LA MARCA COMO INSTRUMENTO DE CREACIÓN DE VALOR PARA LA EMPRESA

LAS PECULIARIDADES DEL MEDICAMENTO

farmaindustria

LA MARCA COMO INSTRUMENTO DE CREACIÓN DE VALOR PARA LA EMPRESA

Las peculiaridades del medicamento

farmaindustria

Agradecemos la participación a todos los autores y todas aquellas personas que han contribuido a que esta publicación saliera adelante.

Publicado por: Farmaindustria
C/ Serrano 116. 28006 Madrid
Tel. 91 515 93 50
www.farmaindustria.es

Los artículos aquí publicados reflejan la opinión de sus autores, Farmaindustria no se responsabiliza necesariamente de los criterios expuestos en ellos.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los autores y bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático.

© 2008, by Farmaindustria, Antoni Esteve, Humberto Arnés, Manuel Lobato y otros.

ÍNDICE

Prólogo. *D. Antoni Esteve i Cruella* 8

Introducción. Importancia de la marca, su valoración y la cuantificación de los daños por infracción. *D. Juan Manuel Fernández* 9

1. **La oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos).** *D. Ignacio Medrano* 19

2. **La marca como activo empresarial** 29
   a. Función económica de las marcas. *D. Luis Berenguer* 30
   b. El valor económico de las marcas en la introducción de genéricos. *D. Eusebi Nomen* 37
   c. Funciones jurídicas de la marca. *D. Rafael García Valdecasas* 42

3. **La marca farmacéutica** 53
   a. Marcas farmacéuticas en Francia. *Dª. Isabelle Leroux* 54
   b. Valor de la marca farmacéutica. *D. Javier Altemir* 57
   c. Aspectos jurídicos de la marca farmacéutica. *D. Manuel Lobato* 68
   d. Marcas farmacéuticas y prescripción por principio activo. *D. Emili Esteve* 85

4. **Genéricos con marca.** *D. Fidel Porcuna y Dª. Teresa Mercadal* 95

5. **Conclusiones**. *D. Humberto Arnés* 99

Apéndice. Sentencias. *Dª. Allende Blanco, Dª. Marta Gutiérrez de Terán, D. Jorge García-Reyes y Dª. Beatriz Pellejero* 103
   a. Resoluciones y normativa en materia de marcas. EOI 105
   b. Sentencias del Tribunal Supremo 106
   c. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 130
   d. Resoluciones de la OAMI 132
   e. Conclusiones de la jurisprudencia 176

PRÓLOGO

D. Antoni Esteve i Cruella

Es una gran satisfacción comprobar que las iniciativas se traducen en realidades, y muestra de ello es esta publicación, que recopila variados enfoques relacionados con el signo distintivo posiblemente más apreciado por las empresas: la marca.

La marca encierra innumerables atributos que ayudan a cada consumidor a valorar un producto, y bien podemos señalar que la marca traduce sensaciones, expectativas y garantías, pero siempre con una percepción personal e intransferible.

Para la industria farmacéutica innovadora la marca tiene un valor incuestionable porque permite trasladar a la sociedad de forma inequívoca el resultado del esfuerzo de un sector intensivo en investigación, que tiene su culminación en un determinado medicamento.

La razón de ser de la industria farmacéutica son los medicamentos y éstos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y a hacer más llevadera su enfermedad. Son compañeros de viaje que permiten establecer una estrecha relación paciente-medicamento basada en la eficacia, pero también en la seguridad y en la calidad. Por esto es tan importante que esta relación, beneficiosa desde un punto de vista sanitario y estimulante desde un punto de vista empresarial, pueda mantenerse en el tiempo con plenas garantías.

Un paciente espera de un determinado medicamento la prevención, la curación o el alivio de una enfermedad. De igual manera, los profesionales sanitarios conocen y confían en las marcas farmacéuticas, en las de los medicamentos y también en las de los propios laboratorios farmacéuticos, porque durante muchos años tanto productos como empresas se han ido ganando la confianza de médicos y farmacéuticos en sus respectivas áreas de conocimiento.

Sin duda, la marca supone compromiso y este compromiso es el que adquiere la industria farmacéutica cuando comercializa medicamentos. La continuidad en la comercialización del producto, los conocimientos sobre el medicamento en cuestión o la posibilidad de seguir investigándolo y desarrollando en nuevas aplicaciones para beneficio de determinados grupos de pacientes, son atributos que se vinculan con facilidad a la marca.

Por ello, si la marca es importante en muchos ámbitos, en el sector de los medicamentos lo es mucho más, porque es un referente para el médico, que la emplea en la prescripción; para el farmacéutico, que la identifica en la dispensación; y para el paciente, que la reconoce cuando se administra el medicamento. En otras palabras, la marca es beneficiosa para todos.

Para terminar, sólo me resta desear que este libro resulte de interés para el lector y constituya un apoyo más en afianzar el valor que tiene, y que todos debemos dar, a la marca farmacéutica.

Antoni Esteve i Cruella
Presidente de Farmaindustria

INTRODUCCIÓN

Importancia de la marca, su valoración y la cuantificación de los daños por infracción.

D. Juan Manuel Fernández López

IMPORTANCIA DE LA MARCA, SU VALORACIÓN Y LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS POR INFRACCIÓN

D. Juan Manuel Fernández López
Magistrado del Consejo General del Poder Judicial

1. IMPORTANCIA DE LA MARCA

La importancia de los signos distintivos de la propiedad industrial, en especial las marcas, es hoy algo incuestionable y todos coinciden en su relevancia en un mercado cada vez más globalizado. En efecto, sirviendo las marcas para distinguir en el mercado los productos y servicios de su titular de los de sus competidores, resulta trascendente para las empresas el que aquellos puedan ser conocidos y distinguidos por sus clientes y por los consumidores finales que, en definitiva, son quienes impulsan la demanda en sus diferentes mercados. Una empresa decidida a invertir en productos de gran calidad que, por lo general, son los que resultan más atractivos para su imitación o falsificación por competidores desleales, estará especialmente interesada en la defensa de sus marcas. Esta se la va a proporcionar diversa legislación en los distintos mercados. Así, en la Unión Europea el Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria posibilita que, con un solo registro, se extienda la protección de la marca a todo el territorio del mercado común europeo. Además, las legislaciones internas de todos los Estados miembros de la UE también protegerán los registros de marcas y su exclusividad de uso dentro de sus respectivos territorios. En otros ámbitos supranacionales, destaca el convenio que crea la Organización Mundial de Comercio, cuyo anexo TRIPS se ocupa de la protección de los derechos de propiedad intelectual, en el concepto anglosajón de tal denominación, en la que se engloban tanto lo que nosotros conocemos como derechos de propiedad industrial como los derechos de autor.

Detrás de una marca hay una inversión empresarial que normalmente será mayor si la marca alcanza la categoría de notoria o aún más la de renombrada. Estos activos de la empresa, aunque inmateriales, y que pudieran en principio parecer menos relevantes que los inmovilizados materiales, en frecuentes casos superan el valor de éstos y llegan incluso a convertirse en el elemento de mayor valor de la misma. Esta filosofía se recoge en la célebre frase de John Stuart, expresidente de la Quaker Oats: si la empresa fuera dividida, les daría los solares, equipos y plantas y demás inmuebles y me quedaría con las marcas registradas, en la seguridad de que me iría mejor que a ellos. En términos similares también se pronunció Lea Iaccoca, presidente de la fabricante de automóviles Chrysler, que se hizo famoso por volver la cuenta de explotación de dicha empresa a números negros. También en la anécdota que se atribuye a uno de los presidentes de Coca-Cola quien, al preguntarle si en el supuesto de tener que soportar una catástrofe preferiría que le hundiesen todas las fábricas de su firma en un solo día o que le expropiaran la marca, contestó que sin duda alguna lo primero, pues en tal caso en quince días podría volver a fabricar en los principales países del mundo y al cabo de tres meses tendría ya presencia en casi todos, mientras que si le expropiaran las marcas tendría que solicitar la declaración de quiebra de su empresa al día siguiente.

Principal activo de las grandes empresas, o al menos uno de los más importantes, es en todo caso evidente el valor relevante de las marcas y como este puede, y debe, en todo caso, cuantificarse.

2. INEXISTENTE O INADECUADA VALORACIÓN DE LAS MARCAS EN LOS BALANCES DE LAS EMPRESAS

Pese al acuerdo casi unánime sobre el importante valor de las marcas, se comprueba que en los balances de las principales empresas europeas no aparecen éstas reflejadas entre sus activos o, si están valoradas, es deficitariamente. Por el contrario, las grandes empresas norteamericanas establecen entre sus principales partidas del activo sus marcas, además de otros activos inmateriales, y las mismas están sometidas a unos estrictos y complejos sistemas constantes de evaluación que determinan su mayor o inferior valor en cada momento.

En Europa, pese a coincidir la inmensa mayoría en la importancia de las marcas y su valor intrínseco, y por tanto cuantificable, el problema surge a la hora de escoger un método para su valoración adecuada, siendo además todos ellos de bastante reciente formulación.

Además, con el empleo de un método o de otro se obtienen valores distintos, lo que crea confusión e incertidumbre sobre cuál debiera emplearse. Parece que, en todo caso, deberá escogerse un único método y ser el que se emplee en todos los supuestos, si es que verdaderamente se quiere perseguir la obtención de una valoración real y uniforme, huyendo de operaciones de maquillaje o ingeniería contable que prepararan a la empresa para su venta.

2.1. Métodos de valoración. Sus dificultades

Los principales métodos que se ocupan de la valoración de las marcas son, en primer lugar, los contables, que suelen valorarlas utilizando el precio de adquisición que incluye el importe pagado al vendedor mas los gastos incurridos en este proceso; el precio basado en el coste de producción, en el supuesto de las marcas creadas internamente en la empresa, que entraña la dificultad de determinar los costes empleados directamente en ellas; el precio o valor venal, que es el que se estima que estaría dispuesto a pagar un potencial adquirente, calculado en función de las condiciones actuales de la marca y los usos futuros.

Otro método de valoración es el financiero de descuentos de flujos de caja. Se parte de estimar que para el cálculo del valor económico-financiero de un activo hay que estimar los flujos de caja que este pueda producir en el tiempo y el grado de probabilidad de que estos flujos sean seguros. Desde esta perspectiva del cálculo del valor económico-financiero de las marcas se combinan las estimaciones de los flujos de caja derivados de la marca con las valoraciones de sus fortalezas y debilidades, en las que cuentan de forma especial el prestigio y reputación de la marca valorada.

También se utiliza el llamado método bursátil, en el que se parte del valor de mercado bursátil de la empresa, dividiéndolo entre activos tangibles e intangibles. La diferencia entre el valor bursátil de la empresa y el valor de los activos tangibles proporciona el de los activos intangibles. Determinado así el valor de los intangibles, se dividen éstos en categorías: valor de la marca y valor de otros factores no asociados a la marca (así, patentes, I+D y factores del mercado que permiten una competencia imperfecta, por ejemplo, existencia de barreras de entrada). La principal limitación de este método es que sólo puede aplicarse a empresas que cotizan en bolsa.

Finalmente citaremos el conocido como método de Consor Inc. Se centra en el valor de adquisición, venta o licencia de marcas en el mercado, partiendo del análisis comparativo de estos acuerdos realizados en el mercado respecto de marcas.

Los llamados métodos contables, evidentemente, no resultan adecuados para la consideración de las marcas en el activo de las empresas. Sólo en el supuesto en que la marca se adquiera de un tercero servirá para llevarla al activo por el valor de compra, pero incluso en este caso la valoración responderá a la realidad en el ejercicio en que se lleve a cabo la adquisición de la marca, ya que en los posteriores, los métodos contables de amortización van en contra de la realidad. Esto es porque la marca no se amortiza ni puede reflejarse su valor por un precio estático o cada vez menor sino que, por el contrario, como elemento dinamizador de la empresa y del mercado, la presencia de esta en cada vez más mercados en los que distingue sus productos de los de los competidores, la harán más conocida, mejor considerada y, en definitiva, más valorada. De ahí que las legislaciones más modernas tengan especial consideración para la marca renombrada y para la marca notoria, entre los que se encuentra el legislador español de 2001, ya que en la segunda ley de marcas española, superando la protección incompleta que establecía la anterior Ley de 1988, se viene a definir y considerar a ambas: marca notoria como aquella que conoce el sector de público a que se refieren los productos que distingue, y la marca renombrada como aquella que es conocida por todo el público en general, por lo que a la hora de su protección se quiebra el principio de especialidad para extenderse a cualquier género de productos, servicios o actividades.

2.2. Las normas internacionales de contabilidad. Su adopción por la Unión Europea

Las normas internacionales de contabilidad —NIC— tratan de proporcionar una imagen final de la situación financiera y de los resultados de las empresas. De origen anglosajón, responden a una sistemática compleja y que resulta ajena a la mayoría de los Estados miembros de la UE. Por ello no extraña la lenta marcha de las medidas llevadas a cabo para su adopción, al menos por las empresas que cotizan en bolsa en cada uno de los Estados. En efecto, desde la Comunicación de la Comisión, de 13 de junio de 2000, por la que se proponía que a partir de 2005 todas las empresas que cotizan en bolsa estuvieran obligadas a elaborar cuentas consideradas de conformidad con las NIC, ha pasado mucho tiempo y aún en la actualidad pocos las han adoptado y se ha comprobado que las dificultades son muchas, no habiéndose además llegado al convencimiento de si con la adopción de aquellas se va a lograr mayor transparencia.

Aunque el Reglamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, entró de inmediato en vigor las dificultades encontradas han sido muchas, lo que ha supuesto constantes modificaciones de los instrumentos que lo desarrollan.

Por otro lado, la Directiva 2003/51 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, modifica cuatro directivas anteriores sobre cuentas anuales y cuentas consolidadas con el objeto de armonizar las normas contables que se apliquen a las sociedades y otros organismos no sometidos al Reglamento 1606/2002, posibilitándolo a través de la aplicación de las NIC.

Las NIC obligan a valorar todos los intangibles, entre ellos las marcas, si bien el método de valoración que obligaba al uso del método de adquisición pese a considerar ahora la vida eco-

nómica de cada intangible lo que evidentemente parece muy relativo pues, en definitiva, el valor más objetivo sería el del mercado.

Por lo que respecta a nuestro país, la reciente Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Como se deduce de su propia denominación, se ocupa de la reforma contable, integrada en la legislación mercantil, por lo que conlleva reformas en el Código de Comercio y leyes de sociedades mercantiles a fin de incorporar las NIC a que obliga la antes citada normativa europea. Esta ley tendrá su reflejo y desarrollo en el nuevo Plan General de Contabilidad, que en la actualidad se está tramitando y donde se señalarán, sin duda, normas para la valoración de los intangibles.

3. INFRACCIÓN DE LA MARCA Y VALORACIÓN DE LOS DAÑOS

La infracción de los derechos del titular de la marca a su uso pacífico va a comportar graves perjuicios. Un producto semejante puesto en el mercado con una marca falsa va a producir unos beneficios obtenidos ilícitamente al autor de la infracción. Pero también, consecuentemente, se va a derivar un lucro cesante para el titular legítimo de la marca violada. En muchos casos la infracción acarreará un desprestigio de la marca legítima si los consumidores adquirieron el producto distinguido por la marca falsa creyéndola verdadera y éste es de peor calidad o de características o utilidades inferiores.

Consciente de las graves consecuencias que se derivan de la infracción del derecho a la marca para su legítimo titular, se refuerza en la Ley de Marcas de 2001 el sistema de medidas cautelares, posibilitando su obtención en un periodo razonable de tiempo e incluso estando habilitada el que las medidas se adapten de forma inmediata, aunque no resulta por lo general esta última forma el sistema más conveniente, pues los principios de contradicción y defensión obligan a oír en principio a aquel contra el que han sido pedidas las medidas, por lo que solo se prescindirá de oírle en supuestos de evidente infracción y grave peligro inmediato para quien las pide.

Pero el procedimiento culminará en todo caso con la sentencia, que de estimar la demanda deberá declarar la infracción en los términos pedidos conforme a las posibilitaciones que otorga la Ley y también deberá atenderse la petición que por lo general también se contendrá en el suplico de la demanda de que se indemnicen los daños sufridos.

3.1. Valoración de las ganancias dejadas de obtener

El art. 43 de la Ley de Marcas establece al respecto que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener, pudiendo estas fijarse a elección del perjudicado con arreglo a uno de los siguientes criterios:

a) Beneficios que el titular hubiera obtenido de la explotación de la marca, si no hubiese sido violado su derecho.
b) Beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación de la marca ajena.

c) Precio que el infractor hubiese tenido que pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiese posibilitado la explotación de la marca conforme a derecho.

Es bueno recordar que el art. 219.1 LEC exige, en el caso de que se reclamen daños y perjuicios, su cuantificación en la demanda, sin que pueda determinarse ésta en ejecución de sentencia. Así, la sentencia de condena, conforme señala el párrafo 2 del mismo precepto, deberá establecer el importe exacto o, todo lo más, fijará con claridad las bases para su liquidación, que deberá limitarse a simples operaciones aritméticas en la ejecución.

Trataremos seguidamente de hacer una aproximación a la valoración de los daños y perjuicios que pese a las posibilitaciones que da el legislador no es en la práctica tarea fácil. Comenzando por los métodos de valoración de las hipotéticas ganancias que el titular hubiera obtenido, de no existir violación de su marca, debe señalarse que tal valoración es solo aproximativa ya que no pueda nada más que establecerse el cálculo partiendo de una evolución previsiblemente normal del mercado partiendo de cifras de ventas anteriores. No podrán tenerse en cuenta situaciones reales del mercado, con mejor o peor evolución de lo previsible por acontecimientos excepcionales que tal vez se hubiesen producido. En definitiva diversos métodos económicos y de marketing nos darán la pauta para su cuantificación.

Por lo que respecta al calculo a través de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho de marca ajeno, únicamente decir que ello solo resultará adecuado en el supuesto de que lleve una contabilidad ordenada que permita establecer las cifras de ventas de los posibles diversos productos que pone en el mercado. Además, a nuestro juicio, deberán de concretarse los beneficios a los que contablemente se consideran como beneficios brutos sin descontar ninguna amortización de la hipotética inversión que hubiese realizado para fabricar y/o comercializar el producto infractor.

Finalmente en cuanto a la determinación del precio de la licencia que hubiese pagado al titular de la marca para una puesta en el mercado legítima del producto marcado, se debería tener en cuenta el mercado geográfico en el que se produjo la infracción pues de no tener una reducida localización, la licencia legal, conllevaría la abstención del licenciante a coexistir con el licenciatario en el mercado siendo en tal supuesto superior el precio de la licencia a aquella que pudiera haberse concedido para una concreta área geográfica.

En todo caso por cualquiera de estos métodos, que deberá escogerse atendiendo a las específicas circunstancias, podrá calcularse con bastante aproximación el denominado lucro cesante.

3.2. Valoración del daño emergente

Centrémonos finalmente en hacer unas consideraciones sobre la valoración del daño emergente, lo que nos parece aun más complicado.

Si como se examinaba antes, resulta de suma complejidad valorar una marca, más difícil será aun el cuantificar el daño que se le puede infringir como consecuencia de la infracción al derecho de exclusiva que la misma comporta.

Se ha derivado la culpa en demasiadas ocasiones a los jueces, achacándoles falta de sensibilidad a la hora de determinar los daños y perjuicios en supuestos de infracción del derecho de marcas. Se olvida que el juez ha de aplicar la ley vigente en cada momento y que, en el ámbito del derecho privado, es uno de sus principios rectores que el que afirma ha de probar, o lo que es lo mismo, quien reclama unos daños y perjuicios ha de probar no solo el que se hayan producido sino también su cuantificación.

Hasta 1986 y 1988, en que se publican las leyes de patentes y marcas, respectivamente, nuestro Derecho de la Propiedad Industrial estaba regulado por una legislación obsoleta contenida en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y la Ley penal de 1902. Nuestro legislador reacciona, aunque tardíamente, pero no debido a sensibilidad alguna, ni siquiera a demanda social. Si aquellas leyes se producen como tantas otras mercantiles (Ley de Defensa de la Competencia, de Competencia Desleal, General del Publicidad, de Sociedades Anónimas, etcétera) se debió a las obligaciones que comportaba nuestra incorporación a la Comunidad Europea y no a ningún tipo de sensibilidad o demanda, con la única excepción de los tímidas venidas de parte de la industria en relación con una adecuada protección de las creaciones industriales y de los signos distintivos.

Uno de los principales fallos de la Ley de Marcas de 1988 era precisamente la consideración inadecuada que hacía de las marcas renombradas y notorias y de los criterios para la indemnización de los daños, cuestiones ambas que no se corrigen hasta la ley vigente de 2001. En consecuencia, los jueces hasta muy recientemente tenían que aplicar la anterior ley, con las luces y sombras que comportaba y con las pruebas, que respecto a los daños, le aportaba la parte que los reclamaba.

Más generosa y acorde con la realidad, la ley vigente establece una regulación, a mi juicio más adecuada, aunque no a todos convenza, de aquellas marcas que han alcanzado mayor universalidad, con carácter general o circunscrita al sector de productos que distinguen, y una disciplina más precisa y acorde con las dificultades de su concreción, de los daños y perjuicios. Así, la fijación mínima como indemnización del 1% de la cifra de negocios sin necesidad de prueba.

Pero volviendo a la valoración del daño emergente causado por la infracción, debe reiterarse la dificultad de su valoración, porque la marca es algo dinámico que incorpora a su función distintiva el prestigio y la calidad de los productos y servicios que distingue y cómo los perciben aquellos a los que van destinados. Si alguien resulta ser el responsable del incendio que ha producido, por ejemplo, la destrucción de un automóvil la cuantificación del daño resulta fácilmente valorable; será el coste de reposición por otro igual y, caso de haberse dejado de fabricar, el de otro semejante. Pero en el caso de la marca, como activo inmaterial, dinámico, no tiene coste exacto de reposición. Incluso en algunos supuestos no será posible o se tardará mucho en volverla a su valor en el momento de producirse la infracción. Recuerdo que, hace ya muchos años, la primera agua de mesa que empezó a introducirse en los restaurantes y después en los hogares como de consumo habitual (antes las aguas minerales solo se vendían en las farmacias y para uso de enfermos o personas delicadas de salud) se vio atacada por la publicación en una revista de consumidores, que tuvo alta repercusión en los demás medios de comunicación social, de un análisis que detectó gérmenes. La empresa, al año aproximadamente, hubo de presentar suspensión de pagos y al final desapareció la marca del mercado. En el supuesto de

ser incierto el análisis publicado, difícilmente hubiese recuperado la cuota de mercado que antes tenia, por muchas campañas de publicidad que hubiesen comunicado la falsedad de la imputación.

La marca es un bien muy sensible a todo cuanto acontezca en el mercado, por ello, en los países en que se cuantifica el valor de los intangibles, las marcas se vuelven a valorar cada cierto tiempo, y por ello también, que se incorpore el nuevo concepto de dilución de la marca.

La dilución de marca, desde la perspectiva económico-financiera, se define como la pérdida de la capacidad de una marca renombrada de identificar o distinguir productos o servicios, a pesar de la existencia o no de competencia directa, o la posibilidad de confusión, error o engaño. Es decir, puede existir infracción o no de la marca para que exista dilución ya que ello no exige que se presente colusión, error o engaño en relación con la fuente o titularidad de la marca, como se requiere en caso de la infracción. Los métodos económicos y de marketing para la comprobación y posible valoración son complejos. Aquí solo queremos llamar la atención sobre la necesidad de tener en cuenta también la dilución a la hora de valorar los daños a la marca.

En definitiva, aunque mucho se ha avanzado en la consideración del valor de la marca y de la necesidad de cuantificar el daño en caso de infracción al derecho de la marca, las dificultades no pueden obviarse a la hora de escoger el método más adecuado, y que al final pueda adoptarse uno universalmente aceptado.

4. ESPECIAL SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Las empresas farmacéuticas hacen, por lo general, cuantiosas inversiones en I+D para, después de largos periodos de investigación, obtener un producto químico eficaz para curar determinadas enfermedades o paliar sus efectos en el organismo humano. No todos los proyectos de investigación culminan con éxito ni éste por lo general se alcanza de forma rápida, sino que del esfuerzo prolongado de investigadores y empresarios que apuestan por la investigación, se obtiene algunas veces el producto farmacéutico con cualidades terapéuticas, y que tras sortear un complejo sistema de autorizaciones, se pueda al fin considerar en el mercado.

El principal activo de estas empresas son las patentes, que protegen sus invenciones y que les permiten su explotación exclusiva por el plazo que marquen las respectivas leyes, veinte o treinta años normalmente.

Pero además, como el resto de productos, se van a distinguir mediante una marca de los de sus competidores. Así, durante la vida de las patentes, pacientes a los que sana o mejora su salud el medicamento, lo van a conocer generalmente por la marca y no por su formulación química, habitualmente compleja, ni por el principio activo.

Para tratar de curar una determinada enfermedad nos encontramos en el mercado, por lo general, con más de un producto farmacéutico que no son bioequivalentes pero que sus distintos componentes tienden a lo mismo: a curar una enfermedad, a paliar un dolor. Al médico es a quien corresponde escoger para cada paciente el fármaco más adecuado a su enfermedad, el más compatible con su organismo, con posibles alergias o con los efectos secundarios. Así se

determina el medicamento más adecuado para cada paciente, incluso a veces, después de cambiar la primera medicación prescrita. El paciente que identifica normalmente el medicamento por la marca recurre a él cuando vuelve a padecer una misma enfermedad. En el supuesto de enfermos crónicos, estarán más habituados al medicamento que demanden por su marca.

