Las marcas tridimensionales en el sector farmacéutico

Se examina
la reciente Sentencia del Tribunal de Marcas
de la Unión Europea,
núm. 17/2025, de 27 de enero
(ECLI:ES:APA:2025:19).

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

1. Preliminar

El Derecho de marcas permite que las marcas estén constituidas por signos tridimensionales. Así lo hace el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea, cuando dispone —en su artículo 4— que «podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos», con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general

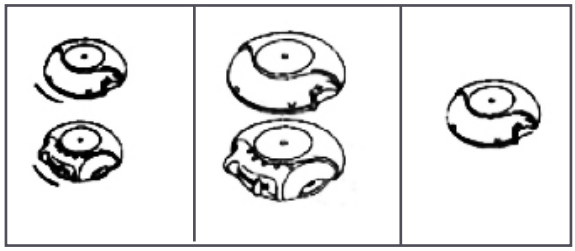
determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Y, partiendo de esta admisión de las formas de los productos o de sus embalajes como signo susceptible de ser protegido como marca, para gozar de tal tutela la forma tridimensional debe respetar las prohibiciones de registro que se fijan en el reglamento (art. 7): tanto las que afectan a cualquier tipo de signo (como la prohibición de registrar signos que carezcan de carácter distintivo o los que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio) como las prohibiciones específicas para las formas tridimensionales (que impiden registrar como marca de signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma de los productos necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que aporte un valor sustancial al producto). Y una regulación similar se encuentra en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; y, en consecuencia, en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La aplicación de todas estas disposiciones genera no pocas dificultades y controversias en la práctica y a ellas se suman las que se suscitan cuando el titular de la marca tridimensional protegida la hace valer frente a un tercero que emplea en el mercado una forma similar.

Pues bien, la figura de las marcas tridimensionales también es utilizada por los empresarios del sector farmacéutico, habiéndose dictado recientemente una interesante sentencia —la núm. 17/2025, de 27 de enero— por parte de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en la que se analizan los requisitos y el ámbito de protección de estas marcas al hilo de unas marcas tridimensionales de dispositivos inhaladores empleados para comercializar distintos medicamentos.

2. Antecedentes de hecho

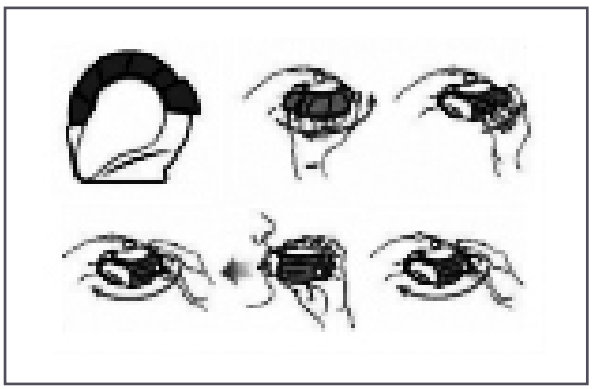
La sentencia objeto de análisis se refiere a tres marcas tridimensionales de la Unión, titularidad de Glaxo Group Limited, constituidas respectivamente por las siguientes formas:



Las dos primeras se han registrado para distinguir «aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, inhaladores, partes y piezas de todos los productos mencionados» y la tercera, para distinguir «inhaladores de polvo seco para el tratamiento del asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica».

La titular de las marcas, junto con otra sociedad del grupo, demanda a otra compañía farmacéutica que ha obtenido de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios una autorización de comercialización de un medicamento

consistente en unidosis de polvo para inhalación que se administra por medio de un inhalador con esta forma (según consta en el prospecto publicado por el Centro de Información de Medicamentos de la citada agencia):



La demandada, por su parte, no sólo niega que exista infracción de las marcas, sino que reconviene de nulidad, alegando que las marcas de la actora serían nulas por no tener carácter distintivo, por estar constituidas por una forma necesaria para obtener un resultado técnico, que da un valor sustancial al producto y es un signo habitual en el mercado, y también por haberse solicitado de mala fe.

La sentencia de primera instancia desestima la acción reconvencional de nulidad de las marcas y estima la acción de infracción. Presentado recurso de apelación, el Tribunal de Marcas de la Unión analiza, en primer lugar, si las marcas son válidas o si se han vulnerado las prohibiciones de registro y, con posterioridad, si las formas de la parte demandada entran en el ámbito de protección de las marcas de la actora y, en consecuencia, si procede estimar la acción de prohibición de realizar actos infractores.

3. La posición del tribunal en relación con los requisitos de validez de las marcas

Uno de los argumentos de la parte demandada para pretender la declaración de nulidad de las marcas de la actora era que las formas tridimensionales a las que se refieren las marcas carecerían de carácter distintivo porque no permiten al público identificar un medicamento como procedente de una empresa determinada y, por tanto, distinguirlo de los de otras empresas. Y ello sería debido, según la demandada reconviniente, a que el dispositivo se emplea en la práctica para distinguir diversos medicamentos, pues la titular de las marcas los usa en la comercialización de distintos fármacos, concediendo incluso licencias a terceros.

