un cierto grado de conocimiento de la marca por parte del público pertinente (Sentencia de 6 de octubre del 2009, *Pago*, C-301/07, EU:C:2009:611, apdo. 20), grado que debe entenderse alcanzado cuando la conoce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca (Sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, C-375/97, EU:C:1999:408, apdo. 24). Y, para valorarlo, «el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla» (apdo. 25).

- 2.2. Constatada la existencia de una marca que goza de renombre, para que su titular pueda invocar la protección reforzada que le confiere la Ley de Marcas y el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea deben concurrir los siguientes requisitos:

- a) Establecimiento de un vínculo entre el signo del tercero y la marca: La marca y el signo usado por el tercero tienen que ser similares para el público pertinente. Pero no se exige que lo sean hasta el punto de que se genere un riesgo de confusión. Como ha declarado el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 23 de octubre del 2003, *Adidas-Salomon y Adidas Benelux*, C-408/01, EU:C:2003:582, apartado 31, «basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca».

Y en su Sentencia de 27 de noviembre del 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 54 y 60, el Tribunal de Justicia aclara que «cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior»; y concluye después que «el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo».

En consecuencia, esto significa que la protección de las marcas que gozan de renombre puede aplicarse, aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud que el exigido en el supuesto del riesgo de confusión (sentencias *Adidas-Salomon* y *Adidas Benelux*, C-408/01, EU:C:2003:582, apdos. 27, 29 y 31, e *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, apdos. 57, 58 y 66).

- b) El vínculo entre signos es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista infracción de la marca que goza de renombre. Es necesario, además, que el tercero obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o que se le cause un perjuicio a dicho carácter o renombre. Y a este respecto, ha declarado el Tribunal de Justicia que «el concepto de ‘ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca’ —también designado con los términos de *parasitismo* y de *free-riding*— no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre» (Sentencia de 18 de junio del 2009, *L’Oreal y otros*, C-487/07, EU:C:2009:378, apdo. 41).

3. La protección de la marca que goza de renombre en el caso afrontado por el Tribunal español de Marcas de la Unión Europea en su Sentencia núm. 366/2019

El Tribunal español de Marcas de la Unión Europea ha conocido recientemente de un litigio en materia de marcas farmacéuticas en el que aplica la tutela reforzada de las marcas que gozan de renombre. Así lo ha hecho en la Sentencia, que no es firme, núm. 366/2019 de 20 de marzo del 2019 (Roj: SAP A 762/2019 - ECLI: ES:APA:2019:762).

El litigio surge a raíz de la utilización por parte de una compañía del signo «excinaïl +» para distinguir productos destinados a tratar los hongos en las uñas, lo que provoca la demanda por infracción de la marca denominativa internacional «Excilor» y de la marca mixta de la Unión Europea «Excilor», registradas para productos farmacéuticos, en concreto para

distinguir productos para el tratamiento tópico de hongos en las uñas. Se da, además, la peculiaridad de que la parte demandada había sido con anterioridad distribuidora de los productos distinguidos con las marcas de la parte actora.

Ante estos hechos, el tribunal entiende que se cumplen todos los requisitos para aplicar la protección reforzada de las marcas. Ante todo, porque se trata de marcas que gozan de renombre, circunstancia que no se discute en el recurso de apelación. En la sentencia se habla de marcas notorias, pero ello obedece a que, por razones temporales, resulta de aplicación el Reglamento sobre la marca comunitaria (anterior al actual Reglamento sobre marcas de la Unión Europea), en el que en lugar del término *marca que goza de renombre* se utilizaba el de *marca notoriamente conocida en la Comunidad*.

Con esa premisa, el tribunal entiende que entre los signos en conflicto existe un grado de similitud alto y, por lo tanto, suficiente para que el público establezca entre ambos el vínculo necesario. Incide el tribunal, para poner de manifiesto la similitud de signos, en que «tratándose de productos específicamente dirigidos al tratamiento de los hongos de las uñas, la sustitución de “...LOR” por “...NAIL” presenta escasa relevancia pues poco añade al conjunto, en tanto *nail* significa ‘uña’ en inglés, lo que puede ser conocido por una parte significativa del público interesado. La partícula “+” final tampoco es elemento que elimine o reduzca la similitud, pues suele utilizarse en productos de farmacia y parafarmacia para sugerir un mayor efecto terapéutico o una fórmula mejorada».

De acuerdo con los parámetros sentados por el Tribunal de Justicia, se tiene en cuenta que el carácter distintivo del signo «excilor» es fuerte, como deriva de su posicionamiento en el mercado o de las importantes inversiones en publicidad, hasta el punto de que la demandada, cuando todavía tenía la distribución del producto, lo calificó de «éxito de ventas sin precedentes también en nuestro país».

En definitiva, a la vista de todas estas circunstancias, la posibilidad de que el público pertinente establezca un vínculo entre los signos también se califica de alta. Tan es así que el tribunal no excluye que el público interesado pudiera considerar que los productos marcados con los signos proceden de la misma empresa o de empresas que guardan entre sí cierta conexión y que el signado con el signo «excinail +» es un producto más desarrollado o avanzado respecto del identificado como «excilor», habida cuenta de que ambos se comercializan en farmacias o parafarmacias, sin necesidad de prescripción médica y, por tanto, sin asesoramiento farmacéutico.

Reconocida la existencia del vínculo, entiende el tribunal que «es claro el aprovechamiento de la notoriedad de las marcas EXCILOR de la actora y el perjuicio que les acarrea el signo EXCINAIL +». Destaca el tribunal la notoriedad de las marcas titularidad de la parte actora, su carácter distintivo, el alto grado de similitud entre los signos enfrentados, la identidad de los productos, el alto grado de riesgo de vínculo entre unos y otros, así como el esfuerzo inversor y

de publicidad efectuados para dotar a aquéllas de conocimiento generalizado en el público pertinente. En consecuencia, el tribunal entiende que «la demandada era plena conocedora de todos esos extremos, por haber distribuido el producto, por lo que, en lugar de comercializar un producto signado de modo distinto a[l] de la demandante, eligió la vía fácil, la parasitaria, de elegir una denominación cercana, evocadora del producto consolidado. Con ello, se aseguraba al menos un ahorro de costes, pues el producto “EXCILOR” se encontraba asentado en el mercado. Con esa conducta existe una explotación manifiesta de las marcas notorias y, en definitiva, se obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo y renombre. Al mismo tiempo, se les puede causar un perjuicio, tal y como se advirtiera en la sentencia de instancia».

Adicionalmente, en la sentencia ahora comentada, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea también declara la existencia de un acto de competencia desleal por confusión, de los tipificados en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, por entender que «la forma del producto EXCINAIL + toma muchos elementos de la forma de presentación del producto EXCILOR: tonalidad azul de la caja, similar tamaño, similar grafía de las marcas, similar color de las letras de las marcas, parecido texto, utilización de la marca infractora, etc.», generando así confusión en los destinatarios de los productos o, al menos, riesgo de asociación.