Al terminar el tiempo de vida de la patente, el producto patentado pasa al dominio público. Es entonces cuando algunas administraciones, entre ellas la española, permiten que se fabriquen medicamentos genéricos que son bioequivalentes con el que estuvo protegido por la patente. Se trata con ello de abaratar la factura de la Seguridad Social, que es la que paga la mayoría de los medicamentos que precisan los ciudadanos. Se piensa que durante la vida de la patente la exclusividad que ésta proporciona al laboratorio titular de la misma en la comercialización del producto patentado le ha compensado de la inversión en I+D y que, al fin de la patente, se podrá comercializar el mismo producto bioequivalente a inferior precio, con el consiguiente ahorro para el erario público. Sin entrar aquí a polemizar si el ahorro es verdaderamente considerable o poco significativo, sí queremos resaltar alguna cuestión que al menos parece reglada inadecuadamente.

Me refiero a la norma que obliga al médico a recetar el producto genérico, y al farmacéutico a despachar el de menor precio e incluso a precio equivalente con el producto originario que sigue distinguiéndose por su marca, a tener que dispensar el genérico en detrimento del medicamento original del mismo precio, castigando incomprensiblemente al primero que apareció en el mercado como consecuencia de un proceso de investigación que conlleva la consiguiente inversión, frente a quien se limita a fabricar con una fórmula que ya es de dominio público y con el mismo precio que el otro. Tan injustificadas y discriminatorias normas se encuentran en los arts. 85 y 93.4.b) de la Ley 29/2006, de 26 de julio de 2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Nuestro legislador con esta normativa no solo causa agravio al medicamento originario innovador sino que también prescinde de cualquier consideración para el consumidor —el enfermo— que, acostumbrado a una marca con la que distingue el medicamento que habitualmente ha de tomar, con unas características propias en su presentación (en cápsulas, tabletas, etcétera), se encuentra con que ahora ha de conformarse con otro para él distinto. Situación tan injusta e irracional demanda su inmediata corrección.

Para concluir, solamente indicar que en el mercado en el que conviven productos genéricos con el originario innovador se han de respetar los derechos de marca de este último y las normas de una competencia leal. Así, la presentación de los genéricos en cuanto a sus envases no puede introducir ningún elemento que imite o evoque a los del envase del producto originario, cree confusión respecto del mismo o suponga un aprovechamiento de la reputación ajena. La propia Ley de Marcas, y la de Competencia Desleal de 1991, protegen los legítimos intereses de la marca y persiguen posibles prácticas desleales.

1.

LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

A. Balance de sus primeros diez años prestando servicios a las empresas y sus perspectivas de futuro.

D. Ignacio de Medrano Caballero

SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD DE LA OAMI DURANTE LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS

D. Ignacio de Medrano Caballero[1]
Director adjunto del departamento de asuntos generales y relaciones exteriores OAMI[1]

Desde su inauguración en 1994[2], la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)[3], ha logrado afrontar los diferentes retos que supone la creación de un organismo nuevo con competencias en materia de registro de derechos de propiedad industrial a escala supranacional. En efecto, la OAMI, en su calidad de agencia comunitaria competente para el registro de marcas, dibujos y modelos comunitarios, se ha convertido en una organización que teniendo como referente las necesidades de los usuarios de los sistemas que gestiona, ambiciona a prestar un servicio público de alta calidad, capaz de satisfacer las exigencias de los diferentes operadores en un mercado dinámico en continua evolución.

En este orden de cosas, en primer lugar, la OAMI ha logrado poner en funcionamiento y gestionar un sistema de marcas supranacional de naturaleza comunitaria que, cuando vio la luz el 1 de abril de 1996, cubría el territorio de quince Estados miembros y, a causa de las ampliaciones de la Unión Europea llevadas a cabo en 2005 y 2007, actualmente otorga una protección unitaria en los 27 países miembros de la Unión Europea.

En segundo lugar, la OAMI ha sido capaz de asumir el reto que supuso hacerse cargo de las nuevas competencias conferidas por el legislador comunitario, a saber:

- La gestión del sistema de Dibujos y Modelos Comunitarios a partir de 2003.
- La adhesión en 2004 de la CE al Protocolo de Madrid sobre el registro internacional de marcas[4].

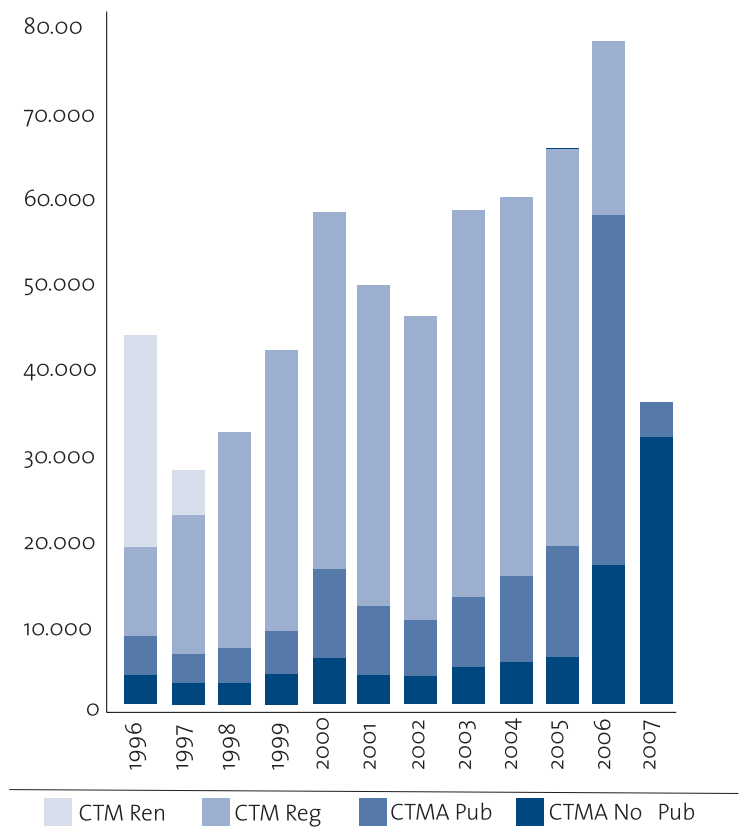
En tercer lugar, a la luz de los datos al respecto ofrecidos, es posible afirmar que los sistemas de la marca comunitaria y de dibujos y modelos comunitarios están plenamente consolidados en opinión de los usuarios:

- 590.000 solicitudes de marcas comunitarias desde 1996 con un promedio de 59.000/año;
- 67.000 solicitudes de dibujos y modelos comunitarios desde 2003, con un promedio de 16.000/año.

En este sentido, las estadísticas oficiales[5] de la OAMI en junio de 2007 muestran un continuo crecimiento sostenido en el número de solicitudes de marca con un ligero retroceso entre los años 2000 y 2003:

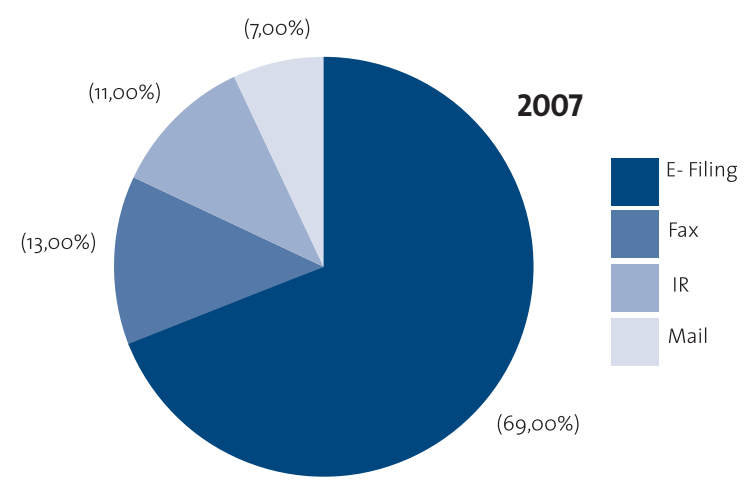
1 Las opiniones expresadas en el presente artículo no vinculan en modo alguno a la agencia comunitaria a la que pertenece su autor.
2 La Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) fue instituida por el artículo 2 del reglamento nº 40/94 de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO CE nº L 11 de 14 de enero de 11194, pág. 1).
3 En lo sucesivo, la OAMI.
4 La Comunidad Europea se ha adherido al Acta de Ginebra el 24 septiembre 2007, por lo que ofrecerá desde el 1 de enero de 2008 iguales posibilidades en relación con el registro internacional de dibujos y modelos.
5 Todos los datos contenidos en el presente trabajo están disponibles en la página web de la OAMI (www.oami.europa.eu).

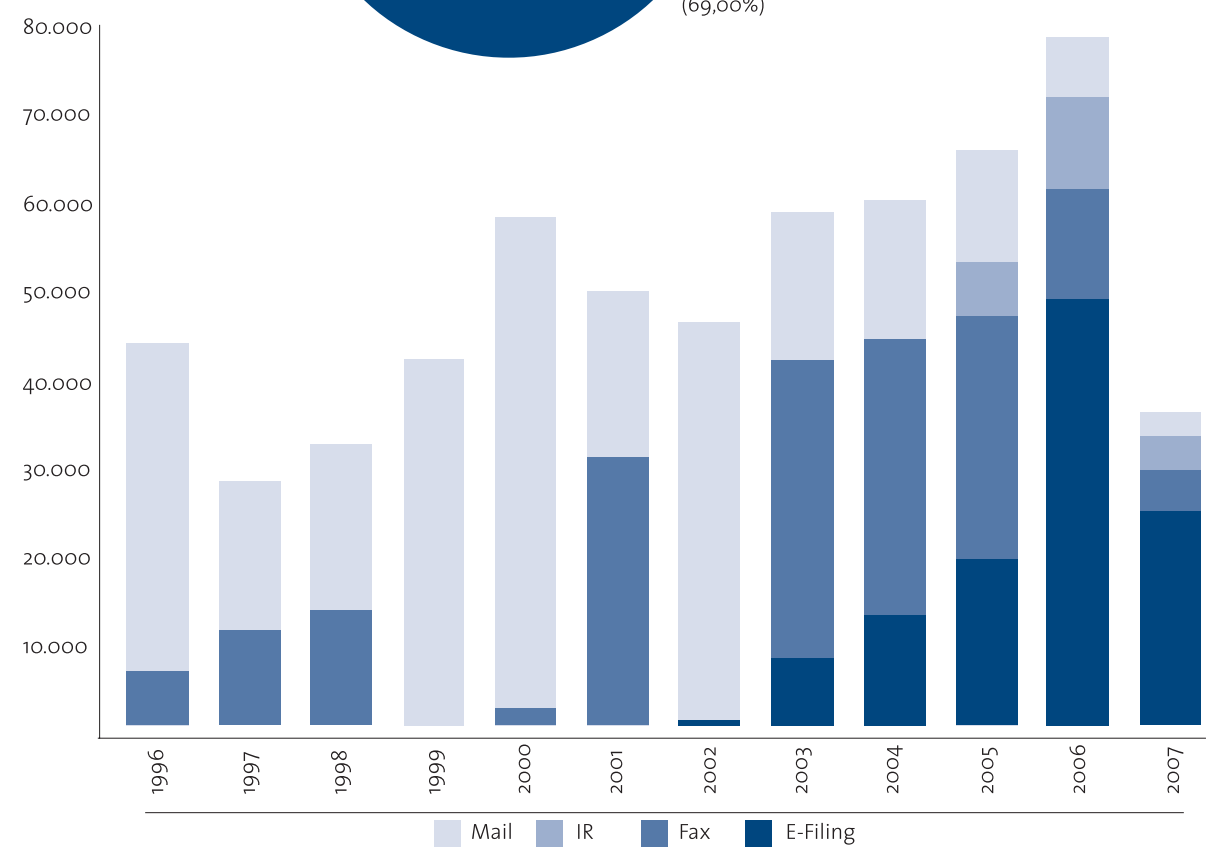
	SOLICITUDES (1)	PUBLICADAS (2)	% (2)/(1)	REGISTRADAS (3)	% (3)/(2)	RENOVADAS (4)	% (4)/(3)
1996	43.146	39.712	92	35.468	89	25.224	71
1997	27.280	24.838	91	21.574	87	5.212	24
1998	31.633	29.000	92	25.168	87		
1999	41.296	38.044	92	32.820	86		
2000	57.384	52.092	91	41.794	80		
2001	48.911	45.625	93	37.587	82		
2002	45.234	42.002	93	35.644	85		
2003	57.701	53.563	93	45.328	85		
2004	58.981	54.157	92	44.106	81		
2005	64.800	59.291	91	46.559	79		
2006	77.464	61.391	79	20.287	33		
2007	35.158	3.785	11				
+	**588.988**	**503.500**	**85**	**386.335**	**77**	**30.436**	**8**



Si analizamos los medios utilizados por los usuarios para remitir dichas solicitudes, se puede constatar una evolución evidente desde los inicios, en que el correo y posteriormente el fax eran los sistemas más habituales, hasta 2006, en que el sistema electrónico de solicitudes se convirtió en el medio preferido por los usuarios para inscribir marcas comunitarias.

	CTMAs	+
1996	**43.146**	43.146
1997	**27.280**	70.426
1998	**31.633**	102.059
1999	**41.296**	143.355
2000	**57.384**	200.739
2001	**48.911**	249.650
2002	**45.234**	294.884
2003	**57.701**	352.585
2004	**58.981**	411.566
2005	**64.800**	476.366
2006	**77.464**	553.830
2007	**35.158**	588.988

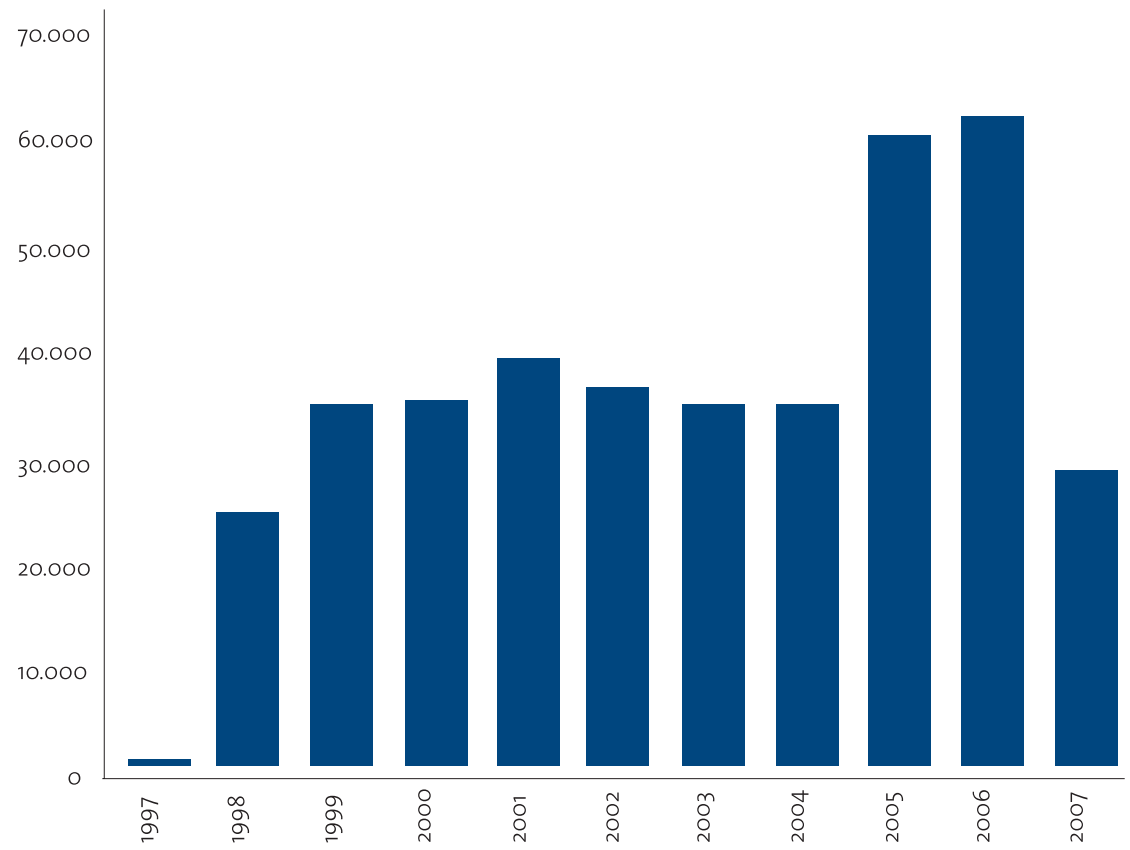




Otro dato relevante es que más de 200.000 empresas de todo el mundo han utilizado hasta la fecha el sistema de marcas comunitarias. En cuanto al origen geográfico de dichas empresas, en el ranking de países que más solicitan marcas comunitarias, el primero es Estados Unidos con el 23%, de las solicitudes; seguido de Alemania, con el 17, 20%; Gran Bretaña, con 12,6%; España, con el 8,2%; e Italia, con el 8%. Respecto a la división entre empresas radicadas en la Unión Europea y empresas extracomunitarias, el porcentaje de solicitudes de marcas comunitarias es del 64% de empresas domiciliadas en la Unión Europea y 36% de fuera de la Unión.

Respecto a las marcas comunitarias registradas, las estadísticas son las siguientes:

	CTMS	+
1997	**576**	576
1998	**24.247**	24.823
1999	**34.261**	59.084
2000	**34.760**	93.844
2001	**38.533**	132.377
2002	**35.885**	168.262
2003	**34.307**	202.569
2004	**34.440**	237.009
2005	**59.747**	296.756
2006	**61.496**	358.252
2007	**28.083**	386.335



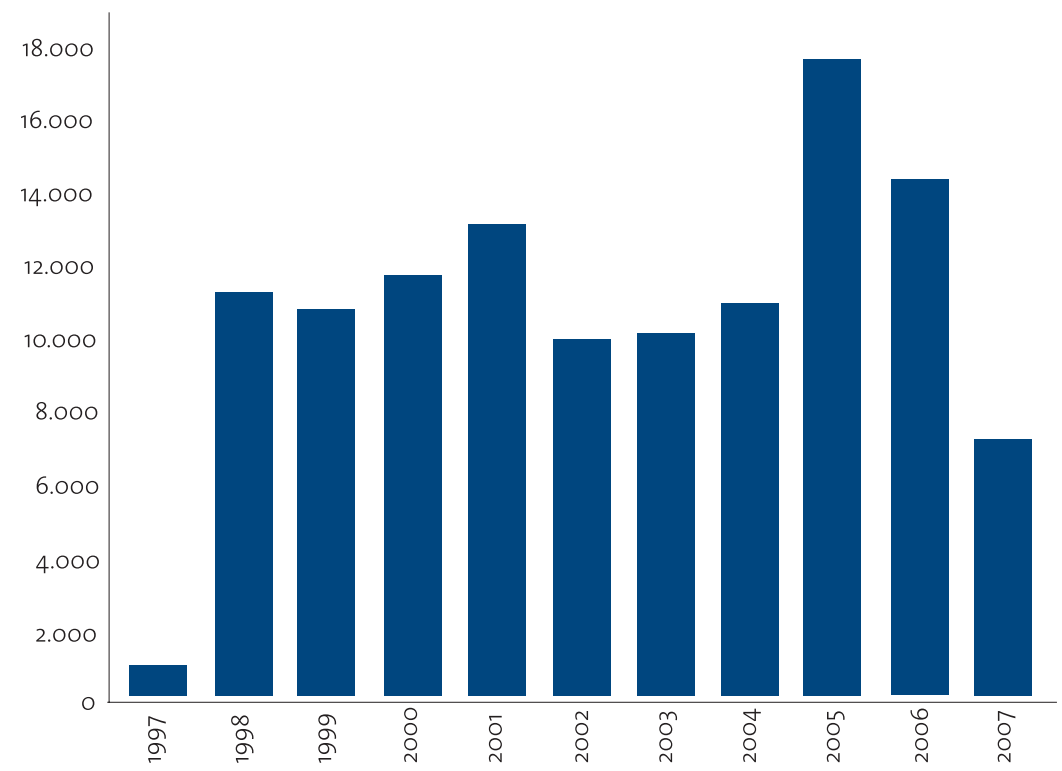
Si desglosamos los datos de solicitudes de marcas comunitarias por clases, se constata que la clase 5 del Nomenclátor Internacional de la clasificación de Niza, a saber los productos farmacéuticos, constituyen el 3,54% de las solicitudes; es decir, es la octava clase de productos y servicios más requerida por los usuarios. En definitiva, estamos en condiciones de afirmar que la industria farmacéutica ha apostado por la marca comunitaria, como titulo de propiedad industrial mediante el cual identificar medicamentos en el territorio la Unión Europea.

Top 25 Clasi_cación de Niza

	Clase	1996-2006 Solicitudes	% Mundo		Clase	2007 Solicitudes	% Mundo		Clase	Total	% Mundo
1	09	159.244	10,85	1	09	9.055	9,17	1	09	168.299	10,75
2	42	113.606	7,74	2	35	8.222	8,33	2	42	119.651	7,64
3	35	99.042	6,75	3	42	6.045	6,12	3	35	107.264	6,85
4	16	88.931	6,06	4	41	5.694	5,77	4	16	93.953	6,00
5	41	74.645	5,06	5	16	5.022	5,09	5	41	80.342	5,13
6	25	68.222	4,65	6	25	4.671	4,73	6	25	72.893	4,65
7	38	54.690	3,73	**7**	**05**	**3.397**	**3,44**	7	38	57.900	3,70
8	**05**	**52.018**	**3,55**	8	38	3.210	3,25	**8**	**05**	**55.415**	**3,54**
9	03	45.125	3,06	9	03	3.104	3,14	9	03	48.229	3,06
10	36	42.700	2,91	10	36	3.067	3,11	10	36	45.767	2,92
11	28	38.503	2,62	11	37	2.546	2,58	11	28	40.941	2,61
12	30	37.231	2,54	12	30	2.523	2,56	12	30	39.754	2,54
13	07	34.811	2,37	13	28	2.438	2,47	13	37	37.173	2,37
14	37	34.627	2,36	14	18	2.397	2,43	14	07	36.942	2,36
15	39	34.017	2,32	15	39	2.350	2,38	15	39	36.367	2,32
16	18	33.267	2,27	16	29	2.247	2,28	16	18	35.664	2,26
17	29	32.312	2,20	17	11	2.187	2,21	17	29	34.559	2,21
18	11	30.762	2,10	18	07	2.131	2,16	18	11	32.949	2,10
19	01	27.933	1,90	19	20	1.822	1,85	19	01	29.497	1,88
20	10	26.981	1,84	20	43	1.801	1,82	20	10	28.725	1,83
21	20	26.322	1,79	21	10	1.744	1,77	21	20	28.144	1,80
22	12	25.641	1,70	22	06	1.732	1,75	22	12	27.238	1,74
23	06	25.210	1,72	23	33	1.725	1,75	23	06	26.942	1,72
24	33	24.685	1,68	24	32	1.709	1,73	24	33	26.410	1,69
25	32	23.859	1,63	25	12	1.597	1,62	25	32	25.568	1,63

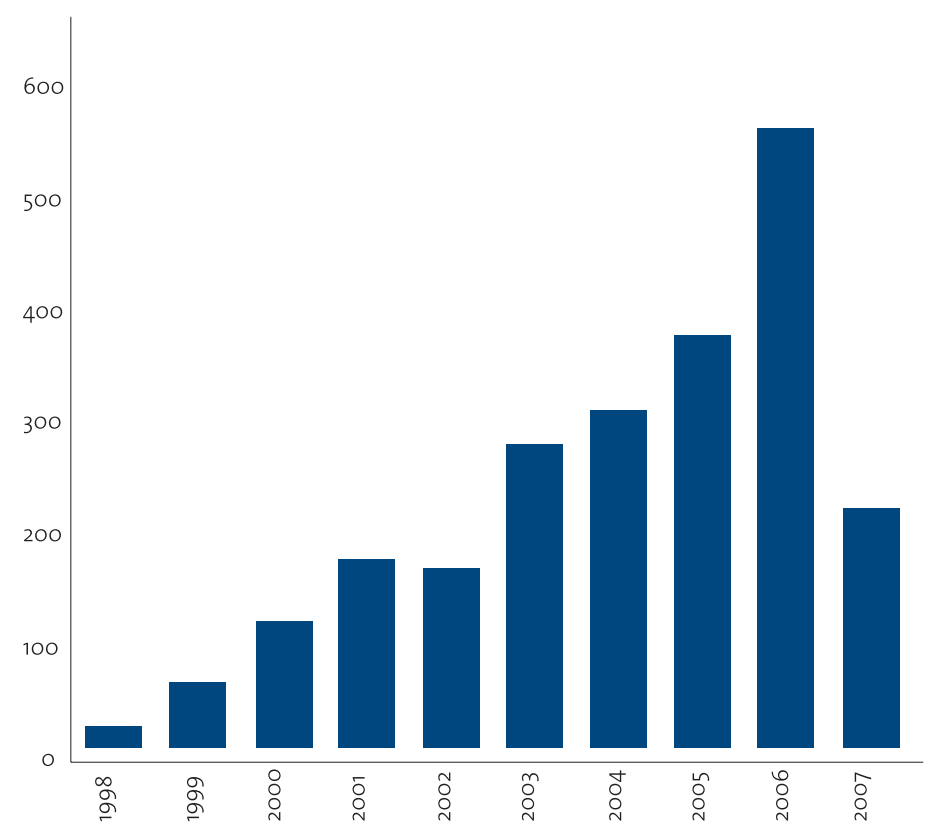
En relación al número de oposiciones interpuestas por terceros titulares de derechos anteriores contra solicitudes de marca comunitaria, los datos hasta junio de 2007 son los siguientes:

	OPOSICIONES RECIBIDAS (1)	+
1997	**851**	851
1998	**11.059**	11.910
1999	**10.609**	22.519
2000	**11.500**	34.019
2001	**12.879**	46.898
2002	**9.802**	56.700
2003	**9.939**	66.639
2004	**10.721**	77.360
2005	**17.372**	94.732
2006	**14.111**	108.843
2007	**7.032**	115.875



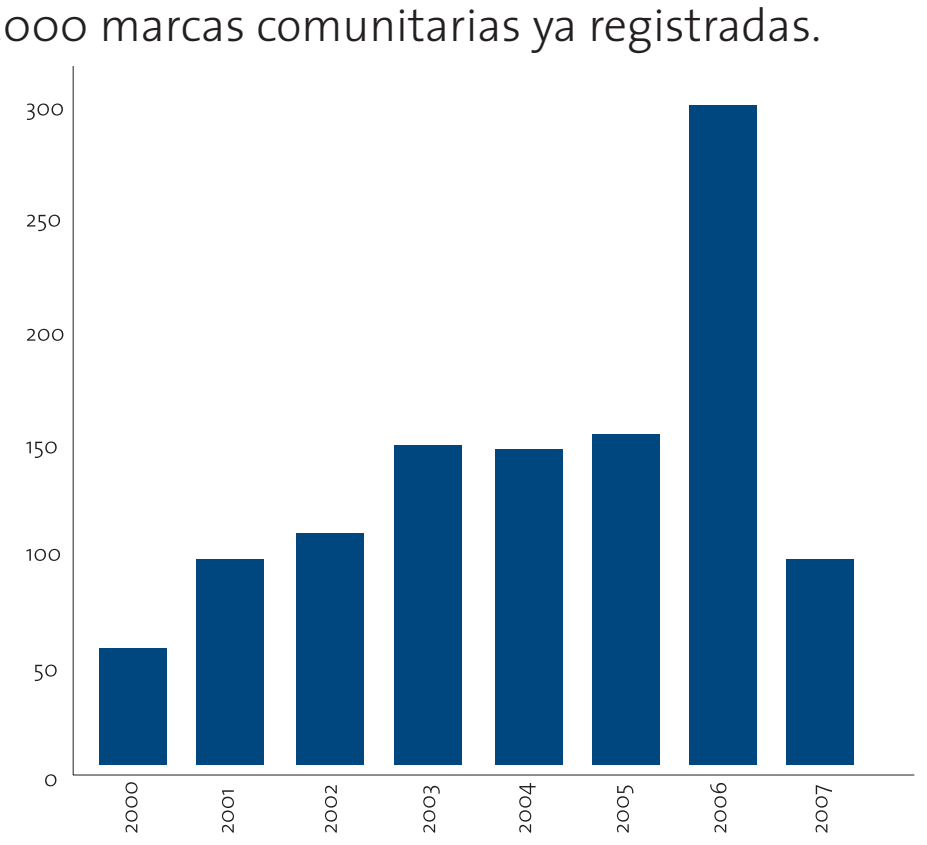
Finalmente, las solicitudes de anulación directas ante la OAMI hasta junio de 2007 contra registros de marca comunitaria son las siguientes:

	SOLICITUDES DE ANULACIÓN RECIBIDAS	+
1998	**19**	19
1999	**60**	79
2000	**114**	193
2001	**167**	360
2002	**160**	520
2003	**271**	791
2004	**300**	1.091
2005	**369**	1.460
2006	**553**	2.013
2007	**212**	2.225



Si nos fijamos en las marcas comunitarias definitivamente canceladas, observamos unas cifras muy reducidas en relación a las casi 400.000 marcas comunitarias ya registradas.

	ANULACIÓN Y RENUNCIA	+
2000	**53**	53
2001	**93**	146
2002	**104**	250
2003	**144**	394
2004	**142**	536
2005	**149**	685
2006	**295**	980
2007	**93**	1.073

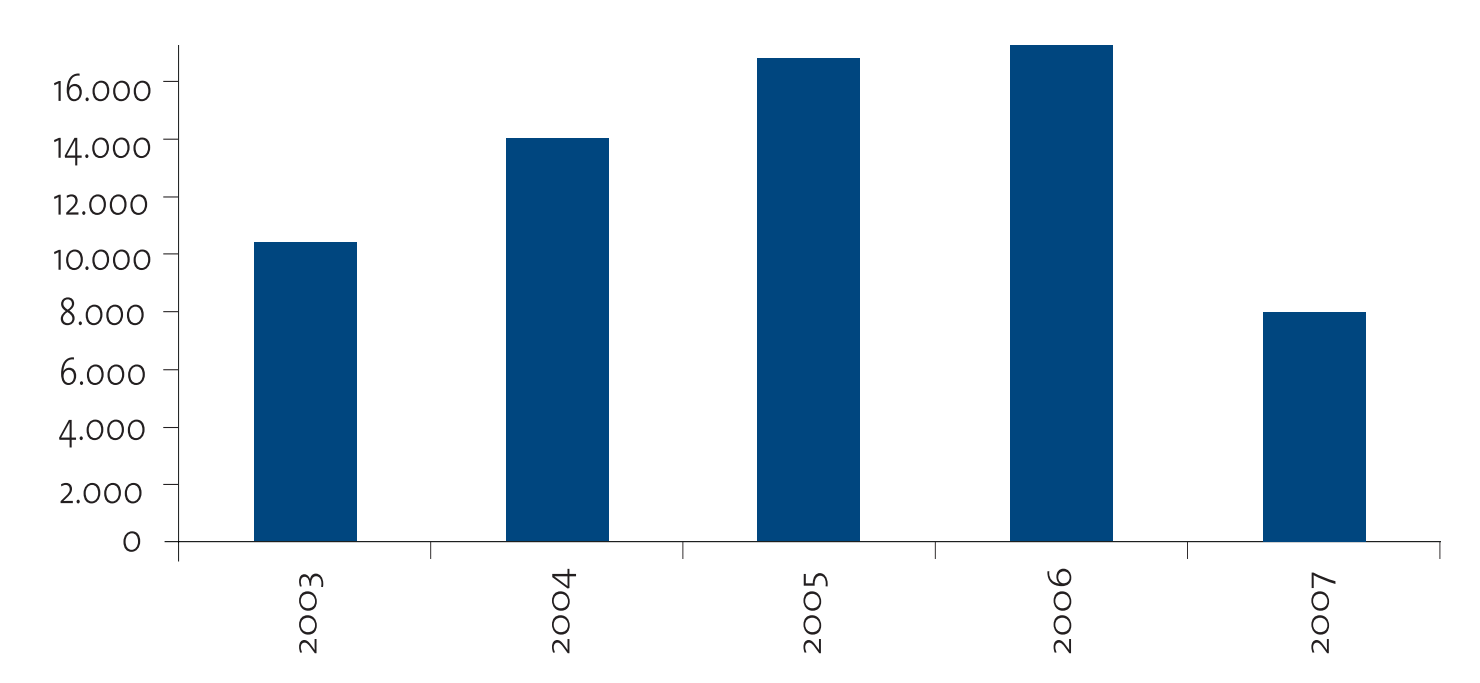


En lo que respecta a solicitudes de dibujos y modelos comunitarios, los datos disponibles en junio de 2007 ofrecen un panorama consolidado del sistema cuatro años después de su puesta en funcionamiento:

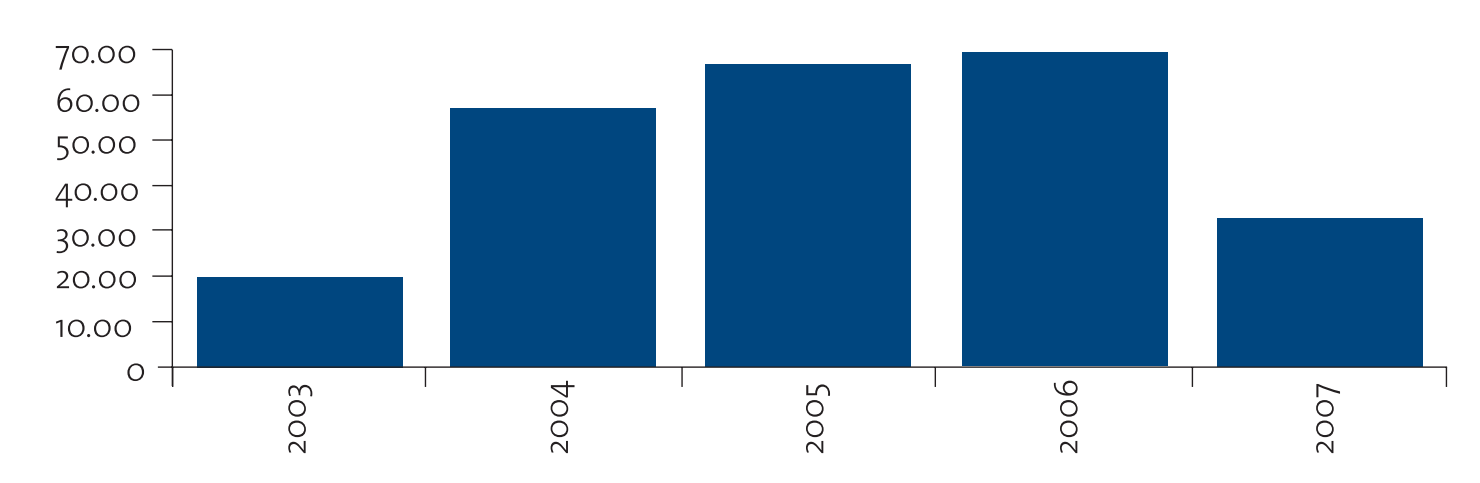
DMC-GGM-RCD-DMC-DMC	2003-2006	2007	TOTAL
(0) Recibidos (creados en Eurodesign)	227.231	29.101	**256.332**
(13) Rechazados	1.307	213	**1.520**
(6) Registrados y publicados (A1 ó A2)	214.494	32.781	**247.275**
(7) Retirados	1.559	154	**1.713**
(9) No tramitados como DMC	109	19	**128**

En el caso de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios, el origen geográfico de los usuarios del sistema varía respecto del de marcas comunitarias ocupando la primera posición en el ranking Alemania con el 23, 9% de solicitudes, seguido de Italia, con el 15,7%; Estados Unidos, con el 8,9%; Francia, con el 8,1%; Gran Bretaña, con el 7,6%, y España en sexto lugar con el 6,7% de las solicitudes.

SOLICITUDES	2003-2006	%	2007	%	TOTAL	%
Simple	28.832	49	3.795	47	**32.627**	49
Múltiple	30.042	51	4.252	53	**34.294**	51
Total	58.874	100	8.047	100	**66.921**	100



Registrados y publicados



INDICADORES DEL DESEMPEÑO

Como afirma la Comisión en su comunicación sobre las perspectivas financieras de la OAMI de 22 de diciembre 2006[6], la OAMI se fija ambiciosas metas en términos de servicio y de gestión de la calidad de sus operaciones. Con este fin, ha implantado un programa destinado a aumentar la productividad y la eficiencia mediante la simplificación de los procedimientos, la racionalización de los métodos de trabajo, la reducción de la burocracia, una sólida gestión financiera y la introducción de los instrumentos y recursos más avanzados de la tecnología de la información.

En este contexto, la OAMI ha considerado pertinente introducir y aplicar criterios y prácticas de evaluación de resultados estableciendo una serie de indicadores del desempeño que permiten medir y cuantificar su actividad con objeto de alcanzar los ambiciosos objetivos de excelencia en el servicio que ella misma se ha fijado con objeto de poder prestar servicios a sus usuarios de la manera más eficaz y eficiente.

En este orden de cosas, una de las medidas adoptadas por la OAMI en este sentido fue el lanzamiento de un estudio de satisfacción de los usuarios a gran escala. El objeto del estudio de satisfacción de los usuarios es identificar ámbitos susceptibles de mejora y permitir que la OAMI fije prioridades adecuadas para expandir sus servicios y mejore el grado de satisfacción general. En efecto, la OAMI necesitaba tener un conocimiento de lo que sus usuarios esperan de ella y de la posibilidad de que esas necesidades cambien con el tiempo. Así, la OAMI ha encargado a la empresa GfK Emer Ad Hoc Research que llevase a cabo en 2005 y 2006 dos encuestas exhaustivas con el fin de conocer la opinión de los usuarios acerca de los servicios que proporciona.

Como conclusión de dichos estudios de satisfacción, y aplicando el criterio de que un resultado sobre 60 puntos (en una escala de 0/100) es aceptable, puede afirmarse que, a la luz del último estudio de 2006, los usuarios están en general satisfechos con la OAMI ya que el 66,2% de los agentes de propiedad industrial y el 62,8% de los usuarios directos de los sistemas se encuentran satisfechos con la actividad desarrollada por la OAMI.

LOGROS DE LA OAMI

Los logros alcanzados por la OAMI en estos primeros años de funcionamiento podrían resumirse en dos apartados:

–Conseguir ser una organización respetada en el seno de la comunidad de profesionales y usuarios de propiedad industrial.

–Gozar de una sana situación financiera poseyendo un margen suficiente para una reducción de tasas gracias al éxito de la marca y dibujos comunitarios y a la eficiente gestión de dichos sistemas.

6 COM/2006/0865 final.

En relación a este segundo apartado, la OAMI afronta el reto de cómo enfrentarse al superávit financiero que actualmente posee, sin convertirse en un organismo de recaudación de impuestos ni perder autonomía financiera. A este respecto, la Comisión adoptó a finales de 2006 una comunicación sobre las perspectivas financieras de la OAMI. En la misma constataba que el reglamento sobre la marca comunitaria dispone que el presupuesto de la OAMI debe estar en equilibrio[7] y que, si no se modifica la política de tasas, y teniendo en cuenta previsiones realistas sobre el número anual de solicitudes de marca y de renovación de ésta, no será posible cumplir con dicho principio de equilibrio presupuestario. En efecto, la Comisión considera que las reservas de tesorería acumuladas por la OAMI podrían situarse en torno a los 375 millones de euros a finales de 2010, y en casi 700 millones de euros a finales de 2016 y, por consiguiente, estima que es urgente adoptar medidas destinadas a mantener bajo control las reservas de tesorería.

En respuesta a dicha comunicación, el Consejo Competitividad (Mercado Interior, Industria e Investigación) bajo presidencia alemana, en las conclusiones a la sesión de 21 y 22 de mayo 2007 destaca que el establecimiento de la OAMI ha sido un gran éxito. En efecto, según el Consejo, el éxito de la marca comunitaria demuestra el valor que las empresas de la Comunidad atribuyen a la existencia de unos derechos de propiedad intelectual e industrial que se administran y otorgan con eficiencia, que son efectivamente ejecutables y que dan seguridad jurídica a todos los interesados en toda Europa. Asimismo, el Consejo observa que la labor de la OAMI ha tenido muy buena acogida entre todos los interesados, razón por la cual el número de solicitudes y registros de marcas ha superado las predicciones más optimistas. En consecuencia, el Consejo solicita formalmente a la Comisión que:

–Proponga de inmediato una reducción de las tasas que percibe la OAMI, en particular las aplicables a la solicitud, registro y renovación de marcas comunitarias, adjuntando a su propuesta una evaluación global de impacto.

–Ponga en marcha un estudio exhaustivo sobre el funcionamiento global del sistema de la marca comunitaria a cuya conclusión deberá dar prioridad; todo debate futuro sobre la política de tasas deberá tener en cuenta los resultados de este estudio.

Es en este contexto que es de esperar una próxima propuesta por parte de la Comisión de modificación del reglamento de tasas de la OAMI.

FUTUROS RETOS DE LA OAMI

Los objetivos estratégicos de futuro de la OAMI pasan, en primer lugar, por mejorar aún más el rendimiento, siendo más rápidos y eficientes en los procedimientos, más fiables en la toma de decisiones y actuaciones de naturaleza administrativa, y más baratos en sus costes.

En segundo lugar, la OAMI pretende simplificar los procedimientos mediante la eliminación de la burocracia innecesaria a la vez que procurando ser transparentes respecto de los mecanismos de toma de decisiones que se adoptan y que afectan a los usuarios de los sistemas de marcas y dibujos y modelos comunitarios.

7 Artículo 134, apartado 2 del reglamento nº 40/94.

En tercer lugar, la OAMI está decidida a continuar esforzándose en aumentar los conocimientos técnicos de sus examinadores, destinando recursos a programas de formación continua. A título ilustrativo, la calidad del trabajo desempeñado por los examinadores depende en gran medida de su conocimiento técnico, que debe adaptarse y renovarse para poder ser capaces de adoptar resoluciones que sean coherentes con los parámetros establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el Tribunal de primera instancia en Luxemburgo.

En cuarto lugar, la OAMI procurará la armonización y cooperación con otras oficinas de Propiedad Industrial en los siguientes ámbitos:

–Armonización de prácticas y pautas de examen de marcas, dibujos y modelos.

–Progreso en la armonización global de los sistemas; de marcas, dibujos y modelos.

–Creación de interfaces y plataformas comunes para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios.

Finalmente, la visión estratégica de futuro de la OAMI se centra en convertirse en una auténtica oficina de propiedad industrial electrónica en la cual la geografía y el tiempo deberían ser irrelevantes al operar con la OAMI.

2.

LA MARCA COMO ACTIVO EMPRESARIAL

A. Función económica de las marcas.
El binomio marca-libre competencia.
D. Luis Berenguer Fuster

B. El valor económico de las marcas en la introducción de genéricos.
Dr. Eusebi Nomen

C. Funciones jurídicas de la marca.
D. Rafael García-Valdecasas

A. FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS MARCAS. EL BINOMIO MARCA-LIBRE COMPETENCIA

D. Luis Berenguer Fuster
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia

1. SITUACIÓN DE CONFLICTO ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y LA LIBRE COMPETENCIA

Generalmente los partidarios de la libre competencia suelen o solemos contraponer la libre competencia y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

El planteamiento de este conflicto es sencillo: la libre competencia persigue la libertad de actuación de los agentes económicos en el mercado, mientras que los derechos de propiedad intelectual pueden coartar temporalmente esta libertad de emprender iniciativas empresariales, en la medida en que crean un cierto monopolio.

Este aparente conflicto ha servido de caldo de cultivo para que ciertos defensores del liberalismo encuentren en los derechos de autor y de patente dos blancos perfectos para la crítica.

En un artículo publicado hace ya seis años en la *Gaceta Jurídica*, Carlos Rodríguez Braun[1] recordó la particular cruzada del economista inglés Sir Arnold Plant, que fue Catedrático de la L.S.E. y sobre cuya obra se destacó que sus trabajos sobre patentes y derechos de autor "constituyen sus principales aportaciones a la ciencia económica".

a. Posición de Plant respecto a las patentes

Como es sabido, Adam Smith había defendido el valor económico de las patentes en los siguientes términos: "Sin patentes no habría inventos, porque nadie inventaría sabiendo que su creación sería inmediatamente considerada un acto de dominio público". Plant atacó este postulado alegando que el sistema de patentes propicia que los inventores (que desde el punto de vista económico deben considerarse recursos escasos) concentren sus energías en la obtención de resultados patentables. Y señaló que, para el progreso y el bienestar generales, tal vez sería deseable que estos valiosos recursos se dedicaran a otros sectores productivos. En definitiva, lo que Plant no acababa de ver claro era que la invención inducida mediante patentes fuese mejor o más productiva que la producida espontáneamente por el propio mercado, con su libre juego de la oferta y la demanda.

Pero este alegato no era nuevo. Ya a mediados del siglo XIX una comisión de los Lores, encargada de estudiar una posible abolición de las patentes, había llegado a la conclusión de que éstas producían una concentración de los recursos hacia mejoras patentables y, tal vez, sería deseable que estos mismos recursos se dedicasen a la obtención de resultados, con indepen-

1 Rodríguez Braun, Carlos: "Sir Arnold Plant contra las patentes y los derechos de autor", Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia, Nº 215, septiembre-octubre 2001, p 66.

dencia de la posibilidad o no de patentar. Esta propuesta fue apoyada por medios de comunicación como *The Times* y *The Economist*.

b. Posición de Plant respecto al Derecho de autor

También Sir Arnold Plant dirigió sus dardos contra los derechos de autor con la misma virulencia que las patentes. En aquella época, lo mismo que ahora, existía una masa crítica integrada por productores, libreros, editores, autores y, en general, todos los agentes que desarrollan su actividad económica en el negocio de la cultura. Estos sectores han argumentado desde siempre que la concesión de derechos de exclusiva es un elemento esencial para la pervivencia de estas creaciones. Pues bien, Plant se atrevió a decir (en 1934) que la existencia de royalties y derechos no es esencial para la pervivencia del trabajo artístico. Puso como ejemplo la alta costura parisina, cuyos creadores cobran muy bien por sus creaciones pese a lo rápidamente que son copiadas.

Este mismo planteamiento podría ser aplicable a la época actual: de hecho, algunos músicos se han pronunciado favorables a la piratería, ya que ésta constituye un medio idóneo (y gratuito) para la promoción de sus trabajos. Y los artistas pueden percibir la mayor parte de sus ingresos de los conciertos, como en el ejemplo de la alta costura que proponía Plant. Es decir, que, de acuerdo con la tesis de Plant, la reproducción libre de las obras artísticas no pone en peligro —como algunos argumentan— la subsistencia de los artistas. Según Plant, los creadores tienen que ser capaces de venderle algo a alguien y no parece mala solución que lo deban vender en el mercado libre.

2. LAS MARCAS COMO 'TEÓRICA' EXCEPCIÓN A ESTE CONFLICTO

Sin embargo, en su cruzada contra la propiedad intelectual e industrial, las marcas no merecieron tan despiadados ataques. Es cierto que, para Plant, las marcas son también una suerte de monopolio, ya que el consumidor está dispuesto a pagar un precio adicional por un producto determinado sólo por el hecho de que es de una determinada marca. Pero, al mismo tiempo, reconoce el valor de las marcas como guía para el consumidor, que puede servir de contrapeso al efecto nocivo de ese limitado monopolio.

Es cierto, por lo tanto, que existe un cierto consenso en afirmar que las marcas cumplen un papel eficiente en la economía de mercado. Además, no sólo eso, sino que las marcas se libran de la confrontación con los principios de libre competencia.

Las marcas están en íntima conexión con la libre competencia, ya que, donde no compiten las prestaciones, no hay necesidad de diferenciarlas: en los sistemas donde no existe la libre competencia no se plantea la necesidad de adoptar algún signo externo capaz de orientar al consumidor en su elección.

La sistematización tradicional de las funciones de la marca ha sido realizada por el Profesor Fernández Novoa[2], quien propone cuatro funciones de las marcas: indicadora del origen empresarial, informadora de la calidad del producto, condensadora del prestigio y publicitaria.

2 Fernández Novoa, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid 2001.

a. Vehículo de información al consumidor

En este trabajo nos centraremos en la primera de estas funciones, es decir, la función indicadora del origen empresarial y de su relación con la libre competencia.

Uno de los fallos de mercado más conocidos es la existencia de asimetrías de información entre el consumidor y las empresas. En cierto modo, la marca contribuye a reducir esta asimetría de información. Si no fuera por las marcas, los consumidores estarían prácticamente *ciegos* a la hora de tomar decisiones. Es cierto que los consumidores ignoran muchas cosas de los productos que adquieren (dónde han sido manufacturados, quién ha fabricado sus componentes, etc). Pero las marcas pueden introducir el elemento de la confianza: el consumidor sabrá que, sea quien sea el empresario que le ofrece los productos, éste será el mismo (o casi el mismo) siempre y podrá ahorrarse costes de búsqueda, aunque a veces tenga que pagar un precio mayor ya que esa información le facilita la elección.

El significado de esta función ha evolucionado a lo largo de la historia. Si bien antiguamente el consumidor atribuía gran importancia a la procedencia o fuente del producto, la facilidad con que en nuestros días cambia la titularidad de las empresas ha propiciado un alejamiento cada vez mayor entre los consumidores y el fabricante: con frecuencia la identidad del fabricante es desconocida por muchos consumidores. Fernández Novoa[3] cita estudios norteamericanos que demuestran que el comprador ordinario presta poca atención al nombre del fabricante: en el 90% de los casos el comprador no conoce quién es el fabricante de los productos que compra habitualmente.

Ahora bien, con independencia de que los consumidores conozcan la identidad de la empresa, los consumidores sí confían en que el empresario será siempre el mismo. En otras palabras, el consumidor percibe la marca como un elemento indicativo de una cierta estabilidad en cuanto a la calidad de los productos.