No obstante, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea desestima esta argumentación, poniendo de manifiesto que la forma de un medicamento que se consume por inhalación puede cumplir la función de indicar el origen empresarial y, por lo tanto, tener carácter distintivo. Es especialmente significativo el siguiente fragmento de la sentencia:

> Si de ordinario los medicamentos se identifican o por el nombre científico o sistémico o por su denominación común internacional en base al principio activo o por el nombre comercial o la marca de la empresa fabricante o comercializadora, también son susceptibles de ser identificados cuando la administración requiere de un dispositivo especial, por el propio dispositivo, lo que justifica que pueda constituir un imperativo de *marketing* la forma del mismo en tanto permita

La forma de un medicamento que se consume por inhalación puede tener carácter distintivo

> al consumidor atribuir al dispensador no sólo la función técnica de administración sino, también, la de identificar a partir de esa forma, el origen empresarial.
>
> De ello se desprende que en absoluto podemos excluir que el consumidor medio de este tipo de productos, que por la relevancia en la salud y calidad de vida que para el mismo tiene el medicamento que se contiene el dispositivo, pueda prestar especial atención al dispositivo a través del cual consume el producto necesario para su salud y, consecuentemente, que esté acostumbrado [a] distinguir el medicamento en función de la forma del dispositivo inhalador o, lo que es lo mismo, a que [la] forma del aparato administrador le informe inmediatamente la empresa y del producto determinado, en suma, que cumpla una indicación de origen.

Por ello, y dado que las marcas en cuestión se apartan significativamente de las normas y hábitos del sector de los inhaladores dispensadores de medicamentos consistentes en polvo seco para determinadas enfermedades pulmonares, se le reconoce carácter distintivo.

De igual modo, el Tribunal de Marcas de la Unión considera que no se ha infringido la prohibición de registrar formas necesarias para obtener un resultado técnico. Reconoce que la forma de las marcas tiene una concreta funcionalidad, pero que su forma no responde exclusiva o necesariamente a dicha funcionalidad. Y, aunque es cierto que la titular de las marcas fue titular previamente de patentes vinculadas a las marcas, la forma redondeada dada a los componentes del cuerpo o carcasa del dispositivo no sería —según el tribunal— necesaria funcionalmente para obtener el resultado patentado.

También rechaza el tribunal que las marcas sean nulas por aportar la forma un valor sustancial al producto, destacando que «la alegación relativa a que la forma aporta comodidad, agarre y seguridad en la acción de inhalación, debemos rechazarla, no tanto porque no pudieran ser tales características valorables en tanto confieren al producto también valores sustanciales [...], sino porque tales valores no resultan en absoluto de la representación de las marcas, además de que, tratándose de un producto sanitario, cabe presuponer aquéllas como inherentes a este producto al igual que al resto de [los] productos equivalentes del mercado».

Finalmente, la Audiencia Provincial de Alicante también niega que se haya infringido la prohibición de registro como marca de las formas que se han convertido en habituales en el mercado, afirmando que «en absoluto podemos aceptar que, al tiempo de la solicitud del registro, los signos fueran habituales en el comercio para designar los productos para los que se solicitó el registro, es decir, como inhaladores de polvo seco para el tratamiento del asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica». Y aprovecha para aclarar que un supuesto diferente, que en el caso no se ha planteado, sería aquel

en el que, con posterioridad al registro de las marcas tridimensionales, el dispositivo se hubiese convertido en forma habitual en el mercado de estos aparatos (lo que implicaría la caducidad de las marcas por vulgarización y no su nulidad).

4. El ámbito de protección de las marcas tridimensionales

El titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando *a*) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; *b*) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público, y *c*) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el correspondiente Estado miembro o en la Unión (según sea una marca nacional o de la Unión Europea) y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o el uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

La autorización de comercialización del medicamento es suficiente para que exista riesgo de infracción

Pues bien, desestimada la acción de nulidad de las marcas, la sentencia de primera instancia estimó la acción de infracción por considerar que, aunque los dispositivos en litigio no eran idénticos, las marcas tridimensionales de la actora son renombradas y las similitudes entre los signos son suficientes como para que los consumidores establezcan un vínculo con dichas marcas, generándose un aprovechamiento desleal del renombre y distintividad de las marcas de la actora.

En el recurso de apelación se cuestiona el renombre de las marcas, pero el Tribunal de Marcas de la Unión Europea confirma la apreciación de que las marcas tridimensionales de la actora gozan de renombre (es decir, son conocidas por una parte significativa del público destinatario de los productos a los que se aplica), pues «cuando se presenta la demanda, las marcas llevaban ya casi veinte años en el mercado, ocupando sin duda una posición consolidada en el mercado que le es propio en atención a la publicidad y promoción y demostrado que un amplio porcentaje del público asocia las marcas a un único origen comercial».

Asimismo, la recurrente también alega que no cabría estimar la acción de prohibir la infracción —porque no habría riesgo de futura infracción— sin que baste para ello la mera autorización de comercializar

el medicamento emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

No obstante, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea considera que, aunque la solicitud de la autorización no constituye un uso del signo en el tráfico económico, «no hay duda [de] que la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento implica tráfico económico pues, aunque no haya comercialización, las exigencias de disposición del producto y la publicitación propia de la autorización constituye acto infractor al igual que la fabricación y el almacenamiento del producto». Y, en consecuencia, «es razonable entender que, a falta de prueba en contrario, dadas las características de complejidad y coste económico que requiere una autorización de esta naturaleza, tal solicitud con la correlativa terminación del expediente de autorización es un indicativo de una voluntad de uso».

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

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