En este contexto, la función de informar al público acerca de la calidad del producto adquiere también una gran importancia. La marca condensa en un símbolo la reputación adquirida por el producto a lo largo de los años. Una marca puede decir muchas cosas: en productos de lujo también informa sobre el posible precio del producto y sobre los exclusivos establecimientos donde es posible adquirirlo. Más adelante hablaré del agotamiento del derecho de marca. Adelantaré ahora que, con el fin de proteger su actividad de la amenaza que supone la competencia de los importadores paralelos, los titulares de los derechos de marcas han puesto énfasis en la función informadora de la calidad de las marcas y han señalado que dicha función podría verse comprometida si la comercialización de los productos de lujo se llevase a cabo fuera de los exclusivos canales de distribución a los que los consumidores están habituados.

b. Estímulo para la competitividad

Las marcas son también un elemento importante a la hora de promover la competitividad de las empresas en el sentido de que las marcas proporcionan incentivos a la competencia. Si las empresas carecieran de un símbolo que permitiera condensar la reputación ganada a lo largo

3 Ibidem.

de los años, no estarían incentivadas a invertir en mejorar la calidad de sus productos y su inversión carecería de sentido.

3. EXCEPCIONES A LA EXCEPCIÓN: LAS MARCAS COMO ALTERNATIVA AL ARANCEL

Hasta el momento, he expuesto los indudables beneficios de las marcas sobre la eficiencia económica y su conciliación con la libre competencia.

Dedicaré la última parte de mi intervención a advertir de que también las marcas (o mejor dicho, una determinada concepción de éstas) pueden producir algún perjuicio a la libre competencia.

a. Competencia y aranceles

Como ya he adelantado, me referiré a la cuestión de las importaciones paralelas. Aunque parezca que ésta es una cuestión ajena al Derecho de la Competencia, es preciso tener en cuenta que, cuanto mayor sea el grado de apertura de un mercado hacia el exterior, mayor será también el grado de competencia en ese mercado.

A este respecto, resulta significativo el dato de que, en los Estados Unidos, en el mismo año en que se aprobó la *Sherman Act* (1890), se aprobó la *McKinley Act* que elevó considerablemente los aranceles para las mercancías provenientes del exterior. La lectura que puede extraerse de esta coincidencia cronológica es que, probablemente, no hubiera sido necesario establecer normas de libre competencia si el mercado se hubiera abierto al exterior. Esta apertura hubiera propiciado un aumento del número de operadores y, en consecuencia, una mayor dificultad práctica para que dichos agentes concluyesen ciertos acuerdos prohibidos por la *Sherman Act,* como la fijación de precios o el reparto de mercados.

Una de las formas de obstaculizar la entrada de mercancías del exterior consiste en imponer un arancel. Los aranceles, desde el punto de vista del Derecho de la Competencia, constituyen una barrera a la entrada, que obstaculiza las oportunidades de competencia para los operadores extranjeros que introducen productos desde el extranjero. En el ámbito comunitario no existen aranceles entre los Estados miembros, ya que precisamente uno de los objetivos del Mercado Común es la creación de un espacio económico único. La supresión de los aranceles entre Estados miembros persigue el objetivo de reproducir, en el ámbito europeo, las mismas condiciones económicas y competitivas de un mercado nacional.

b. Las marcas como sustituto del arancel

Pero no sólo los aranceles pueden obstaculizar la libre competencia. Las marcas, en cuanto derechos exclusivos de alcance territorial, también pueden cumplir la misma misión que un arancel: impedir la entrada de mercancías provenientes del exterior. Una marca tiene un alcance territorial y esto podría teóricamente servir para compartimentar los mercados impidiendo las importaciones provenientes de otros países, aunque la fabricación y la comercialización de los productos sean realizadas por la misma persona. Y llegaríamos con ello a la indeseable consecuencia de permitir que una misma persona que es titular de varias marcas paralelas

en diferentes países pudiese establecer condiciones de precio discriminatorias entre Estados miembros.

Precisamente para evitar estas indeseables consecuencias, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció (ya en los inicios de la construcción europea) una doctrina para conciliar la territorialidad inherente a los derechos de propiedad intelectual con la libre circulación de mercancías en el mercado único. Se trata del conocido principio del agotamiento del derecho, que implica, como es sabido, que un titular de derechos paralelos en diferentes países de la UE no puede esgrimir ninguno de estos derechos para impedir la libre circulación de sus productos en el territorio de la Unión Europea, una vez que éstos han sido introducidos en el mercado con su consentimiento. Este principio fue consagrado más adelante en el artículo 7 de la Directiva para la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas[4].

Aunque, técnicamente, el principio del agotamiento del derecho no afecta al Derecho de la Competencia, sino a la libertad de circulación de mercancías, su puesta en práctica ha tenido una gran repercusión en el sentido de mejorar las condiciones de competencia en los países de la Unión Europea. La puesta en práctica del principio de agotamiento del derecho supone un desincentivo para que los titulares de derechos de propiedad intelectual establezcan condiciones de precio discriminatorias entre los diferentes países ante la amenaza de competencia que supone la presencia de importadores paralelos. Por lo tanto, un titular de marcas paralelas en varios Estados miembros se cuidará de establecer condiciones de precio discriminatorias ante el riesgo de que estas diferencias sean aprovechadas por algún importador paralelo.

c. Beneficios de las importaciones paralelas para la competencia

Los beneficios de las importaciones paralelas para la libre competencia han sido expresamente reconocidos por la propia Comisión Europea en la resolución de 8 mayo de 2001 relativa al caso Glaxo Wellcome[5]. Esta decisión, que si bien fue posteriormente revocada por el Tribunal de Primera Instancia, contiene, en su obiter, útiles reflexiones sobre los efectos pro-competitivos de las importaciones paralelas. En su decisión de prohibir esta práctica, la Comisión puso de manifiesto los efectos que las importaciones paralelas "ofrecen al consumidor, una fuente alternativa de suministro, lo cual es especialmente importante en el caso de los productos de marca y patentados". La Comisión reconoció asimismo que "en los casos en los que hay sólo unas pocas alternativas disponibles, el comercio paralelo puede ser la única fuente de competencia".

En esta misma línea, el Comité Conjunto de Comercio y Competencia de la OCDE, celebrado en octubre de 2000, comenzó una discusión sobre los beneficios de una política de agotamiento internacional. En el documento *Synthesis Report on Parallel Imports*, publicado en 2002, se pone de manifiesto que las restricciones a las importaciones paralelas, en la medida en que reducen la competencia, también reducen el bienestar social.

4 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

5 Publicada en el Diario Oficial L 302, 17.11.2001, p. 1-43.

d. Sobre la falta de agotamiento internacional del Derecho de marca

Puesto que esta es una cuestión de vital trascendencia para el comercio internacional, parece que debería ser resuelta en el marco normativo de la Organización Mundial del Comercio y, en particular en su anexo 1-C del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Pero, de manera expresa, su artículo 6 soslaya esta cuestión, especificando: "Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual". La solución adoptada implica que cada Estado tiene libertad para regular este aspecto de la forma que mejor se adecúe a sus intereses.

En la UE, desde la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de julio de 1998 que resolvió el caso Silhouette[6] quedó sentado el alcance meramente comunitario del agotamiento del derecho de marca. El considerando 18 de esta sentencia señala expresamente que "el agotamiento sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el EEE desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE)".

El principio del agotamiento, tal y como la jurisprudencia comunitaria lo ha formulado, tiene un alcance limitado a los países del Espacio Económico Europeo. Esto significa que, con la sola excepción de la intervención aduanera[7], la persona que reimporte mercancías podrá ser demandada civilmente exactamente igual que un pirata o un falsificador: sus mercancías podrán ser incautadas, sus productos destruidos y estará sujeto a una indemnización exactamente igual que un falsificador. Lo llamativo de ello es que lo más probable sea que las demandas provengan de la misma persona que es titular de la marca en la Unión Europea y en un Estado no miembro: en el caso Silhouette, fue la empresa Silhouette quien impidió la reimportación de sus propias monturas de gafas que Hartlauer (el reimportador) había introducido en el EEE, procedentes de países del Este de Europa.

---

6 Asunto C-355/96. Los hechos fueron los siguientes: Silhouette fabricaba gafas de gama alta y las vendía en todo el mundo bajo la marca Silhouette. En Austria suministraba directamente las gafas a las ópticas, mientras que en los demás Estados disponía de filiales o distribuidores. Por su parte, Hartlauer vendía, entre otros productos, gafas a través de sus numerosas filiales en Austria a bajo precio. En octubre de 1995, Silhouette vendió una partida de gafas anticuadas a la sociedad búlgara Union Trading, bajo las instrucciones expresas de que las monturas fueran vendidas solamente en Bulgaria o en los países de la antigua Unión Soviética, prohibiendo expresamente que las gafas fueran exportadas a otros países. El conflicto se generó cuando Hartlauer compró estas mercancías y las puso a la venta en Austria a partir de diciembre de 1995. Silhouette presentó una demanda de medidas provisionales ante el Landesgericht Steyr, con el fin de que se prohibiera a Hartlauer poner a la venta en Austria gafas o monturas de gafas que llevaran su marca, ya que éstas no habían sido comercializadas en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) por ella misma o con su consentimiento. Sostiene que no había agotado sus derechos de marca dado que la Directiva sólo prevé el agotamiento de tales derechos cuando los productos han sido comercializados en el territorio del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

7 El artículo 1.4 de Reglamento Comunitario de intervención aduanera (Regl. 33295/94 del Consejo de 22 de diciembre de 1994) excluye la aplicación del control aduanero a las importaciones paralelas, señalándose que "el presente Reglamento no se aplicará a aquellas mercancías en las que figure una marca de fábrica o de comercio con el consentimiento del titular de dicha marca o que estén protegidas por una patente o un certificado, por un derecho de autor o un derecho conexo o por un derecho relativo a un dibujo o modelo y que hayan sido fabricadas con el consentimiento del titular del derecho, pero que, sin el consentimiento de éste, se encuentren en una de las situaciones contempladas en la letra a) del apartado l". Independientemente de que estas mercancías puedan ser o no perseguidas por las medidas internas de cada Estado miembro, en ningún caso les serán aplicables a las mismas las normas de intervención aduanera previstas. La existencia de este precepto fue el argumento empleado por Tomás de las Heras para admitir la existencia del agotamiento internacional.

De esta forma, el titular de la marca está facultado para impedir importaciones de sus propios productos provenientes de terceros países. Ahora bien, los medios para impedir efectivamente esta importación no son tan enérgicos como los que tiene a su alcance el perjudicado por una importación de mercancías falsas o piratas, ya que a éste último se le otorga la posibilidad de paralizar también la importación aduanera.

Así, la marca viene a cumplir en el comercio internacional una función similar al arancel, impidiendo el acceso de productos no comunitarios a nuestros mercados, constituyendo, por tanto, una barrera de entrada. Hay quien ha señalado (Tomás de las Heras) que esta función "arancelaria" de la marca no parece demasiado compatible con la función de diferenciar en el mercado los productos y servicios[8].

Por esta razón, y por los efectos procompetitivos de las importaciones paralelas, algunos países de la UE (Suecia y Holanda, por ejemplo) se han mostrado favorables al agotamiento internacional del Derecho de marcas.

En conclusión, las importaciones paralelas mejoran la competencia y, puesto que los derechos de marca pueden suponer un obstáculo a las mismas, es evidente que la opción por el agotamiento internacional del derecho supondría una mejora de las condiciones de competencia en la UE. Sin embargo, esta cuestión no parece que vaya a ser resuelta de forma unilateral por las autoridades comunitarias. Al contrario, todo parece indicar que va a ser objeto de una negociación internacional con terceros países con base en el principio de reciprocidad.

4. RESUMEN

Tradicionalmente los partidarios de la libre competencia se han mostrado críticos con la existencia de derechos de propiedad intelectual. Este espíritu alcanzó sus cotas más altas en la figura del economista inglés Sir Arnold Plant, quien dirigió sus ataques a los sistemas de patentes y de derecho de autor.

Las marcas, por el contrario, siempre han tenido una reputación más favorable entre los partidarios de la libre competencia: las marcas fomentan la transparencia en el mercado sirviendo de guía para el consumidor e informándole acerca del origen empresarial de los productos que consume.

También la marca es un símbolo capaz de indicar la calidad de los productos, especialmente en los de lujo, donde la marca va asociada a una distribución selectiva.

Las funciones pro-competitivas de las marcas se desnaturalizan, no obstante, en el caso de que las marcas se conviertan en un sustituto del arancel. En estos casos, las marcas, al impedir la entrada de productos procedentes del exterior, reducen la variedad de elección de los consumidores, sirviendo de instrumento a la compartimentación de los mercados y la discriminación de precios.

8 De las Heras Lorenzo, Tomás: El Agotamiento del Derecho de Marca, Montecorvo, Madrid, 1994, pp. 470 Ss.

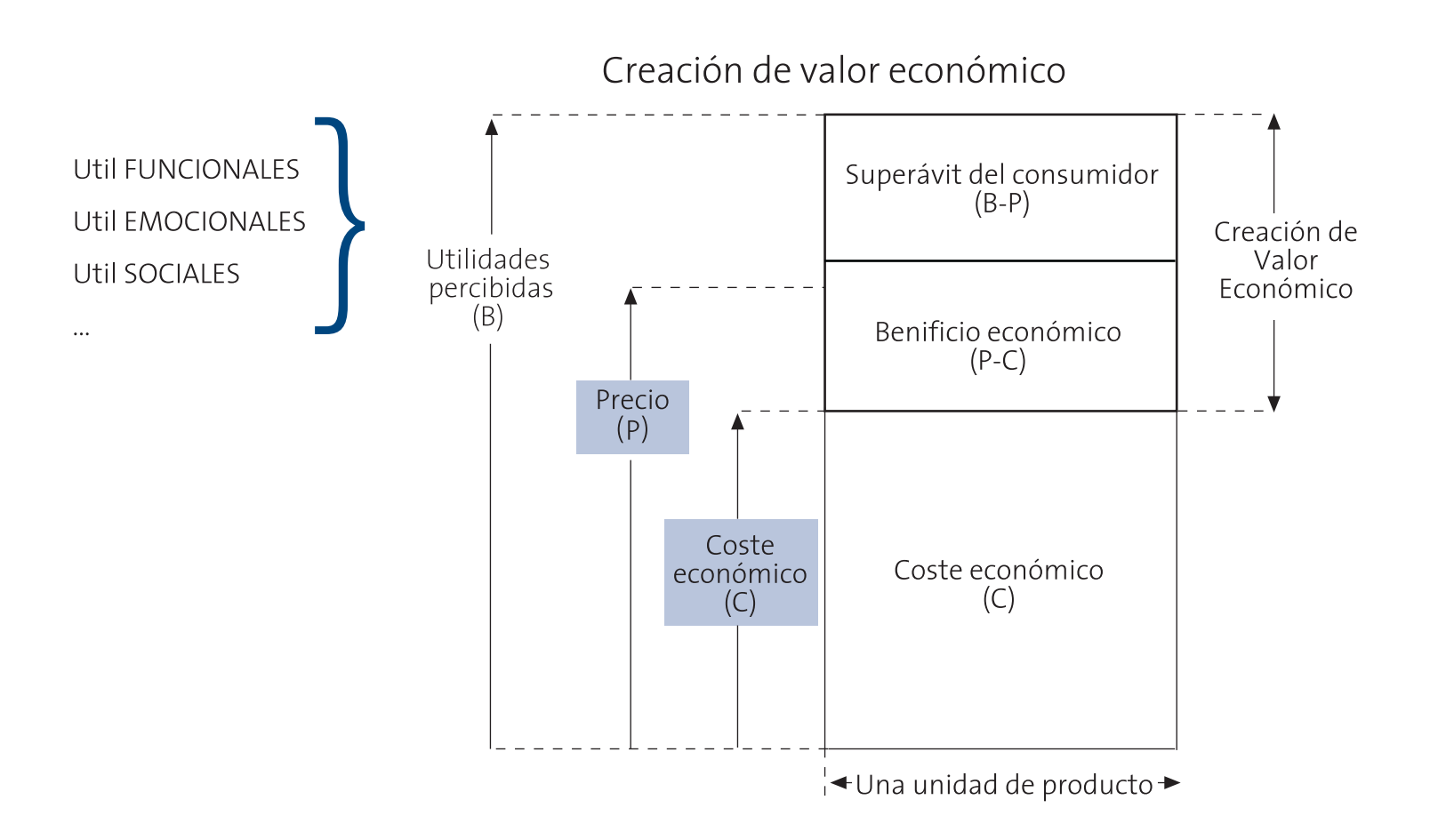
B. EL VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS EN LA INTRODUCCIÓN DE GENÉRICOS

Prof. Dr. Eusebi Nomen
Director de la Cátedra de Análisis de Activos Intangibles
ESADE, Universitat Ramon Llull (URL)

Permítanme empezar por revisar el concepto de valor económico. En economía se define creación de valor económico como la diferencia entre los costes económicos de una actividad y las utilidades generadas. Y recordemos que, en economía, "utilidad" significa la capacidad de satisfacer una determinada necesidad. El ser humano es un animal complejo. Además de tener la necesidad de saber qué hora es (necesidad funcional), necesita que el reloj que lleva le haga sentir bien, satisfecho... (necesidades emocionales) y además necesita que cuando otras personas le vean con ese reloj pasen a tener una imagen de él como persona de la *jet set,* triunfador, *gauche divine...* (necesidades sociales). Podemos decir que si una persona es capaz de crear una mesa con un diseño maravilloso, que además de servir como mesa (utilidad funcional), hace sentir bien a su propietario (utilidad emocional) y es percibida como símbolo de buen gusto por sus amigos (necesidades sociales), esta mesa tiene un valor económico (cuantificación de las utilidades) superior a sus costes económicos (el coste de reemplazo de la madera o metal empleado y el coste de oportunidad de la mano de obra necesaria). En consecuencia estamos ante un proceso de creación de valor económico.

En todo proceso de creación de valor económico es necesario que el producto o servicio resultante tenga unas utilidades (funcionales, sociales, emocionales...) superiores a los costes económicos de los factores empleados.

Simultáneamente, constatamos que las fuerzas del mercado permitirán que el precio se sitúe en un determinado lugar entre el total de costes económicos y la cuantificación de las utilidades, de forma que el valor económico creado se repartirá entre la empresa (en forma de beneficio económico) y el consumidor (en forma del llamado superávit del consumidor). Lo podemos expresar gráficamente en la figura siguiente:



Y este proceso de creación de valor se produce constantemente en la industria farmacéutica. Existen pacientes con la necesidad de ser curados de una determinada dolencia, se investiga, se encuentra un fármaco que soluciona el problema... y tenemos un producto con una utilidad funcional: cura una determinada dolencia.

Desde finales del siglo XIX, la sociedad acordó el reconocimiento de unos derechos a los inventores, que se plasmaron en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Desde entonces, el derecho sobre los resultados de la investigación, desarrollo e innovación, tanto tecnológicos como no tecnológicos, ha seguido un largo camino. En todo caso, nuestra sociedad reconoce un derecho a los inventores y la sociedad les otorga la exclusiva durante un periodo de tiempo (normalmente 20 años), a cambio de que estos divulguen claramente cómo funciona el invento. A este "acuerdo" se le denomina patente.

Por otro lado, la sociedad ha reconocido la contribución de los signos distintivos en la mejora en la eficiencia de las relaciones comerciales. En concreto me refiero al papel de las marcas como signo que permite distinguir entre un producto y el resto de productos. Las marcas tienen una primera utilidad funcional: su distintividad. Son signos (palabras, formas, colores, sonidos) que nos permiten distinguir un producto determinado de otros. De forma que cuando queremos adquirir —o consumir— un determinado producto, el signo que lo envuelve nos permitirá elegirlo sin errores. ¿Se imagina lo farragoso que sería ir a comprar café si no tuviese marca?

Y, ¿se imagina lo peligroso que sería medicarnos si al abrir nuestro botiquín todas las píldoras fuesen iguales y no estuviesen en envoltorios con marcas claramente distintivas?

La sociedad reconoce la contribución de las marcas en la reducción de los costes de transacción, de forma que estos signos distintivos se pueden renovar indefinidamente.

A partir de esta primera utilidad funcional de distintividad, las marcas son grandes acumuladoras de utilidades emocionales y sociales. Y en ello la industria farmacéutica no es excepción. Las marcas farmacéuticas pueden ser grandes acumuladoras de utilidades emocionales como la confianza, tranquilidad, seguridad... y pueden ser grandes acumuladoras de utilidades sociales por la responsabilidad social de la empresa, su forma de investigar, de relacionarse con los conocimientos indígenas...

Hemos visto que las patentes otorgan al inventor un derecho de propiedad sobre su invento. De forma que la sociedad permite que exista un derecho de exclusividad sobre la actividad de comercializar este invento y ello permite sostener la ventaja competitiva durante un periodo de tiempo. Al final de la vida legal de la patente, el invento pasa a formar parte del dominio público y cualquier persona puede hacer uso de él. Hecho que también sucede en el mundo de los productos farmacéuticos y, al final de la vida legal de la patente sobre un determinado medicamento, pasa a formar parte del dominio público.

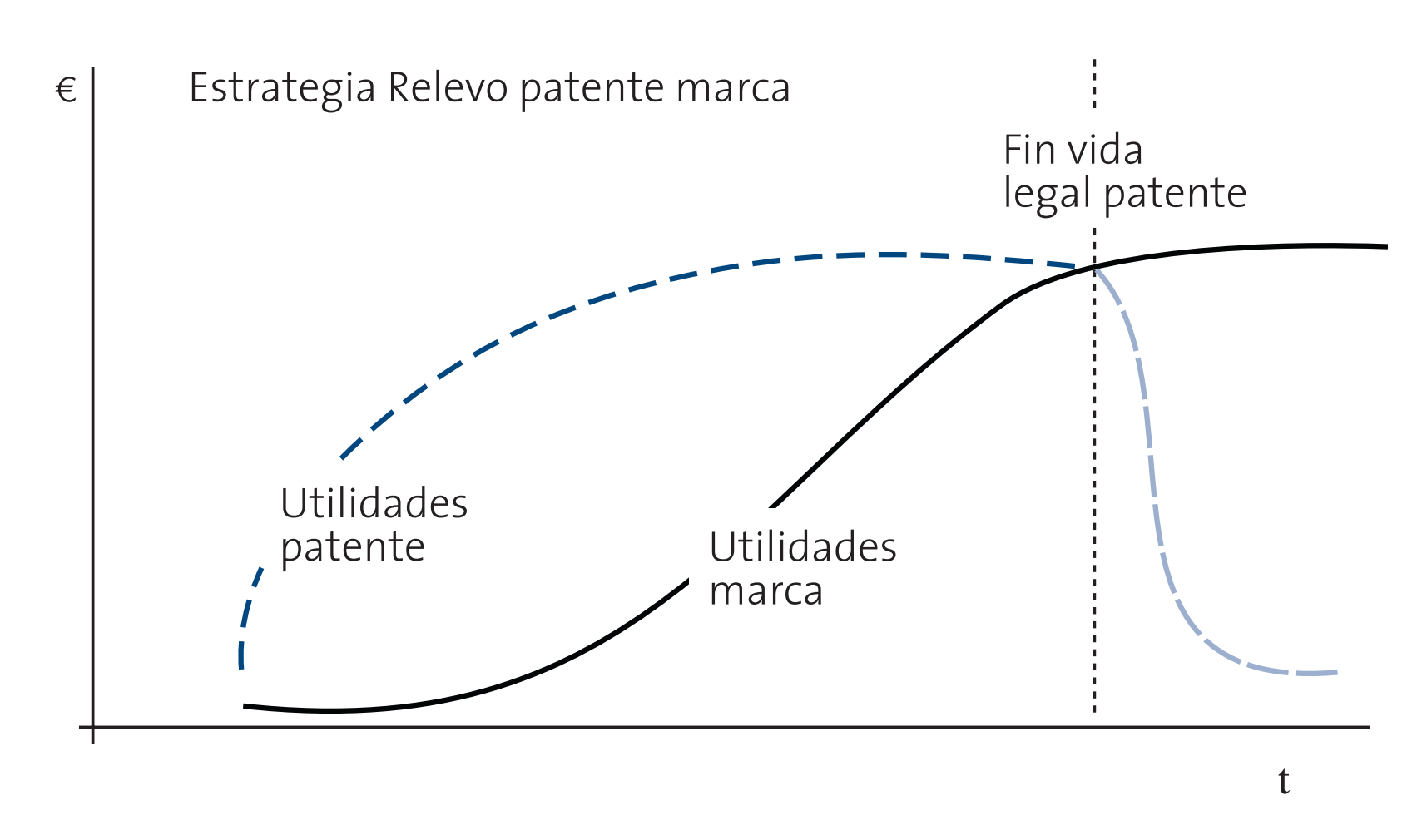
El paso de ser un medicamento objeto de protección por una patente, a ser un conocimiento que forma parte del dominio público es un proceso que puede ser complejo y que ciertas administraciones se han preocupado por acelerar. Y ello por distintos motivos, entre otros, porque el presupuesto nacional suele ser el principal cliente último de la industria farmacéutica vía la cobertura sanitaria pública. De forma que el precio de los medicamentos recetados no es un

elemento extraño en el cuadre del presupuesto de algunas administraciones. En este artículo entraremos en el papel de las marcas en el proceso de migración al dominio público de un medicamento del que expira la vida legal de su patente.

El papel de las marcas en esta migración es muy distinto si se trata de productos que se compran por decisión del paciente o por prescripción facultativa.

1. EL PAPEL DE LAS MARCAS EN LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Para el caso de productos cuyo consumo es decidido por el comprador, la marca puede tomar el relevo a la patente en el sostenimiento de ventajas competitivas. Efectivamente, la marca puede acumular (o no) una serie de utilidades de confianza, seguridad, satisfacción... que sean determinantes en el proceso de compra, y por las cuales el comprador esté dispuesto a pagar más por su producto de siempre, en el que tiene toda la confianza, que por los nuevos productos genéricos que surgen tras el fin de la vida económica de la patente. Podemos representar este relevo entre patente y marca con el gráfico siguiente:



Este proceso no presenta mayor dificultad para cualquier experto en marketing y, de hecho, tampoco es necesario dedicarle mayor atención. Nos vamos ahora a centrar en la complejidad del proceso de migración para el caso de medicamentos recetados.

2. EL PAPEL DE LAS MARCAS EN LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE EL CONSUMIDOR ADQUIERE POR RECETA

Como hemos comentado anteriormente, algunas administraciones han tomado un papel activo en el proceso de migración al dominio público de un medicamento patentado, y

han establecido diversas legislaciones en torno a los medicamentos genéricos, es decir, los medicamentos que la competencia puede producir tras el fin de la vida económica de una patente.

No vamos a entrar en la complejidad de la normativa acerca de en qué momento puede una empresa empezar el desarrollo para el lanzamiento de un genérico ni otras complejas cuestiones legales y técnicas, que no corresponden a nuestro ámbito de estudio. De hecho, es apasionante comprobar cómo la realidad es mucho más compleja que la norma. Y si bien es cierto que un genérico puede cumplir los requisitos legales de bio-equivalencia con relación al medicamento original, no es menos cierto que otras cuestiones como los excipientes (todo aquello que acompaña al principio activo y que influye en su asimilación) o cuestiones tan sofisticadas como el tamaño del cristal del principio activo (un tamaño excesivo dificulta su asimilación...), son factores que llevan la teórica equivalencia al *reino de los sueños* del legislador. Hecho que todos nosotros comprobamos con medicamentos tan generalizados como el ácido acetilsalicílico, que con una determinada marca puede tener mucho más efecto que otra (con igual dosis de principio activo), o puede tener un efecto más inmediato, o más prolongado...

Pero en todo caso, en este estudio nos centraremos en el papel de las marcas en esta migración a la competencia entre productos originales y genéricos. Y por marca vamos a entender cualquier signo que permite distinguir un producto de los otros. No nos limitaremos a la marca verbal, sino a cualquier signo distintivo como la forma, tamaño o color de la píldora, la combinación de colores del envoltorio...

Cuando el medicamento se adquiere por prescripción, nos encontramos que el médico puede estar obligado, o incentivado, a recetar por principio activo, en lugar de recetar por marca. Y puede ser que el farmacéutico esté obligado a expender el genérico de menor coste. Incluso podemos llegar a la sorprendente situación que, según la legislación española, en caso de igualdad de precio entre el producto original y el producto genérico, el farmacéutico debe expender el genérico. Discriminación o arbitrariedad hacia el producto original por la ausencia de base objetiva en la prioridad del genérico y que probablemente el legislador deberá corregir en un futuro no muy lejano. Pero me permito abrir un debate sobre la confusión entre valor y precio que se deriva de esta normativa. Me explico, hemos visto que valor económico es la cuantificación de utilidades. Valor no es precio, y nos abstendremos de citar el tradicional refranero español. Y la comparación no debería hacerse por equivalencia de precios, sino por equivalencia de valores para el consumidor, que de hecho es el paciente que desea superar su dolencia. Reconocemos que una norma que obligase a comparar percepciones de utilidades sería de compleja aplicación. No nos atrevemos a sugerir tal norma, nos limitamos a constatar que una norma redactada sobre la equivalencia de precios se deja mucho en el tintero: en concreto, obvia la diferencia de valor económico para el consumidor y desprecia la existencia de utilidades que el consumidor percibe en un producto y no en otro.

Otra cosa sería que la norma fomentase la competencia y que el seguro sólo pagase el importe equivalente al genérico bioequivalente de menor precio, y que el paciente tuviese que abonar la diferencia si desea otro fármaco bioequivalente pero de precio superior. U otros mecanismos de gestión de precios en los que ahora no entraremos. Porque la realidad es que las utilidades

que un paciente puede percibir en una marca o en otra, no tienen porque ser equivalentes, aunque los productos sean legalmente "bioequivalentes".

La realidad es que los genéricos no tienen efectos idénticos. Ni entre ellos, ni en relación con el producto original. Hemos visto que hay una serie de factores que condicionan los efectos del medicamento en un determinado paciente. El cuerpo humano se empeña en ser más complejo que una voluntariosa normativa.

Por otro lado, la impertinente realidad también nos muestra la existencia de ciudadanos con enfermedades crónicas que están obligados a consumir distintos medicamentos durante largos periodos de tiempo. Estos pacientes, a menudo gente mayor, incluso senil y en otras ocasiones personas con facultades mermadas, deben ser capaces de superar cada mes el desafío que supone identificar los nuevos genéricos que el farmacéutico debe expenderles, fruto de las variaciones en precio. Hemos comentado que si un genérico pasa a ser más barato, el farmacéutico puede estar obligado a expender ese genérico. Genérico que, en lugar de ser una píldora pequeña, redonda y azul (como correspondía al genérico del mes anterior), pasa a ser una píldora blanca, alargada y mediana. Y si esto sucede para 5, 10 ó 15 medicamentos, podemos entrar en situaciones de riesgo por confusión de medicamentos. Realidad que también tiene un valor económico, y que puede ser muy superior al diferencial de precios.

El proceso de forzar la migración de un producto original a genérico debe tener en cuenta la función primera de una marca: facilitar la distinción entre productos. Y debería respetar el hecho que la bioequivalencia legal no comporta necesariamente que los efectos sean idénticos para un determinado paciente.

De forma que para determinados pacientes, el hecho de seguir una medicación con una marca que les funciona mejor, aunque sólo sea por efecto placebo (o no), tiene valor para esa persona. Y el hecho de facilitar la identificación de las pastillas a tomar, y no tener que estar reaprendiendo cada mes los formatos del nuevo genérico, puede ser una utilidad funcional valiosa para determinados pacientes. Función de diferenciación que podría tener una importancia menor cuando se trata de chocolatinas, pero puede tener una importancia (y valor) vital en el caso de medicaciones.

Es comprensible que un Gobierno vele por la eficiencia de su presupuesto e incentive la competencia entre los proveedores de los productos que se consumen con cargo final al presupuesto nacional. Pero ello no debería ser a costa de la eliminación de utilidades funcionales para el paciente. Hecho que debería invitar a la Administración, asociaciones de consumidores, pacientes y a la industria farmacéutica a revisar los mecanismos de fomento de la competencia vía genéricos, con el fin de considerar las utilidades de los pacientes como una variable importante en la fórmula final a adoptar.

C. REFLEXIONES EN TORNO A LAS FUNCIONES JURÍDICAS DE LA MARCA

D. Rafael García-Valdecasas y Fernández
Abogado del Estado y Juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (1989-2007)

1. INTRODUCCIÓN

Las presentes reflexiones son el producto de una lectura pausada de mi ponencia titulada "Funciones jurídicas de la marca", que tuvo lugar en el transcurso de la jornada organizada por Farmaindustria en Madrid, el 13 de junio de 2007, bajo la rúbrica "La marca como instrumento de creación de valor para la empresa". Aunque en grandes líneas coinciden con el contenido de mi anterior intervención, he decidido añadir algunos elementos de utilidad que giran alrededor del papel de la función jurídica de la marca en nuestros sistemas jurídicos.

Me propongo identificar, en primer lugar, la función jurídica de la marca en derecho nacional y comunitario para analizar sucintamente el papel que ha jugado en la jurisprudencia comunitaria. En particular, me centraré en aquellos asuntos que interesan de forma especial al sector farmacéutico. Finalmente concluiré que la marca desempeña una labor de gran importancia en nuestro sistema de Derecho y es merecedora de un alto grado de protección.

Creo poder realizar este análisis desde la perspectiva de los 13 años en los que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas[1] ha tratado los asuntos que ha originado la aplicación del Reglamento sobre la marca comunitaria[2]. Conviene a su vez recordar que incluso antes el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[3] había tenido una participación decisiva en la definición del sistema europeo de protección de las marcas, armonizado en 1989 —año en el que entró en vigor la primera directiva en la materia[4]— e incluso en fechas previas se había enfrentado a una problemática típicamente comunitaria: la contraposición de la libertad de circulación de mercancías —una de las bases del derecho comunitario— frente a los diferentes derechos de propiedad industrial de los Estados miembros y, muy especialmente, las marcas.

2. LA FUNCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA

La función jurídica de la marca consiste en señalar la procedencia empresarial de un producto, o un servicio, haciendo posible su identificación e individualización para permitir al consumidor elegir entre varios productos o servicios de un mismo género en el futuro. Por eso se otorga al titular un derecho exclusivo sobre la marca. En ausencia de exclusividad, cualquiera sería libre de utilizarla y el consumidor no podría confiar en que todos los productos con la

1 En lo sucesivo "TPICE".
2 Reglamento (CE) nº 40 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en lo sucesivo "reglamento de marcas".
3 En lo sucesivo "TJCE".
4 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO CE n° L 40 del 11.2.1989, p. 1), en lo sucesivo "directiva de marcas".

misma marca hayan sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa a la que puede atribuirse la responsabilidad de su calidad[5].

Marca puede ser todo aquello capaz de cumplir esa función. El único límite formal que se le impone para admitir su registro es que sea susceptible de representación gráfica. Hablamos así no sólo de signos constituidos por cifras o letras, sino también por dibujos y símbolos, melodías y, en algunas circunstancias, colores e incluso olores[6].

La determinación de la función jurídica de la marca es preexistente a la aparición de las medidas de armonización de los distintos derechos nacionales en la materia. De hecho, el juez comunitario acudió a dichos sistemas jurídicos y a los usos y costumbres del comercio existentes en los Estados miembros para identificar el contenido esencial y la función jurídica de la marca. Este ejercicio resultaba necesario para valorar en qué medida la protección de la marca debía ceder ante la libre circulación de bienes prevista en el Tratado. Así, en la sentencia seminal Hoffman-La Roche[7] que, como muchas otras en materia de marcas, es relativa al mercado farmacéutico, el TJCE aclaró que la función esencial de la marca:

> "[...] consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia"[8].

Esta función inspiró la redacción de los textos comunitarios que posteriormente pasaron a regular su régimen jurídico: la Directiva y el Reglamento de marcas, ya mencionados. En ambos instrumentos legislativos aparece una mención expresa a la necesidad de que toda marca sea idónea para identificar el origen comercial del producto o servicio que designa. Así, el décimo considerando de la directiva, muy similar al séptimo considerando del reglamento —que, por lo tanto, no se reproduce—, indica:

> "Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión [...][9]."

---

5 Ver, en este sentido, sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002 en el asunto C-299/99, Philips, Rec. p. I-5475, § 30.

6 La sentencia del TJCE de 12 de diciembre de 2002 en el asunto C-273/00, Sieckmann, Rec. p. I-11737, ilustra la imposibilidad de inscribir una marca comunitaria, en este caso olfativa, por su incapacidad de ser representada gráficamente. El TJCE estableció el principio general según el cual: "puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, (como un olor o un sonido), a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva".

7 Sentencia del TJCE de 23 de mayo de 1978 en el asunto 102/77, Hoffmann-Laroche, Rec. p. 1139, § 7. Dicha sentencia tiene como origen una cuestión prejudicial en el marco de un litigio entre Hoffmann La-Roche —titular de la marca de un medicamento, valium, que comercializaba en Alemania y Reino Unido— y Centrafarm, que compraba este producto en Reino Unido, lo reenvasaba en embalajes de mayor capacidad, acuñándolos con la marca Hoffmann La-Roche, y lo comercializaba en Alemania. El TJCE concluyó que Hoffmann La-Roche no podía oponerse a dicha comercialización siempre que se dieran ciertas condiciones, que serán estudiadas más adelante.

8 Sentencia Hoffmann-Laroche, § 7.

9 Énfasis añadido por el autor.

Sin embargo, ni en el articulado de la directiva de marcas, ni en el del reglamento homónimo se define expresamente la función jurídica de la marca. Esa definición se realiza de forma indirecta. Así, tanto el artículo 2 de la directiva como el artículo 2 del reglamento, describen los signos susceptibles de constituir una marca como todos aquellos que son representables gráficamente y "apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras". Por otra parte, en el artículo 3 de la directiva y 7 del reglamento, se presentan los motivos por los cuales se rechazará la solicitud de registro de una marca o éste se declarará nulo una vez realizado. En este sentido, se enumera una serie de circunstancias en las que resulta imposible distinguir el producto o servicio designado y por lo tanto impiden que se cumpla la función que dota de naturaleza a la marca.

Así, se prohíbe la inscripción tanto de las marcas que carecen de carácter distintivo[10] como de aquellas que se componen exclusivamente de indicaciones que pueden servir para describir el producto[11]. Si bien cada uno de estos dos criterios exige un examen separado, sus campos de aplicación pueden superponerse, de manera que es habitual que sean analizadas las dos circunstancias en un mismo asunto[12]. También se prohíbe el registro de las marcas compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales[13], así como el de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto[14].

Por su parte el artículo 8 del reglamento de marcas —así como el artículo 4 de la directiva— dispone que mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de una marca cuando sea idéntica a la primera —si los productos o los servicios que designan son idénticos— o cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior[15]. Ahora bien, dicho riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o

10 Apartado b) del artículo 7 del reglamento de marcas. Evidentemente, estas marcas, no serán capaces de informar al consumidor sobre el origen comercial del producto o servicio que designan, como se analizará en el apartado X.

11 Apartado c) del mismo artículo. Se prohíbe la inscripción, en concreto de las marcas compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos. La jurisprudencia respecto de estas dos circunstancias es abundante.

12 Tal y como ilustra la sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2004 en el asunto prejudicial C-265/00, Campina Melkunie (Biomild). Los hechos que originaron este litigio fueron los siguientes: La sociedad Campina solicitó el registro de la marca Biomild para un yogur de carácter "biológico" y "suave", ante la oficina de registro de marcas del Benelux. Esta oficina rechazó la solicitud de registro por no poseer la marca carácter distintivo, al ser únicamente descriptiva de determinadas características de los productos de que se trata. Para el juez comunitario "una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro("bio" y "mild"), es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios [...] salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos". Parece evidente que, en ausencia de estas circunstancias, un consumidor percibirá un signo descriptivo como un elemento de información general y no una referencia a un fabricante o suministrador.

13 Ya sea en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Apartado d) del artículo 7 del reglamento de marcas.

14 Así como la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o aquella que da un valor sustancial al producto. Apartado e) del artículo 7 del reglamento de marcas.

15 El párrafo 5 de dicho artículo prevé que, además, mediando oposición del titular de una marca anterior notoriamente conocida, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca notoria y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente[16].

Cabe así concluir que tanto el reglamento como la directiva de marcas ordenan el rechazo de oficio de aquéllas que, por su propia naturaleza, sean incapaces de ejercitar adecuadamente su función jurídica y permiten el rechazo a instancia de parte de aquéllas que no pueden realizar dicha función debido a la existencia de una marca anterior.

3. LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA FUNCIÓN ESENCIAL DE LA MARCA

Dado el papel central de la función jurídica de la marca en la regulación del régimen jurídico de ésta, los litigios en la materia han girado en buena medida en torno a este concepto, ayudando a definir sus límites y precisarlo. Conviene en particular, dado el contexto en que se enmarcan las presentes reflexiones, revisar diversos aspectos relacionados con dicha función que han dado lugar a una jurisprudencia abundante relativa al sector farmacéutico.

A) Teoría del agotamiento del derecho de marcas

En primer lugar, cabe referirse a un concepto de carácter comunitario que ha venido en denominarse "el agotamiento de la marca".

Aunque el uso de las marcas se remonta en estado embrionario a la antigüedad, no eclosiona hasta el siglo XIX, con el inicio de la producción en cadena y la superación del mercado puramente local, cuando los consumidores tienen a su alcance productos de los cuales no poseen ninguna referencia y de los que es necesario informar. La marca es, por tanto, hija y corolario de la economía de mercado, base sobre la que reposa la Unión Europea, cuyo objetivo primordial es la consecución de un mercado común y cuyo éxito se apoya en la garantía de las cuatro libertades comunitarias originales: la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Ahora bien, en lo que concierne a las mercancías, es posible que surjan conflictos entre su libre circulación y los derechos nacionales de propiedad industrial que, de alguna manera, necesitan de las fronteras eliminadas por el Tratado para su efectividad. Para resolver ese enfrentamiento es preciso arbitrar un compromiso entre ambos bienes jurídicos protegidos.

Los litigios que llegan a los jueces comunitarios en este campo se originan de forma mayoritaria en el sector farmacéutico. El supuesto típico es el siguiente:

Una empresa (X) es titular de una marca para un medicamento en dos Estados miembros, por ejemplo España y Reino Unido. Esa empresa comercializa sus productos en España bajo dicha marca, donde una segunda empresa (Y) los adquiere para ponerlos a la venta en un Estado distinto, por ejemplo el Reino Unido —donde es habitual que un mismo medicamento se venda a un precio superior que en España—. Dado que X posee un derecho exclusivo sobre la marca en cuestión en el Reino Unido, pretende impedir, sobre la base de este derecho, que Y comercialice en dicho Estado los productos que ha adquirido en España.

16 Sentencia del TJCE de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha, § 29. Esta definición ha sido recogida con posterioridad por una jurisprudencia constante. Ver, por ejemplo, sentencias del TPICE de 11 de mayo de 2005 en el asunto T-31/03, Grupo Sada c. OAMI -Sada (GRUPO SADA), Rec. p. II-10001 apartado 42 y de 14 de julio de 2005 en el asunto T-126/03, Reckit Benckiser c. OAMI -Aladin (ALADIN), Rec. apartado 78.

La jurisprudencia comunitaria en estos casos es clara. Los tribunales comunitarios han venido admitiendo que la protección de las marcas constituye una excepción a la libre circulación de mercancías pero también han concluido que, precisamente en razón de dicho carácter excepcional, el contenido del derecho de marca ante el que debe ceder la libre circulación de bienes garantizada por el tratado ha de ser interpretado de forma restrictiva. Así, la jurisprudencia permite únicamente que se limite dicha libertad en lo que sea estrictamente necesario para proteger lo que ha definido como contenido esencial del derecho de marca, a saber, el derecho exclusivo a la puesta de un producto en circulación, por primera vez, dentro del mercado común.

> "[...] como ha afirmado este Tribunal de Justicia en varias ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto [...]"[17].

Pues bien, la definición de este contenido esencial no responde al capricho del juez comunitario, sino que se comprende a la luz de la función jurídica de la marca: garantizar la identificación del origen comercial. Cuando el consumidor británico halle en la misma balda de una farmacia los productos vendidos, con la misma marca, por X y por Y, no corre ningún riesgo de equivocarse acerca de su origen comercial —en ambos casos X lo ha producido, según los criterios de calidad europeos y responde de ésta—. Por eso el juez comunitario ha impedido sistemáticamente que el titular de una marca pueda oponer su derecho frente a terceros cuando el producto en cuestión ha sido legalmente comercializado en un Estado de la Unión con su consentimiento.

La teoría del agotamiento de la marca es un buen ejemplo, además, de cómo las construcciones pretorianas en derecho comunitario tienden a ser adoptadas posteriormente por los textos normativos pertinentes, por cuanto ha sido recogida, en particular, en el artículo 7 de la directiva de marcas y en el artículo 13 del reglamento[18].

B) Jurisprudencia relativa al reenvasado de productos farmacéuticos

Un supuesto distinto, pero muy relacionado con el anterior es aquel en el que el medicamento que se trata de comercializar, siguiendo con el ejemplo que nos ocupa, en el Reino Unido, ha sido ligeramente modificado. El contencioso relativo a este segundo supuesto se nutre también esencialmente de asuntos relacionados con el sector farmacéutico.

En este sentido, cabe precisar que lo más habitual es que la ligera alteración del producto de que se trata consista en el cambio del envase. En efecto, es habitual que ciertos productos —como los medicamentos— que se presentan bajo una forma determinada en un Estado miembro y se venden en otro distinto a un precio superior, se presenten en este segundo Estado de forma distinta. En ocasiones puede resultar preciso adaptarse a dicha forma de presentación para que su comercialización tenga éxito en él.

17 Sentencia de 11 de julio de 1996 en los asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Bristol-Myers Squibb, Rec. p I-3514, § 44.

18 El artículo 7 de la directiva de marcas dispone que "el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento". El artículo 13 del reglamento de marcas realiza una precisión idéntica.

Las sentencias más representativas en este ámbito son Hoffmann-La Roche[19], Centrafarm[20], Pfizer[21] y Bristol-Myers Squibb[22]. Me referiré a esta última como ilustración, al ser la más reciente.

En el momento de los hechos que dieron origen al litigio, las sociedades Bristol-Myers Squibb, Boehringer y Bayer eran empresas fabricantes de productos farmacéuticos, titulares de marcas con las que designaban estos productos en Dinamarca. Paranova era una sociedad distribuidora que adquirió los productos fabricados y comercializados bajo la misma marca por dichas empresas en algunos Estados miembros donde sus precios eran más bajos —Grecia, Reino Unido, España y Portugal—, para comercializarlos en Dinamarca a un precio de venta inferior al de los fabricantes. Con este objeto, Paranova reenvasó todos los medicamentos en nuevos envases exteriores. Sobre estos envases figuraban las marcas de los fabricantes y la indicación de que el producto había sido fabricado por éstos, junto con la inscripción «importado y reenvasado por Paranova».

Ante esta situación, las empresas fabricantes emprendieron acciones legales, sobre la base de su derecho de marca, para que Paranova cesase de comercializar esos productos en Dinamarca. El tribunal que resolvía el asunto consideró necesario consultar al TJCE acerca de la compatibilidad de la pretensión de los fabricantes con el derecho comunitario mediante una oportuna cuestión prejudicial.

El TJCE recordó los postulados básicos de la teoría del agotamiento del derecho de marca, que impediría prohibir dicha comercialización, pero advirtió que dicho agotamiento no puede tener un carácter absoluto y puso de relieve que la propia directiva de marcas contempla una excepción al agotamiento:

> "[...] cuando exista un motivo legítimo y, en especial, cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización".[23]

Partiendo de esta premisa, el TJCE concluyó que el titular de un derecho de marca puede invocarlo para impedir que un importador paralelo comercialice uno de sus productos, aunque él mismo lo hubiese comercializado por primera vez en el mercado común, cuando previamente le ha cambiado el envase.

Al adoptar esta postura, el TJCE subrayó la importancia de uno de los aspectos de la función de origen de la marca como es la garantía de la calidad, es decir, la posibilidad de asegurar al consumidor "que el producto de marca que le es ofrecido no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca y que haya afectado al estado original del producto".[24]

Sin embargo, en los casos en que el reenvasado no ha alterado el producto, el juez comu-

19 Antes citada.
20 Sentencia de 10 de octubre de 1978 en el asunto 3/78, Centrafarm B.V, Rec. p. 1823.
21 Sentencia de 3 de diciembre de 1981 en el asunto 1/81, Pfizer Inc., Rec. p. 2913.
22 Antes citada.
23 Artículo 7.2 de la directiva de marcas.
24 Sentencia Hoffmann-LaRoche, antes citada, § 7. Fragmento repetido en casi todas las sentencias posteriores sobre el reenvasado de productos.

nitario va a permitir al importador paralelo, en determinadas circunstancias, vender bajo la marca del productor. Se considera que en estas circunstancias la función esencial de la marca no sufre menoscabo, puesto que el consumidor es capaz de identificar el producto y su fabricante original, toda vez que la calidad del mismo queda perfectamente asegurada. La jurisprudencia exige que se reúnan cuatro condiciones cumulativas para permitirlo:

–Que se acredite que, a la luz del sistema de comercialización aplicado por el titular de la marca, la utilización que éste hace de la misma contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros.
–Que se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto.
–Que el titular de la marca haya sido previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado.
–Que se indique en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto[25].

Esta posición es perfectamente respetuosa con la función jurídica de la marca, puesto que un consumidor que encuentra dos medicamentos de la misma marca en la misma balda de una farmacia, habiendo sido uno de ellos reenvasado por un importador, recibe la información necesaria acerca del origen comercial del producto y la garantía total de que la calidad del mismo es idéntica a la del producto no reenvasado.

C) Marcas idénticas y titulares distintos

Por último, existe un tercer grupo de sentencias que aborda una problemática distinta, pero también ligada a la función jurídica de la marca: la posibilidad de que dos empresas vendan en el mismo Estado productos fabricados respectivamente por cada una de ellas y bajo dos marcas idénticas.

El caso más característico es el que dio origen a las llamadas sentencias "Hag"[26], nombre que designa a una marca de café descafeinado del que eran titulares dos empresas distintas, cada una en países diferentes del territorio comunitario.

El motivo de esta doble titularidad es el siguiente. A principios del siglo XX, una compañía alemana registró la marca Hag para café descafeinado en Alemania, Bélgica y Luxemburgo. En 1944, las acciones de la parte belga de la empresa fueron confiscadas por el Estado belga y vendidas a un particular, que en 1972 comenzó a comercializar café en Luxemburgo. El consumidor luxemburgués se encontró así con que una sola marca designaba dos productos similares, fabricados por dos empresas completamente distintas.

El titular de la marca Hag en Luxemburgo acudió a los tribunales. Pretendía impedir la importación sobre la base de su marca. El órgano judicial luxemburgués elevó una cuestión prejudicial al TJCE sobre la compatibilidad de esta pretensión con el derecho comunitario.

En la sentencia Hag I, el TJCE perdió tal vez de vista la función jurídica de la marca a la hora

25 Sentencia Bristol-Myers Squibb, § 79.
26 Sentencia de 3 de julio de 1974 en el asunto 192/73, Van Zuylen Frères, Rec. p. 731, (en lo sucesivo Hag I) y Sentencia de 17 de octubre de 1990 en el asunto C-10/89, SA CNL-SUCAL NV, Rec. p. I-03711 (en lo sucesivo Hag II).

de determinar la medida en que la protección de ésta debe primar frente a la libre circulación de bienes o de servicios garantizada por el Tratado. El TJCE concluyó, en efecto, que no puede admitirse que se invoque el derecho de marcas para impedir la comercialización en un Estado de un producto vendido de forma legal en otro Estado bajo una marca idéntica y con un origen común[27]. La solución adoptada tuvo como consecuencia que el consumidor luxemburgués pudiese encontrar dos productos idénticos, de titulares distintos, bajo la misma marca, lo cual causaba un daño cierto a la función jurídica de la marca Hag.

Afortunadamente, en su sentencia Hag II (relativa a la misma marca) el TJCE efectuó un giro de 180 grados.

En este caso, una empresa alemana compró la compañía belga que había realizado las ventas en Luxemburgo. Se introdujo así una segunda marca Hag en el mercado alemán, donde ésta ya existía desde hacía casi 80 años, detentada por la empresa Hag AG. La situación dio origen a un pleito casi idéntico al anterior y a una cuestión prejudicial similar. Sin embargo, esta vez el TJCE valoró que el objeto específico del derecho de marcas es la posibilidad de asegurar al titular "el derecho a utilizar la marca en la primera puesta en circulación del producto" y que para determinar el alcance exacto de este derecho hay que tener en cuenta la función esencial de la marca que es "garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia".[28]

El TJCE concluyó que esta función no podría llevarse a cabo si se niega al titular de una marca la posibilidad de oponerse a la importación de un producto similar al que él comercializa y bajo la misma marca, en la medida en que el consumidor no podría identificar con certitud el origen del producto designado y que cabría responsabilizar a un fabricante o suministrador de la calidad de un producto que no ha comercializado[29].

D) Jurisprudencia relativa al Reglamento de marcas

La función jurídica de la marca es, también, protagonista inevitable del contencioso relativo al reglamento de marcas, en particular en lo que concierne al procedimiento de registro y a los motivos —absolutos y negativos— por los que éste puede denegarse. El papel esencial de esta función ha quedado de manifiesto al examinar someramente, en los párrafos anteriores, el contenido de los artículos 7 y 8 del citado reglamento.

En relación a la inmensa mayoría de litigios surgidos en torno al artículo 7, el juez comunitario debe ponerse en el lugar del consumidor de la categoría o categorías de productos que pretende designar la marca solicitada y determinar si verá en ella la indicación de un origen comercial admitiendo sólo en este caso que se deba proceder a su registro[30].

En cuanto a los asuntos surgidos en el marco del artículo 8 del reglamento, la cuestión que se

27 Sentencia Hag II, antes citada, § 12.
28 Sentencia Hag II, antes citada, § 14.
29 En este sentido, sentencia Hag II, antes citada, § 16.
30 Ver, en este sentido, en relación a marcas complejas, la sentencia del TJCE de 15 de septiembre de 2005 en el asunto C-37/03 P, BioID/OAMI, Rec. p. I-07975, § 27 a 35.

plantea es si cabe registrar una marca europea cuando preexiste una marca similar. De nuevo el juez comunitario debe ponerse en el lugar del consumidor y, desde la perspectiva de éste, determinar si la coexistencia de ambas marcas, dadas las circunstancias del asunto, podrá llevarle a equívoco en lo que respecta al origen comercial de los productos designados, lo cual impediría a ambas marcas ejercer su función esencial.

Cabe citar dos ejemplos en los que esta tarea ha sido recientemente llevada a la práctica por el TPICE en relación a productos farmacéuticos.

El primer ejemplo es el asunto Echinacin[31], que tuvo como origen la solicitud de la sociedad Optima Healthcare del registro de la marca Echinaid para productos farmacéuticos y fitoterapéuticos ante la OAMI. Otra sociedad, Madaus, era titular de la marca internacional Echinacin, reconocida en una serie de países de la Unión Europea[32]. Por este motivo formuló oposición al registro de la marca solicitada, considerando que existía un riesgo de confusión entre ambas para el consumidor medio. La OAMI rechazó dicha oposición, por lo que Madaus interpuso un recurso contra esta decisión ante el TPICE.

El TPICE, en primer lugar, recordó que el riesgo de confusión es un concepto que se interpreta a la luz de la función jurídica de la marca, haciendo referencia a la jurisprudencia que indica de forma reiterada, como se ha visto anteriormente, que el riesgo en cuestión consiste en que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de una sola empresa o de empresas vinculadas económicamente[33].

El TPICE llegó, no obstante, a la conclusión de que, para el consumidor medio de los países en cuestión, no existía riesgo de confusión entre las marcas Echinaid y Echinacin. Su razonamiento reposó fundamentalmente sobre el hecho de que el prefijo "echin" o "echina" se refiere a la composición del producto ("echinacea" es el término científico latino de una planta utilizada en aplicaciones farmacéuticas y fitoterapéuticas)[34]. Por eso el Tribunal estimó que los sufijos respectivos "id" y "cin" debían considerarse los elementos dominantes que llamarían la atención de los consumidores[35].

Además, el TPICE aclaró que la apreciación global del riesgo de confusión debe efectuarse objetivamente, sin que pueda verse influida por consideraciones ajenas al origen comercial del producto —y, por lo tanto, a la función jurídica de la marca—[36], como las posibles consecuencias perjudiciales ocasionadas por la utilización indebida de un producto farmacéutico.

En este sentido, el TPICE tuvo en cuenta que, en el caso de los productos farmacéuticos, profesionales cualificados asisten al consumidor en su elección (en el de los productos fitoterapéuticos, los consumidores están razonablemente bien informados y acostumbrados a utilizar productos cuya marca contiene el prefijo "echina"), de manera que se minimiza el riesgo de que la elección sea errónea y de que la marca no pueda cumplir con su función de identificación[37].

31 Sentencia del TPICE de 5 de abril de 2006 en el asunto T-202/04, Madaus/OAMI (ECHINACIN), Rec. p. II-1115.
32 España, Francia, Italia, Austria, Portugal y los Países del Benelux.
33 Sentencia Echinacin, § 29.
34 Sentencia Echinacin, § 45.
35 Sentencia Echinacin, § 55.
36 Sentencia Echinacin, § 31.
37 Sentencia Echinacin, § 33.

El segundo ejemplo es el asunto ARLEX[38]. En este caso, la empresa Bausch & Lomb Pharmaceuticals solicitó el registro de la marca ALREX para determinados productos farmacéuticos oftalmológicos[39]. Otra empresa, Biofarma, se opuso a dicho registro alegando que existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y una marca anterior suya, ARTEX, utilizada para productos farmacéuticos de otro tipo[40] y registrada en el Benelux y Portugal. La OAMI rechazó la oposición de Biofarma, que planteó un recurso ante el TPICE.

Esta vez, al contrario que en el anterior asunto, el TPICE anuló la decisión de la OAMI, porque llegó a una conclusión diametralmente opuesta a la de ésta. En efecto, el TPICE concluyó que existía, respecto de los profesionales del sector médico y de los pacientes, un riesgo de confusión entre las marcas ALREX y ARTEX, habida cuenta del elevado grado de similitud entre ambas y (aunque esto en menor medida) entre los productos en cuestión[41]. Pesó aquí probablemente el hecho de que las marcas no se referían de ninguna forma a las características del producto y por ello el consumidor vería en ellas, de forma íntegra, una indicación del origen comercial. El TPICE no hizo referencia a esta consideración y sí, evidentemente, al hecho de que el público pertinente rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria[42].

En definitiva, cabe constatar que la función que se viene describiendo no queda en postulados teóricos, sino que encuentra una aplicación práctica desde el propio momento fundacional de la marca —el registro— y a través de toda la vida de esta, lo cual explica, por ejemplo, que una marca pueda perder su protección cuando deviene un término por el que se conoce vulgarmente el producto que designa[43].

4. CONCLUSIÓN

La marca, en una economía de mercado, es un instrumento esencial para identificar los productos, presentarlos de forma individualizada ante el consumidor, facilitándole así, facilitándonos a todos, la tarea de elegir.

La marca protege a las empresas que ponen en el mercado productos de calidad, protege al consumidor que quiere comprar esos productos, protege el tráfico comercial; por todo ello es un motor de la economía que debe recibir un amparo adecuado.

Para circunscribir correctamente la extensión de dicho amparo, es imperativo tener presente la función jurídica de la marca, que debe informar la labor del juez y de la administración en todos los ámbitos pertinentes.

---

38 Sentencia de 17 de noviembre de 2005, en el asunto T-154/03, Biofarma/OAMI (ARLEX), Rec. p.II-4743.

39 En concreto, gotas para los ojos, soluciones, geles y pomadas utilizadas para el tratamiento de la infección e inflamación oculares. Posteriormente, se produjo una modificación en la lista de los productos designados por la marca solicitada, de manera que estos se refieren a "productos antialérgicos, esteroides, oftalmológicos, en concreto gotas para los ojos, soluciones, geles y pomadas utilizadas para el tratamiento de la infección e inflamación oculares".

40 Especialidad farmacéutica destinada al ámbito cardiovascular; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; materiales para empastar los dientes y para improntas dentales.

41 Sentencia ALREX, § 46, 58 y 61.

42 Sentencia ALREX, § 60.

43 Así, el apartado b) del párrafo primero del artículo 50 del reglamento de marcas establece como causa de caducidad de la marca comunitaria el hecho de que la marca se haya convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

3.

LA MARCA FARMACÉUTICA

A. Marcas farmacéuticas en Francia.
Dª. Isabelle Leroux

B. Valor de la marca farmacéutica.
D. Javier Altemir

C. Aspectos jurídicos de la marca farmacéutica.
D. Manuel Lobato

D. Marcas farmacéuticas y prescripción por principio activo.
D. Emili Esteve

A. MARCAS FARMACÉUTICAS EN FRANCIA

Dª. Isabelle Leroux
Avocat associé. Avocat à la Cour (Bird & Bird)

Según el artículo L. 601 del Código francés de la salud pública, los productos farmacéuticos deben ser vendidos bajo una denominación especial que no puede ser la denominación común internacional recomendada o propuesta por la Organización Mundial de la Salud.

Esta denominación especial puede ser registrada como marca. El artículo R. 5125 del Código francés de la salud pública precisa que el visado farmacéutico debe ser rechazado cuando la marca elegida se parezca o sea muy próxima de la denominación común internacional.

Proteger esta denominación especial por medio de una marca es una inversión a largo plazo para un laboratorio productor de fármacos de referencia, la cual le permitirá mantener la confianza del público en el producto aún después de la extinción de los derechos sobre la patente.

El análisis de la ley y de la jurisprudencia reciente muestra que, aunque el titular de marcas farmacéuticas no se beneficia de los mismos derechos que el titular de marcas por otros productos o servicios, es todavía muy útil registrar marcas para fármacos de referencia.

1. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSTITUCIÓN POR EL FARMACÉUTICO

El artículo L. 716-10 del Código francés de la propiedad intelectual enuncia que quien, con conocimiento de causa, distribuya un producto o preste un servicio diferente al que le ha sido solicitado bajo una marca registrada, se puede enfrentar a prisión de dos años y a una multa de 300.000 euros.

Sin embargo, según el artículo L. 5125-23 del Código francés de la salud pública, el farmacéutico puede sustituir un fármaco de referencia por un medicamento genérico, siempre y cuando dicho medicamento genérico esté inscrito en el repertorio de medicamentos genéricos de la AFSSAPS (Agencia Francesa para la Seguridad Sanitaria de los Productos de Salud), y que dicha posibilidad de sustitución no sea expresamente prohibida por el médico.

Si el genérico no está inscrito en dicho repertorio, el farmacéutico no puede sustituir el fármaco de referencia por uno genérico, y el uso que se hiciere de la marca del fármaco de referencia constituye una falsificación de marca.

Sin embargo, puesto que una vez el fármaco genérico esté inscrito en el repertorio de la AFSSAPS el farmacéutico puede libremente sustituir el medicamento de referencia por uno genérico, se considera que la marca del medicamento de referencia sufre un tipo de expropiación por interés general.

2. USO DE LA MARCA DEL MEDICAMENTO DE REFERENCIA EN PUBLICIDADES PARA GENÉRICOS

El artículo L. 713-6 del Código francés de la propiedad intelectual, según el cual existe una excepción al monopolio del titular de una marca cuando la referencia a dicha marca es necesaria para otros productos, no se aplica en materia de genéricos. El fabricante del genérico no puede citar en una publicidad la marca del fármaco de referencia, sino solamente la denominación común internacional, la cual debe acompañarse de numerosas menciones legales (particularmente las indicaciones terapéuticas y las contraindicaciones).

Adicionalmente, una reciente decisión del Tribunal de Apelación de París[1] ha confirmado que para que prospere la excepción prevista por el artículo L.713-6 del Código francés de la propiedad intelectual, la referencia a la marca en cuestión debe ser necesaria para indicar el destino del producto distribuido por un tercero y que esta debe constituir el único medio para ofrecer al público una información clara y completa sobre dicho destino. Así, el uso publicitario de una marca, cuando se ha podido demostrar que dicho uso no es el único medio para informar acerca del destino del producto al público de profesionales de la salud, no es legítimo.

El Tribunal de Apelación ha considerado, en consecuencia, que la referencia a la marca Deroxat para designar un medicamento antidepresivo genérico en una publicidad comercial, constituye una falsificación de marca, puesto que dicha publicidad estaba dirigida a los farmacéuticos y no al público de pacientes interesado en dicha prescripción. Asimismo, el Tribunal ha señalado que la mención de la DCI que contiene el principio activo del medicamento y las indicaciones terapéuticas hechas en la publicidad, en el sentido del artículo L.713-6 antes mencionado, permiten ofrecer una información clara y completa a los profesionales de la salud sobre el destino del genérico sin que haya necesidad de hacer referencia a la marca. El Tribunal condenó al laboratorio de genéricos a 100.000 euros por daños y perjuicios por falsificación de la marca.

3. LA PROTECCIÓN DEL FÁRMACO DE REFERENCIA POR MEDIO DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL

Es posible proteger la forma del medicamento por medio de una marca tridimensional, con el fin de proteger sus productos eficazmente. Los criterios tradicionales de protección en cuanto a marcas tridimensionales deben ser respetados, es decir, la marca debe indicar el origen del producto y esta no debe ser exclusivamente funcional ni constituir una indicación necesaria para otros productos.

En el caso Lexomil, el Tribunal de Apelación de Versalles, luego de una decisión en casación con reenvío a una nueva audiencia[2], consideró que la forma del comprimido, esto es, divisible en cuatro partes, no era una forma necesaria ni impuesta por la naturaleza del producto y que, por consiguiente, la marca tridimensional constituía una marca válida, no necesaria, no usual y no funcional.

1 Tribunal de Apelación de París, 3 de marzo de 2006, Sandoz c/ Beecham Group PLC.
2 Tribunal de Apelación de Versalles, 27 de septiembre de 2005, Ref : SA Laboratoires Irex c/ SAS Roche.

La protección del fármaco de referencia por medio de una marca tridimensional merece dos comentarios adicionales:

- Aunque el laboratorio tenga una sentencia en su favor con el caso *Lexomil*, la duración de la instancia y la complejidad de las preguntas evocadas, evidencian los límites de la protección del fármaco de referencia por medio de marcas tridimensionales.

- Un análisis de la base de datos del OHMI muestra que numerosas marcas registradas por medio de comprimidos de forma oval o circular, no superan el examen de fondo hecho por los examinadores y son rechazadas por ausencia de carácter distintivo.

4. LA PROTECCIÓN DEL FÁRMACO DE REFERENCIA POR MEDIO DE ACCIONES ENTABLADAS POR COMPETENCIA DESLEAL

Normalmente, la justificación de la identidad entre el producto genérico y el fármaco de referencia se limita al contenido de este producto y no concierne al continente. Por consiguiente, si la imitación de las marcas distintivas del producto de referencia es susceptible de inducir a una confusión en el espíritu del público, es posible intentar una acción por competencia desleal.

Por ejemplo, en el asunto *Citrate de bétaine*[3], el Tribunal de Comercio de Nanterre juzgó que, aunque el color y el envase no eran marcas, el fabricante del genérico tenía que diferenciar suficientemente su producto del fármaco de referencia (del laboratorio UPSA). El Tribunal consideró que la utilización de colores y textos similares sobre el envase del medicamento y la fuerte semejanza entre los respectivos envases creaba un riesgo de confusión.

Esta sentencia hace pesar sobre los fabricantes de genéricos una obligación positiva de crear envases distintos de los envases de los medicamentos de referencia.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Versalles, en sentencia del 29 de marzo de 2001[4], consideró que la fabricación y la distribución de productos farmacéuticos idénticos al fármaco de referencia, corresponden a la definición misma de medicamento genérico. Por consiguiente, la imitación del producto de referencia para sustitución en la práctica médica, no puede ser considerada como una práctica dañosa tendente a restringir el juego de la competencia.

Según el Tribunal de Apelación de Versalles, "la búsqueda de compatibilidad entre los productos de diferentes fabricantes, incluido el envase de estos productos, corresponde al ejercicio normal de la competencia, el cual no se acompaña de procedimientos comerciales ilícitos".

Los argumentos de esta sentencia no se fundamentan en la ley, sino que son argumentos de tipo económico, en relación con la reducción de costes.

3 Tribunal de Comercio de Nanterre, 11 de marzo de 2005, caso *Citrate de bétaine*, Bristol Meyers Squibb e UPSA c/ SAS Ivax.
4 Tribunal de Apelación de Versalles, 29 de marzo de 2001, caso *Bétadine*.

B. VALORACIÓN DE LA MARCA FARMACÉUTICA. RELACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EN I+D Y LAS MARCAS FARMACÉUTICAS

D. Javier Altemir Malo
Director de Marketing de Almirall
Farmacéutico, MBA IESE

Antes de profundizar en el complejo, arriesgado y costoso proceso de investigación y desarrollo (I+D) de un nuevo fármaco es necesario entender qué hay detrás de la marca de un medicamento. Detrás de la marca de un medicamento hay una compañía farmacéutica que apuesta por la innovación; este compromiso del laboratorio se objetiva con hechos tangibles como los elevados recursos que dedicamos a investigar y desarrollar nuevos fármacos que luego se comercializarán y, por tanto, estos serán la fuente de recursos para seguir investigando y desarrollando nuevos fármacos y así facilitar el progreso y desarrollo de la salud de las personas. En definitiva, estamos diciendo que detrás de una marca farmacéutica hay una compañía comprometida en mejorar la salud y el bienestar de las personas.

De las 1.000 empresas del mundo, de todos los sectores, que más invierten en I+D, (según la Comisión Europea) sólo 22 son de capital español. En este ranking de compañías españolas, Almirall ocupa la tercera posición, detrás de Telefónica y Amadeus, con cerca de 90 millones de euros de inversión anuales. Nosotros defendemos el valor de las marcas ya que, sin ellas, no podríamos seguir invirtiendo recursos en investigación y desarrollo de nuevos fármacos que tanto benefician y mejoran la calidad de vida y el bienestar de las personas.

PROYECTO DE I+D

¿Por qué los proyectos de I+D farmacéuticos son largos, complejos, arriesgados y costosos?

El entorno donde se desarrolla esta actividad está muy regulado (seguridad, preclínica, ensayos clínicos, materia prima, producto acabado...), algo muy positivo para asegurar la calidad de los fármacos y su seguridad.

La duración del proceso de investigación y desarrollo es superior a 10 años. La fase de *discovery* puede tardar 3-5 años y en esta sólo una de cada 20.000 moléculas sintetizadas llegará a comercializarse. La fase de desarrollo dura un mínimo de 6 años (1 año la fase preclínica, 2 años las fases I y II y mínimo 3 años más para la fase III en humanos). En estas fases, los costes se incrementan cada vez más y las probabilidades de que una molécula siga avanzando en el proceso de desarrollo es muy baja (1% en la fase preclínica, 7% en fases I y II y un 50% en la fase III). Una vez acabado el desarrollo se ha de preparar el dossier regulatorio que se presentará a las diferentes Agencias de Medicamento de todo el mundo para poder ser evaluado y, en caso de aprobación del dossier, poder comercializar el nuevo fármaco. En esta fase todavía hay un 15% de probabilidad de no superar la aprobación.

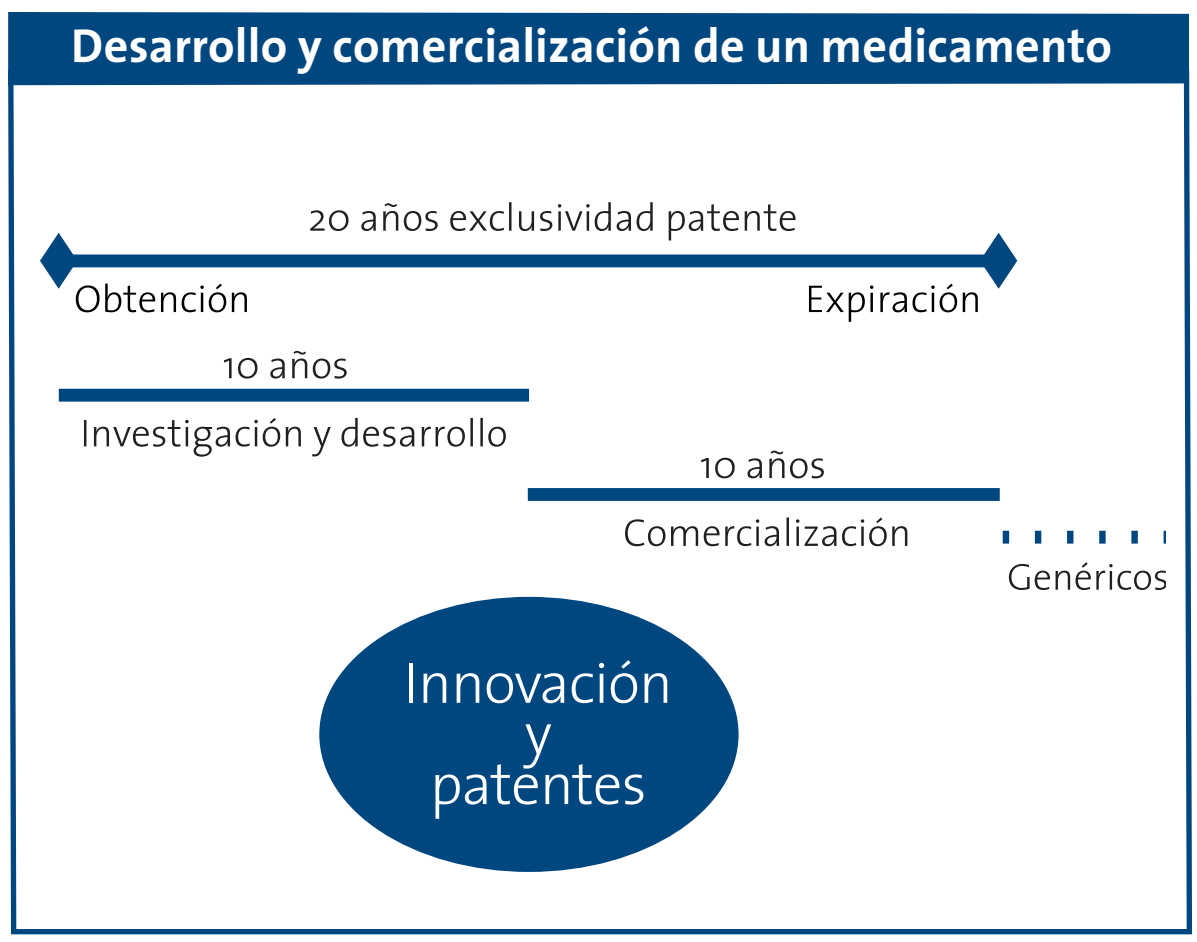
Las últimas estimaciones disponibles cifran entre 800 y 1.000 millones de euros el coste medio de la I+D de un nuevo medicamento.

Por tanto, las compañías innovadoras invierten mucho tiempo y muchos recursos (económicos y de personal especializado) antes de comercializar un nuevo fármaco. En 2006, Almirall destinó a I+D un 11,4% de sus ingresos y un 14,4% de la plantilla (cerca de 90 millones de euros y más de 500 personas).

La complejidad organizativa de un proyecto de investigación y desarrollo es enorme. En Almirall hay más de 20 departamentos implicados (Discovery, Análisis, Farmacotecnia-Tecnología, Microbiología, Toxicología, Farmacocinética-Metabolismo, Farmacología de Seguridad, Garantía de Calidad I+D, Medical Advisor, Early Clinical Development, Clinical Development Operations, Propiedad intelectual, Compras, Desarrollo Químico, Estadística, Drug Safety, Garantía de Calidad Industrial, Asuntos Regulatorios, Marketing, Licencias, Área Industrial (farmacéutica) y Project Management).

INNOVACIÓN Y PATENTES

Desde el momento de obtención de una patente hasta su caducidad tenemos 20 años para explotar el derecho de exclusividad. Si tenemos en cuenta que el proceso de I+D suele sobrepasar los 10 años, podremos explotar comercialmente nuestro fármaco al menos 10 años. Después, con la entrada de genéricos y precios de referencia, el valor del fármaco para el laboratorio entra en una fase de declive.



El valor del producto dependerá también del nivel de competencia externa. Si llegamos antes al mercado, acortando el proceso, tendremos más tiempo de exclusividad en el mercado.

Si el nivel de innovación es importante y el fármaco aporta ventajas claras para los pacientes tendremos una posición más fuerte en el mercado y un mayor reconocimiento de nuestras marcas y de la compañía que hay detrás de ellas.

El primer fármaco de I+D española comercializado en Estados Unidos (2001) fue el antimigrañoso almotriptán, fruto de la I+D Almirall. Nuestros fármacos de I+D propia son, además del almotriptán (2000), el aceclofenaco (antiinflamatorio, 1992), la ebastina (antihistamínico, 1990), la cinitaprida (gastroprocinético, 1990), el piketoprofeno (antiinflamatorio, 1985), el almagato (que se ha convertido en el antiácido de referencia en el mercado español, 1984) y la cleboprida (gastroprocinético, 1979).

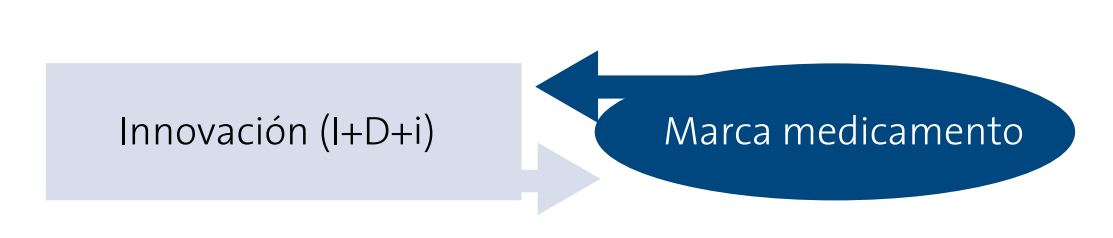
MARCAS FARMACÉUTICAS Y SU CORRELACIÓN CON LA INNOVACIÓN

La industria farmacéutica innovadora, con el desarrollo de nuevos fármacos, ha contribuido a:

- Reducir en más de un 50% el número de muertes por enfermedades cardiovasculares en los últimos 50 años.
- Incrementar la tasa de supervivencia de pacientes con cáncer del 10% en 1960 a más del 50% en 1990.
- Reducir notablemente la mortalidad de los pacientes infectados por VIH, retrasando el progreso de la infección hasta considerarla una enfermedad crónica.
- Reducir un 76% la retinopatía en pacientes diabéticos tipo I y un 42% la tasa de mortalidad en pacientes diabéticos tipo II.

Estos son algunos breves ejemplos de la aportación de valor a la sociedad de la industria farmacéutica innovadora. Detrás de todos estos medicamentos siempre hay una marca. Por tanto, las marcas representan el resultado tangible de la aportación de valor que estas hacen a la sociedad.

La marca de los medicamentos está íntimamente ligada con la innovación. La marca del medicamento representa el compromiso de la compañía con los pacientes por mejorar su salud y bienestar y para aportar soluciones innovadoras, eficaces y seguras a los profesionales que diagnostican sus enfermedades; el esfuerzo en investigación que realizan constantemente los laboratorios innovadores; la inversión en recursos; el resultado satisfactorio en su proceso de I+D; la capacidad de comercialización y de accesibilidad del medicamento; un avance en el tratamiento de las enfermedades y, por supuesto, las marcas son el gran activo de las compañías. En definitiva, la marca de un medicamento representa progreso.



Las marcas diferencian a un producto del resto y, además, en un mercado cada vez más globalizado, las compañías, en este caso los laboratorios, son reconocidos por las marcas que comercializan. A veces, pensando en otros sectores, nos puede resultar más fácil comprender la aportación de la marca. Pensemos en Coca-Cola o Pepsi. Se trata de marcas que representan productos que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Cuando el cliente consume estas marcas conoce perfectamente lo que espera de ellas.

LA APUESTA DE ALMIRALL COMO COMPAÑÍA INNOVADORA

La estrategia de Almirall se basa en tres pilares fundamentales:

a) Potenciar la I+D+i. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha reconocido en los últimos años el nivel excelente en investigación en el Plan Profarma.
b) Liderazgo en España de nuestras marcas. Los médicos españoles reconocen la innovación y aportación de valor de nuestros fármacos al prescribir nuestras marcas.
c) Internacionalización. Nuestras marcas no pueden tener una difusión local sino que su calidad nos está permitiendo proyectar la compañía a nivel internacional.

¿Qué sería de Almirall sin marcas como Almax?, ¿qué sería de Bayer sin una marca como Aspirina?, ¿qué sería del almagato y del ácido acetilsalicílico sin una marca? Pues, sin lugar a dudas, si el paciente pidiera almagato o ácido acetilsalicílico nunca tendría la seguridad de estar consumiendo un fármaco de calidad ya que la marca es lo único que permite al paciente reconocer el producto que está consumiendo.

¿Podemos imaginar el esfuerzo que en Almirall nos ha costado llegar donde estamos? Las marcas son nuestro mayor activo, a partir de las cuales podemos proyectar el futuro de la compañía. Podemos afirmar que sin marcas no hay futuro para la industria innovadora.

En el ámbito de la salud y el bienestar, donde compiten nuestras marcas, es un derecho del paciente que éste pueda escoger la marca del medicamento que le cura la enfermedad o le alivia los síntomas.

VALOR DE LA MARCA DE UN MEDICAMENTO

Las marcas confieren valor a los medicamentos. Por un lado, todo lo que representa esa marca como producto y, por otro lado, la conexión que realiza el consumidor con el laboratorio que comercializa esa marca.

Cuando hablamos de la marca de un medicamento, la estamos asociando a una serie de características:

- La marca nos asegura, nos da **garantía** de la eficacia y tolerabilidad del producto que vamos a consumir.
- **La marca nos da las máximas garantías de que se han seguido los controles y los estándares más rigurosos de calidad** del producto y del proceso en su elaboración y/o del servicio o solución que ofrece.
- **Seguridad** del producto. El sistema de farmacovigilancia de ese producto.
- La marca es un **sello de confianza** en todos los productos, pero en los medicamentos más; es como un plus de garantía para el paciente.
- **Fiabilidad** para el paciente. Este se identifica plenamente con ese producto.
- Innovación en el proceso de investigación, el esfuerzo y la inversión realizada.
- **Continuidad:** la marca siempre está allí, disponible para que el paciente pueda repetir la misma experiencia.
- **Compromiso** con los pacientes y los profesionales sanitarios.

Detrás de una marca siempre hay una compañía que se asocia con:

- **Compromiso** con la I+D, con la inversión en equipos humanos y en plantas de investigación y fabricación.
- **Prestigio, reputación e imagen.** Llevan muchos años en el mercado.
- **Trayectoria** a lo largo de los años.
- **Conocimiento, información y capacidad de respuesta** que tiene en el caso de tener cualquier duda o problema con el fármaco. Es quien mejor conoce el medicamento por haberlo investigado, desarrollado y explorado.
- **Experiencia** y conocimiento en un área terapéutica.
- **Identifica al responsable** durante toda la vida de comercialización.
- Apuesta por el **progreso** terapéutico con la innovación de nuevos medicamentos.
- **Prácticas éticas** en la promoción de medicamentos.

Cada uno de nosotros, como personas, mantenemos un grado de confianza en productos de consumo habituales. ¿Cómo vamos a ser indiferentes ante la marca de los medicamentos?

En el caso de los medicamentos, la marca es más importante que en otros sectores ya que ésta se asocia a la salud y bienestar. El médico prescribe, la farmacia dispensa y el paciente consume el medicamento. ¿Cuál es el único nexo de unión en esta cadena? La marca.

LA MODA DEL *LOW COST*

La moda del *low cost* es imparable. En estos últimos años han irrumpido un enorme número de marcas y compañías que basan su estrategia en el bajo coste para el cliente. ¿Quién no ha viajado todavía en alguna compañía aérea de bajo coste (Ryanair, Vueling, easy-jet, Skyeurope, Virgin, Air-Berlin, etc) o ha comprado material de deporte en una tienda a precios muy asequibles (Decathlon), o muebles funcionales económicos (Ikea), o seguros económicos (direct-seguros, ING seguros), o ropa de moda a buen precio (Zara), o en supermercados económicos (Lidl) o incluso ha consumido un medicamento genérico (paroxetina SANDOZ)? Detrás de todos estos productos, que basan su estrategia en ofrecer un producto similar al original pero con un precio más competitivo, siempre hay una marca.

¿POR QUÉ LA ADMINISTRACIÓN DISCRIMINA A LOS MEDICAMENTOS CON MARCA?

Las administraciones sanitarias están a favor de reducir el incremento del gasto farmacéutico para que el modelo sanitario sea sostenible. La industria farmacéutica innovadora apuesta por un modelo sostenible y que sea previsible, ya que necesita un marco estable para asegurar que las elevadas inversiones en I+D, en el caso de que den fruto, se puedan comercializar en un contexto económico que no castigue a las innovaciones.

Por tanto, la industria farmacéutica innovadora defiende la existencia de genéricos, pero siempre respetando los periodos de patentes de los productos. Como hemos visto anteriormente, las patentes son la clave para que exista innovación, ya que las compañías que invierten en I+D necesitan un periodo de protección y un marco estable para recoger sus frutos y poder seguir invirtiendo en I+D.

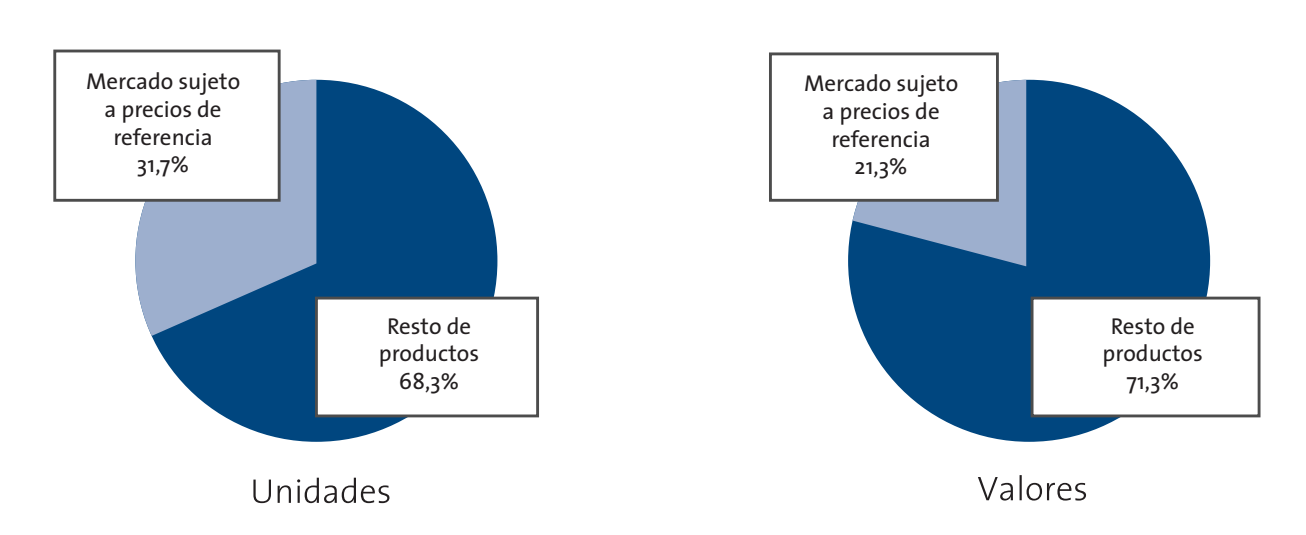
La actual Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios (29/2006), en su artículo 85, dice: "En los casos en los que el prescriptor indique en la receta simplemente un principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento que tenga menor precio y, en caso de igualdad de precio, el genérico, si lo hubiere".

La misma ley establece como "precio de referencia" aquel precio máximo que las autoridades sanitarias están dispuestas a pagar por un medicamento concreto (en otras palabras, el valor máximo financiado por el Servicio Regional de Salud para un determinado conjunto homogéneo). El resultado de esta política de la Administración es un debilitamiento del valor de las marcas a favor de los genéricos. La Administración está premiando, por un lado, un ahorro coyuntural del Sistema Sanitario y, por otro, impidiendo la consolidación de la I+D.

Pero la pregunta es: ¿Por qué la ley discrimina a las marcas frente a los genéricos si hay precios de referencia?. En este caso el coste es el mismo ya que el precio de referencia unifica el precio de marcas y genéricos.

Esta medida está afectando a una parte importante del mercado. El mercado farmacéutico español tiene un volumen de 1.200 millones de unidades y casi 10.000 millones de euros. Prácticamente el 32% de las unidades del mercado, que representan 147 moléculas (diciembre 2006, Consejo General de Colegios de Farmacéuticos), está afectado por precios de referencia.

Cuotas de mercado últimos 12 meses (Junio 2007)



Fuente: FARMAINDUSTRIA, a partir de información de IMS.

Parece existir una contradicción por parte de la Administración. Por un lado, intenta apoyar el desarrollo de la innovación (antes de su comercialización) y, por otro, dificulta su utilización (una vez comercializado) al limitar el acceso a los pacientes de los nuevos fármacos. La cuota de mercado de las innovaciones farmacéuticas en España es baja (en 2006 apenas alcanzó el 0,1% del mercado total las innovaciones comercializadas durante ese año).

La política de contención del gasto sanitario (que se basa en medidas exclusivas de reducción del gasto farmacéutico) se basa en establecer precios de referencia una vez el producto posee un genérico; además las administraciones regionales están dificultando a los médicos la prescripción de las novedades terapéuticas y, por tanto, el acceso de las innovaciones a los pacientes que se beneficiarían de ellas.

En España, el nivel de introducción de genéricos puede parecer bajo después de 9 años de haberse aprobado los primeros genéricos (1997). El 30 de diciembre de 1996 se modificó la Ley del Medicamento, añadiendo a su artículo 8 la definición de Especialidad Farmacéutica Genérica. Los genéricos representan el 6,1% del mercado total farmacéutico en valores (Fuente IMS, información TAM abril de 2007) y el 11,5% en unidades. Ahora bien, con la aplicación de los nuevos precios de referencia (marzo de 2007) tenemos un elevado consumo de medicamentos a precio de referencia: un 31,7% del mercado en unidades (21,3% del mercado total en valores) está a precio *low cost* por lo que las marcas innovadoras y genéricos compiten en las mismas condiciones de bajo precio.

Si trasladamos la situación de esta nueva ley a un sector de consumo habitual para cualquiera de nosotros, quizás podemos entender mejor lo absurdo de esta situación. Vamos a suponer que vamos al supermercado y que fuéramos consumidores de cacao soluble, ¿cuál de estos dos productos elegiríamos?

Bueno, pues la respuesta es: depende. La mayoría de consumidores prefiere la marca original, por todas las ventajas ya comentadas. Pero si lo que buscan es precio y un producto de calidad similar a la marca que consumen habitualmente un 40% más económica, pueden llegar a plantearse comprar el producto más económico (familia numerosa, estoy a final de mes...).

Pero si entramos en el supermercado y en el lineal nos encontramos esta situación y fuéramos consumidores de Cola-Cao, ¿cuál elegiríamos, si los dos tienen el mismo precio?

Creo que la respuesta es bastante obvia. Nadie con sentido común elegiría la marca blanca si tuviera el mismo precio que la original.

En el caso de los medicamentos, la Administración obliga al farmacéutico a hacer algo que nadie haría en condiciones normales (con su dinero), que es dispensar el genérico aunque esté al mismo precio la marca.

PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO

En los últimos años, y sobre todo desde la entrada en vigor de los precios de referencia en marzo de 2007, las Administraciones regionales están potenciando la prescripción por principio activo. En comunidades como Andalucía el nivel de prescripción por principio activo llega al 70% (junio de 2007).

Hasta ahora, la prescripción por principio activo sólo tenía un interés económico. Desde la aplicación de la nueva Ley de Garantías (2006) la prescripción por principio activo en productos con precio de referencia no produce ningún ahorro sostenido al sistema de salud y, por tanto, se ponen en evidencia todas las debilidades para el paciente consumidor (dispensación de diferentes marcas de genéricos cada vez que recoge el producto en la farmacia, cambio de color y forma de los comprimidos y cápsulas, mayor posibilidad de equivocación y errores, etc).

Por tanto, la prescripción por principio activo en medicamentos con genéricos en el mercado

ya no tiene ninguna ventaja económica y en medicamentos sin genéricos no la ha tenido nunca; en cambio sí posibilidades de error por parte del paciente.

Vamos a poner un ejemplo de lo que le pasa a un paciente con colesterol elevado y cuyo médico le prescribía habitualmente Zocor. Imaginemos que el médico comienza a hacerle la misma prescripción por principio activo. La farmacia no podrá dispensarle Zocor, aunque está al mismo precio que el genérico, y le dispensará un genérico cualquiera y además este podrá ir cambiando cada mes, en función de la farmacia a la que acuda el paciente y su stock de genéricos.

VENTAJAS DE PRESCRIPCIÓN POR MARCA VS PRINCIPIO ACTIVO

Prescribir por marca tiene muchas ventajas:

1) La marca identifica de forma inequívoca al medicamento y, por tanto, no induce a confusión ni al médico al realizar la receta, ni a la farmacia al dispensar la receta, ni al paciente al tomar el medicamento prescrito y pautado por su médico. Por el contrario, la prescripción por principio activo puede confundir al paciente. En pacientes poli medicados la dispensación es poco consistente debido a que cada mes le pueden estar cambiando el genérico dispensado, cambiando la forma y color del comprimido o cápsula y, por tanto, induciendo a errores en el tratamiento.
2) La prescripción por marca es consistente y predictible para el paciente, en cambio la prescripción por principio activo es una fuente de errores al consumir (distinta apariencia de cajas, letras, colores, formatos...).
3) El farmacéutico está obligado a respetar la marca en medicamentos con estrecho margen terapéutico (algunos tratamientos de la esquizofrenia, epilepsia, parkinson...), en medicamentos con reacciones adversas graves y en medicamentos administrados por inhalación. También es práctica habitual del farmacéutico, en prescripciones por principio activo y sin genéricos de esa molécula, dispensar la marca consumida habitualmente por el paciente ya que así reduce la confusión o posibles errores de este en la administración del medicamento.
4) Los genéricos tienen el mismo principio activo, pero muchas veces los excipientes son diferentes y es en ellos donde puede haber un potencial de efectos adversos inesperados (fundamentalmente alergias) respecto al medicamento innovador.
5) En la prescripción por principio activo la farmacia puede cambiar la marca al paciente sin conocimiento previo del médico. En la práctica, existe una elevada frecuencia de cambios entre genéricos. Es el medico, al final, el que responde de la salud del paciente y asiste con impotencia ante este "cambio de reglas".

VENTAJAS DE LA MARCA PARA EL PACIENTE

Partiendo de la base de que el 77,4% del consumo farmacéutico lo realiza el 20% de la población pensionista de este país, todos deberíamos pensar en cómo reforzar la seguridad de estos pacientes en el consumo de medicamentos.

La marca protege al paciente ya que la mayoría de estos son pacientes ancianos, que están

polimedicados e indefensos ante los cambios de marcas con las políticas de prescripción por principio activo.

La marca es fácil de recordar y está demostrado que facilita una mayor adherencia al tratamiento. La mayoría de casos de ineficacia de los tratamientos se debe a una falta de cumplimentación por parte del paciente.

La marca minimiza los errores en la administración ya que no se induce a la confusión (la marca siempre tiene la misma caja, el comprimido de la misma forma y del mismo color) y, por tanto, permite una identificación correcta de todos los medicamentos que el paciente está utilizando. En el caso de tratamientos agudos la probabilidad de confusión es menor, pero en el caso de tratamientos crónicos, muchos de estos pacientes son polimedicados y tienen problemas de visión o alteraciones cognitivas, por lo que el cambio de marca supone un riesgo añadido de duplicidades, interacciones, abandonos de tratamiento, etc.

Podemos decir que, en el caso de los medicamentos, la marca es de vital importancia para el paciente. Por tanto, la marca siempre es la mejor elección para prescribir un medicamento, ya que cada vez que un médico prescribe una marca está garantizando más que nunca la seguridad del paciente en el manejo del producto y está facilitando que ese laboratorio innovador que hay detrás de esa marca, pueda seguir dedicando recursos y esfuerzos a descubrir y desarrollar los fármacos innovadores que necesitarán nuestros pacientes en un futuro muy cercano.

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO

Cada año el gasto farmacéutico crece y esto es una buena noticia para los que vivimos en países desarrollados como España. Un crecimiento del gasto entre el 8-10% sería bastante saludable para nuestro país ya que significaría que los tratamientos estarían llegando tanto en calidad como en cantidad a todos los beneficiarios del sistema de salud, que en definitiva somos todos. A todos nos interesa que existan compañías como los laboratorios farmacéuticos innovadores que dedican elevadas cantidades de recursos a investigar nuevos fármacos que van a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Desde luego, una vez registrados y aprobados por las autoridades sanitarias, es necesario que el paciente tenga acceso a esos fármacos innovadores y para ello el Estado ha de dedicar recursos a las partidas de gasto sanitario ya que, por un lado, servirán para mejorar el estado de bienestar y salud de las personas y, por otro lado, permitirá potenciar la inversión en investigación y desarrollo en España, y esto es clave si queremos estar en el ranking de los países ricos. En el caso de España las cantidades que se dedican a I+D están un 50% por debajo respecto al porcentaje del PIB que dedican países de nuestro entorno (Francia, Italia, Reino Unido y Alemania). En España el gasto per cápita es de los más bajos de la Unión Europea (detrás de Grecia y Portugal), y el precio de los medicamentos es también de los más bajos. Por tanto, el porcentaje de gasto farmacéutico respecto al PIB se sitúa en los más bajos de la Unión Europea.

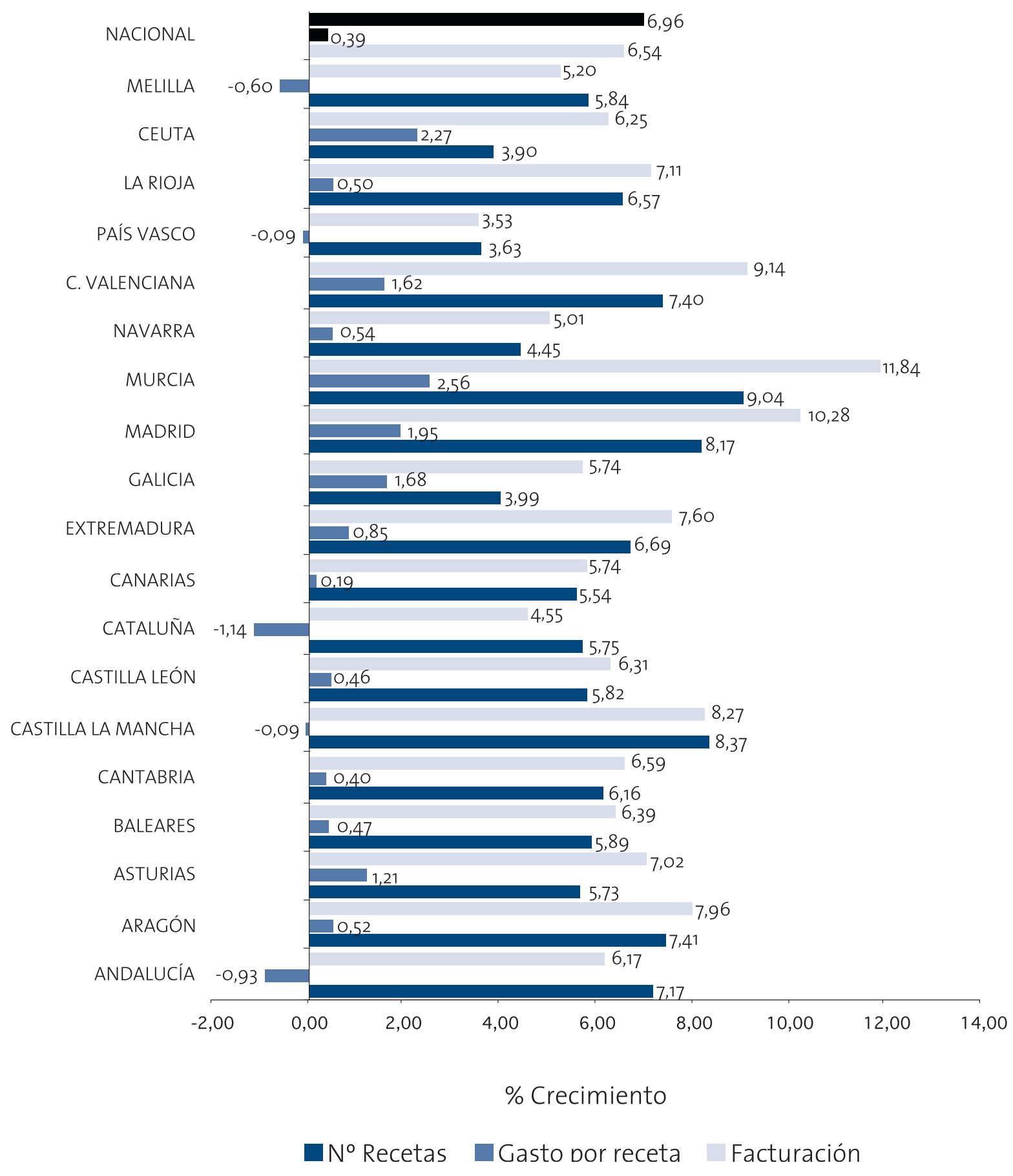
En España, los datos de crecimiento se sitúan sobre el 6%. Ahora bien, conviene analizar con un poco más de profundidad si el causante del crecimiento es el precio de los medicamentos o el incremento del consumo del número de medicamentos. En España, el precio medio de los medicamentos está decreciendo (-0,33%, según los datos acumulados a julio de 2007 del

Ministerio de Sanidad y Consumo). En cambio, el número de recetas crece un 6,07%. Las causas del incremento del número de recetas tiene que ver con el aumento de la población con cobertura sanitaria (inmigración) y con factores epidemiológicos y demográficos como el envejecimiento de la población (por la inversión de la pirámide poblacional). El segmento de los pacientes mayores de 65 años es el que consume más recursos en medicamentos.

Respecto al precio medio de los medicamentos, la aplicación de los precios de referencia en marzo de este año está teniendo un impacto directo pero cortoplacista. Este tipo de políticas de ajuste de precios pueden ser un ahorro coyuntural en el sistema, pero nunca una solución a más largo plazo.

Como se observa en el cuadro adjunto, el crecimiento del gasto se debe claramente a un incremento en el número de recetas, por lo que se deberían tomar otra serie de medidas diferentes a las aplicadas hasta ahora, que sólo afectan a la oferta (precios de referencia, precios bajos de fármacos innovadores) y no a la gran demanda de medicamentos.

Acumulado marzo 2007



Además esto lo unimos a que algunas comunidades autónomas están impulsando la prescripción por principio activo (ya hemos visto que no aporta ningún ahorro adicional al sistema), adaptando los módulos de prescripción por ordenador a la prescripción por principio activo (PPA), ejerciendo presión a los facultativos para abandonar la prescripción por marca e incentivando un porcentaje de prescripción por PPA, llegándose a situaciones tan absurdas como Andalucía donde el 70% se prescribe por PPA cuando, hoy por hoy, existen genéricos del 32% de las moléculas que se prescriben en el mercado.

En este sentido, hay que decir que los médicos ven más inconvenientes que ventajas a la prescripción por principio activo, ya que éstos consideran que se está interfiriendo su libertad para recetar lo que consideran más adecuado para el paciente. En muchas comunidades cuando entran en el módulo de prescripción deben hacerlo por PPA y si quieren hacerlo por marca deben cambiar de módulo, con las dificultades de pasos administrativos intermedios y de burocracia que eso conlleva.

RESUMEN

Las marcas están íntimamente ligadas a la innovación. Es más, las marcas protegen la innovación. La innovación es sinónimo de compromiso, esfuerzo y progreso en cualquier sector.

En el ámbito del medicamento, además, es necesario apoyar la innovación si queremos que los laboratorios puedan seguir dedicando grandes cantidades de recursos a la investigación y desarrollo de medicamentos que curarán las enfermedades del futuro y aliviarán los síntomas de los pacientes para que estos puedan vivir con una mayor calidad de vida en nuestro estado de bienestar.

En el caso de los medicamentos, la marca es más importante que en otros sectores ya que esta se asocia a la salud. Los medicamentos han reducido la mortalidad y han aumentado la esperanza de vida. La prescripción por marca, a diferencia de la prescripción por principio activo, protege a los pacientes y facilita la adherencia al tratamiento.

Desde la aplicación de los precios de referencia (marzo de 2007) ya no existen motivos para discriminar las marcas, pero ¿por qué en algunas comunidades autónomas se potencia e incentiva a los médicos para que se prescriba por principio activo?, ¿por qué se castiga a las marcas de las compañías innovadoras?, ¿por qué se potencia con la nueva ley la dispensación de genéricos que están al mismo precio que la marca innovadora?. Si hemos visto que el factor responsable del crecimiento del gasto farmacéutico en España es la demanda (número de recetas), ¿por qué se está castigando a la industria rebajando los precios constantemente, siendo ya España un país con los precios más bajos de los medicamentos en Europa? Sin duda, las actuales políticas de la administración sanitaria están discriminando a las marcas y poniendo en peligro el futuro de la innovación en el campo de la salud.

Es importante definir qué tipo de sector queremos. ¿Queremos un sector de innovación y marcas o un sector de genéricos? Ambos son compatibles y necesarios para hacer el sistema sostenible. Pero para que exista la innovación hay que respetar las patentes y las marcas y cuando las patentes han vencido es cuando deben entrar en el mercado los genéricos estimulando la competitividad con las marcas.

C. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA LA MARCA FARMACÉUTICA

D. Manuel Lobato
Abogado (Bird & Bird)

1. INTRODUCCIÓN. PRINCIPIOS GENERALES DE LA MARCA Y SU APLICACIÓN AL SECTOR FARMACÉUTICO

El actual Derecho de marcas presenta perfiles propios que lo diferencian de una concepción tradicional. La cultura del consumo y del marketing propicia el enaltecimiento de determinadas marcas como símbolo de distinción y como proyección de deseos e ilusiones de los consumidores. Paralelamente, la globalización del comercio lleva a una homogeneización de gustos y costumbres que tienen como soporte determinadas marcas muy características (renombradas). De este modo, las marcas constituyen un emblema de la cultura moderna. Por ello mismo han sido objeto de críticas acerbas como en la obra de Naomi Klein, *No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*, o en la de Erich Schlosser, *Fast Food Nation*. Estos autores parten de una crítica a la superficialidad del consumo a través de una posición esencialista, considerando en una rediviva teoría hilemórfica, que la marca es un mero accidente y que lo relevante —la esencia— es el producto (como en el dístico de Silesius: *denn wann die Welt vergeht/ so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht*). En el presente artículo, sin embargo, además de una panorámica general sobre el marco legal de la marca farmacéutica, se trata de demostrar que la marca no es un mero accidente, sino que es un elemento esencial de la protección de la salud y que, además, fomenta la innovación, al constituir un factor adicional para llevar a cabo la actividad investigadora[1].

Pese a la imagen frívola que se crea en torno a la marca, lo cierto es que esta figura cumple una función económica específica. En un sistema de economía de mercado se hace necesario que los agentes económicos puedan identificar sus productos y servicios y, de este modo, diferenciarlos de los de la competencia. Al propio tiempo se requiere que los consumidores puedan asociar un determinado nivel de calidad con el signo distintivo de un empresario concreto, ahorrándose los costes de transacción en que incurrirían de tener que realizar una indagación minuciosa destinada a la determinación de la calidad del producto que pretenden comprar. La marca sirve de guía en un mercado en el que la información es asimétrica y en el que existe el riesgo denominado por Akerlof de *selección adversa*, es decir, como el consumidor no puede saber si el producto que se le vende es bueno o malo, los productos de mala calidad desplazan del mercado a los que la tienen buena. Conforme al esquema descrito, el empresario se siente, de un lado, estimulado a fomentar la calidad de su producto o servicio y, de otro, a incrementar la publicidad basada en la marca. La marca constituye un activo difícil de crear y de mantener y que, consiguientemente, no será dilapidado por el empresario (lo que Spence denomina la función distintiva, "lanzar señales" o *signalling*). En definitiva, la inversión en publicidad aumenta la reputación de su producto o servicio y contribuye a afianzarlo en el mercado [SSTS 31-XII-1996 (RJ 9691) y 19-V-1993 (RJ 528)]. Como consecuencia del fenómeno publicitario, los signos distintivos constituyen un activo de extraordinaria importancia en la empresa actual (por citar un ejemplo, Interbrand confecciona una *champions league* de marcas renombradas). Cabe recordar que una de las cuestiones

1 En general sobre el concepto y funciones de la marca, puede verse Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2007.

más relevantes en las fusiones y adquisiciones de empresas va a ser la determinación de la denominación que va a adoptar la nueva sociedad. Existen empresas —como Landor, FutureBrand, Interbrand o Verbal Branding & Naming— cuya actividad social se circunscribe exclusivamente a asesorar a las empresas en cuanto al diseño de la marca o nombre comercial, como señal de identidad corporativa, y otras a hacer búsquedas de posibles violaciones de la misma (Compu-Mark, SAEGIS, net service, www.preztige.com, domain network, etc).

La marca en el sector farmacéutico cumple, además, la función de la protección de la innovación. En general, el innovador tutela el resultado de la misma a través de la patente, pero ésta tiene una vigencia limitada (veinte años a partir de la solicitud de dicho título de protección). La marca supone una protección complementaria, ya que, una vez caducada la patente por el transcurso de su vida legal, la marca permite que la reputación del producto original permanezca en la mente de los competidores durante un tiempo ilimitado. Históricamente, las empresas que han creado productos pioneros se han mantenido como líderes gracias a la asociación del producto con la marca (Aspirina, Black & Decker, Xerox, etc).

En el ámbito farmacéutico ha ocurrido también así, si bien, se deben tener en cuenta una serie de matices. El primero es que mientras que en otros sectores la marca se apoya decididamente en la publicidad, el sector farmacéutico tiene una legislación muy restrictiva de la publicidad (se prohíbe en los medicamentos sujetos a prescripción la publicidad directa al consumidor). La publicidad institucional (de los laboratorios) no está prohibida, pero puede encontrar obstáculos si se considera que es una forma indirecta de promoción de productos concretos[2]. En segundo lugar, las particularidades de la prescripción hacen que tengan plena aplicación las doctrinas económicas relativas a la teoría del agente y al riesgo moral. En efecto, en este sector hay tres partes interesadas: el médico (que decide la prescripción), el paciente (que se beneficia del tratamiento) y la Administración (que lo paga). Muchas de las normas de la Administración tratan de conseguir evitar el riesgo moral de que el agente (el médico) tome decisiones que financieramente le sean perjudiciales. De ahí el fomento de la prescripción por principio activo, el fomento del genérico, etc. En otros términos, se trata de limitar las marcas porque el legislador (la Administración) parte de que encarecen la factura sanitaria. Este sesgo de la Administración parte de una desconfianza respecto del médico y, obviamente, afecta a las decisiones que toman las empresas en el sector. Por último, en las marcas farmacéuticas hay un intenso control administrativo enmarcado en el control de la salud. A pesar del valor unánimemente reconocido a la marca, en el sector farmacéutico los titulares de marcas se encuentran con un entorno hostil. De un lado, el registro de una marca farmacéutica es considerablemente más complejo que el registro de otros productos o servicios y, de otro, el legislador parte de una posición sesgada contra los productos con marca farmacéutica, discriminándolos (incluso en casos de igualdad de precio) respecto de los medicamentos genéricos, como luego veremos.

El valor de las marcas aumenta en consideración a que en un mercado saturado por la pluralidad de oferta es difícil crear ex novo una marca renombrada (*megabrand*), cfr. STJCE Delimitis/Henninger Braeurei, C-234/89, 28-II-1991. El consumidor tarda en asimilar marcas

2 Obviamente esta posición lleva consigo riesgos. Principalmente la difusión de informaciones no veraces a través de Internet y el aluvión de información incorrecta que puede obtener un consumidor que, además, puede acceder al mercado ilícito de medicamentos (medicamentos falsificados, medicamentos adquiridos a través de Internet de intermediarios no habilitados legalmente, etc).

nuevas que, para afianzarse en el mercado, han de ir acompañadas de una colosal inversión publicitaria. En este contexto se utiliza el término *posicionamiento*, que alude a la imagen ideal que una marca tiene en los consumidores, esto es, qué evocaciones o expectativas despierta y qué representación mental produce en cuanto a calidad o nivel de prestaciones. De acuerdo con esta expresión existen marcas de posicionamiento dudoso, marcas sobreposicionadas, marcas bien posicionadas, etc. Este fenómeno se reproduce igualmente en las marcas farmacéuticas, si bien las dificultades de crear una marca renombrada se producen por las circunstancias antes señaladas (segmentos de mercado muy aislados, restricciones a la publicidad, etc). Debe igualmente tenerse en cuenta que el éxito de la marca produce otros fenómenos nocivos para el titular (el éxito fomenta la imitación, la falsificación de marcas o el uso de marcas en otros sectores, o también figuras lícitas pero perjudiciales económicamente como el comercio paralelo).

Otros motivos ahondan en el debilitamiento de la marca. El fomento de los medicamentos genéricos supone en el específico ámbito farmacéutico la decadencia de la marca de fantasía (Ley 13/1996, Circular 3/1997 del Ministerio de Sanidad y el RD 1035/1999, de 18 de junio, sobre precios de referencia, cfr la Ley 29/2006, art. 14, que permite genéricos con marca). Ciertamente, el sistema de precios de referencia y la posibilidad de que el farmacéutico sustituya la especialidad farmacéutica prescrita por otra hace que cobre mayor relevancia el principio activo recetado por el médico, pasando a segundo término la marca de la especialidad farmacéutica determinada por el facultativo. Con todo, el genérico farmacéutico no ha prescindido completamente de la función de indicación de origen empresarial. En efecto, además de la Denominación Común Internacional (DCI), la Especialidad Farmacéutica Genérica ha de añadir la denominación social del laboratorio fabricante o una marca.

El sesgo del legislador contra la marca lleva consigo un detrimento para la salud (el baile de marcas o de genéricos a los que se puede ver sometido un paciente dificulta el seguimiento del tratamiento, puede llevar a errores y deshumaniza aún más la medicina[3]) y, además, puede desincentivar que el laboratorio invierta en marcas, pese a que esta inversión podría beneficiar tanto a la compañía como a los pacientes. La inversión en marcas deja de tener sentido en sistemas que priman la prescripción por principio activo y discriminan frente a la marca.

En este punto son particularmente reveladoras las declaraciones de Humberto Arnés respecto del problema que nos ocupa[4]:

"Resulta paradójico que la marca sea uno de los elementos más apreciados y apoyados por la sociedad, y que en el caso del medicamento no goce del mismo reconocimiento, haciendo hincapié en que el distintivo que ofrece la marca no puede equipararse a otros productos que basan su comercialización, exclusivamente, en tener coyunturalmente menor precio.

Vivimos una incoherencia: las Administraciones Públicas por una parte apoyan las marcas y, sin

3 Las marcas son un factor de seguimiento, ya que el paciente —especialmente el crónico— se familiariza con ella y siente una empatía con la misma. Los cambios de marca (al albur de criterios económicos, o por intervención incluso del farmacéutico) son, como poco, desorientadores y, como dijo San Ignacio, "en tiempo de desolación nunca hacer mudanza". La idea de confianza en las marcas fue recogida tras la II Guerra Mundial por un fabricante de productos de limpieza "Persil bleibt Persil" (Persil siempre es Persil). Dicho eslogan ha sido ampliamente utilizado en poemas y ha dado título a una película y a una novela.

4 Nota de prensa de 13 de junio de 2007, accesible en http://prensa.farmaindustria.es/comunicado.html?id=37160.

embargo, en cuanto reguladores o compradores las ignoran, afirmó, poniendo como ejemplo que la Ley del Medicamento ha establecido un sistema de precios de referencia claramente discriminador de la marca al imponer la dispensación de un medicamento genérico a igualdad de precio.

Como una muestra más de la ausencia de políticas que reconozcan la innovación farmacéutica, lamentó que a esta denostación que está sufriendo en España la marca farmacéutica se sume la falta de armonización con Europa en materia de propiedad industrial, que permite que en nuestro país se comercialicen genéricos con varios años de antelación".

2. MARCO LEGAL DE LA MARCA FARMACÉUTICA

a) En la legislación de propiedad industrial

La marca farmacéutica no tiene una regulación especial en el ámbito de la propiedad industrial. El solicitante de una marca deberá escoger la vía para la que pretende obtener protección (nacional, internacional, comunitaria) y esperar la concesión de la misma.

La Oficina de Propiedad Industrial examinará de oficio la concurrencia de prohibiciones absolutas (que la marca no sea genérica, descriptiva, que no atente contra el orden público, etc), y que no existe una apropiación de Denominaciones Oficiales Españolas o de Denominaciones Comunes Internacionales, pero no examinará las reglas sobre correcta construcción de las marcas farmacéuticas. Así, la Oficina Española de Patentes y Marcas controla que no se registren las DOE en sus bases de datos INPAMAR e INPADEN, que son utilizadas de oficio por los examinadores de marcas para evitar el registro de signos incursos en prohibiciones absolutas, denegando aquellas marcas que consistan exclusivamente de una DCI o DOE (art. 5 Ley 17/2001, de Marcas). Es posible utilizar la DCI o DOE cuando no se reivindique a título exclusivo (disclaimer)[5].

Las prohibiciones relativas (esto es, la preexistencia de derechos, normalmente otros signos distintivos que impiden la concesión de una marca posterior que es confundible con el signo anterior) sólo son examinadas si media oposición de tercero. En otros términos, si el titular de una marca anterior considera que la marca solicitada es confundible con la suya, deberá formalmente oponerse a la concesión de la misma. De no hacerlo, la marca será concedida. Con todo, en el ámbito farmacéutico la falta de oposición ante la Oficina de Propiedad Industrial puede tener menos relevancia que en otros sectores, ya que la compatibilidad de las marcas con marcas farmacéuticas anteriores será comprobada de oficio por la administración sanitaria.

La supresión del examen de oficio de las prohibiciones relativas (anterioridades registrales) por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se produce con la entrada en vigor de la Ley 17/2001, de Marcas. Esta novedad hará presumiblemente que disminuyan los conflictos provocados por la doble calificación de la OEPM y de las autoridades sanitarias. Estos conflictos

5 Se trata de la declaración de desreivindicación de protección de un término genérico o descriptivo contenido en el distintivo (disclaimer). El artículo 21.2 Ley 17/2001, de Marcas, prevé la posibilidad de que el solicitante de la marca declare que no pretende obtener protección para los elementos genéricos comprendidos en el distintivo. Si dichos elementos no son genéricos ni descriptivos sino que contienen o imitan una marca ajena, no es posible la desreivindicación o disclaimer. Esta figura tiene su antecedente en el artículo 18.d) Ley 32/1988.

se producen porque las autoridades sanitarias al autorizar las especialidades farmacéuticas autorizan también una marca para dicha especialidad, respecto de la que examinan que no sea engañosa o perjudicial a la smalud pública, así como su compatibilidad con marcas farmacéuticas anteriores. Los inconvenientes para los titulares de marcas farmacéuticas se producían porque una y otra Administración seguían criterios diversos. La supresión del examen de oficio de anterioridades permitirá que sólo se pronuncie la OEPM en casos relevantes[6].

La cuestión de la compatibilidad de las marcas farmacéuticas respecto de marcas anteriores es, consiguientemente, una cuestión crucial. En este punto se ha desarrollado una jurisprudencia bastante heterogénea. No existiendo un criterio unívoco para determinar el riesgo de confusión, unas veces, las que más, se tiene como referencia un consumidor especializado (el prescriptor, el farmacéutico) y, otras, por el contrario, se toma como referencia un consumidor medio (el paciente). En este último caso se sigue una posición más estricta y no se permite la convivencia de marcas, pues se entiende que el paciente (consumidor de estos productos) debe ser tutelado por el Derecho de marcas evitando todo posible riesgo de confusión, dada la trascendencia de utilizar un medicamento equivocado.

En una línea permisiva, la STS, c-a, 21-XII-1992 sostiene que en las marcas farmacéuticas se produce un menor índice de confusión, dado que su prescripción se basa en una receta escrita, marcas ALMIRÓN/ALMEROL (RJ 1091/1993). Así, en sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa se consideran compatibles las siguientes marcas: BEBELAC/BIBELAC (STS 10-IV-2000, RJ 2586); NERDIPINA/NORDEPRINA (STS 11-XII-1997, RJ 8990); VOLMAX GLAXO/ALMAX (STS 28-IV-1997, RJ 3354); SIMATIL/SIGMA (STS 27-I-1997, RJ 94); LASA/LASAN-STIEFEL (STS 17-I-1997, RJ 74); COLITASA/POLIDASA (STS 14-IX-1996, RJ 6897); D SUCRIL ASPARTAM/SUCRIN (STS 18-V-1996, RJ 4167); PLANOCID/PLANOSEC (STS 6-XII-1996, RJ 981); REUNIL/REUSIN (STS 22-XII-1995, RJ 9341; SAP Barcelona 5-X-1995, AC 1995/2120); APOXYN/NAPROXYN y ASPOSYN (STS 17-XI-1995, RJ 8692); ALIGEL/ ACIGEL (STS 16-IX-1994, RJ 7124); PENTATEN/TENSTATEN (STS 8-II-1994, RJ 1144); ASPIRINA/ ALERGAPIRINA (STS -4.a- 24-IX-1968); CIPRODINE/CIPRODON (STS 22-III-1996, RJ 2363); ILOXOL/ IRUXOL (STS 11-II-1984); SEPTATRIZINA/SEPTRIN (STSJ Madrid 21-IV-1998, RJCA 1998/2708); SERZONE/ SERONE (STSJ Madrid 3-XI-1997); SAVIA/FAVIA (STSJ Cataluña, secc. 3.a, de 22-VII-1997).

Frente a esta jurisprudencia permisiva hay también manifestaciones más restrictivas. No se consideran compatibles las siguientes marcas (todas de lo contencioso-administrativo): MICODEL/ MIKODOL (STS 4-XI-1997, RJ 8078, c-a); ISDERM/IV'DERM (STS 14-X-1997, RJ 7558); FRENAL/FENAL (STS 17-XII-1997, c-a, RJ 8992); F-ALACTIN/VELACTIN (STS 21-IV-1997, RJ 3333); PARACOX/PARAVOX (STS 20-II-1997, RJ 1511); NIDINA/NIPRINA (STS 19-XII-1996, RJ 9273); CALPRIM/CALPRIN (STS 12-III-1996, RJ 2354); CARDIOPLEX/CARDIOMIOPLEX (STS 6-VII-1995, RJ 5647); FLUXABEL/FLUXALE (STS 6-X-1994, RJ 7497);ALFALAND/MELFALAN (STS 21-X-1994, RJ 3397), DANICIN/ANACIN (STSJ Madrid 4-V-1998).

Esta misma dualidad se manifiesta en la marca comunitaria. De un lado, se consideran compatibles PANZOL y PANKAL (Res. de la División de Oposición 9/1999, de 19-I-1999), así como BONOLAT/PONALAR, señalándose una vez más que normalmente en estos casos el consumidor

6 En la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley se rechazó la enmienda número 90 del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso, que iba quizás demasiado lejos en su intento de solucionar la cuestión, ya que proponía que la autoridad sanitaria asumiera el criterio de compatibilidad de marcas de la OEPM. Esto es, la concesión de la marca otorgaría un derecho positivo de uso de la misma, derecho que, conforme con la mejor doctrina marcaria, no existe.

es más atento (Res. Sala 2.a de Recursos 2-VIII-2000, R 303/1999-2). Siguen esta doctrina de compatibilidad BIOBRAN/ BIOSAN (Resolución de 15-III-2007, R1137/2005-4), EXANTINE / ELOXATINE (Resolución de 7-III-2007, R0222/2006-1), RIBOXATIN/ ELOXATIN (Resolución de 10-V-2005, R0811/2004-1), GENRx /GENERIS (Resolución de 7-IX-2004, R0013/2003-2), PRAZOL VS PREZAL (Resolución de 8-II-2007, R 0302/2005-4 y Resolución de 26-II-2004, R0835/2002-4), ECHINACIN /ECHINAID (Resolución de 30-III-2004, R 0714/2002-2), SELENASE/ SERENASE (Resolución de 7-III-2007, R 0905/2005-1), GASTROTIDINA RATIO/ GASTRIDINA (Resolución de 8-III-2007, R 1110/2005-4).

En cambio, se consideran incompatibles las marcas CODEDOL y CODIROL (Res. Sala 3.a de Recursos OAMI 3-IV-2001, As. R 622/1999-3). También se consideran incompatibles LEVENIA VS LEVELINA (Resolución de 18-IV-2007, R 0155/2006-1), PHARMAMAR / MAR (Resolución de 24-X-2002, R0898/2001-2), OMNIPLUS VS Omniplast (Resolución de 11-I-2007, R 1449/2005-1 y Resolución de 29-III-2005, R0863/2004-1), LOXITAN / LOXIMID (Resolución de 3-X-2006, R0007/2006-2), BEBIMIL / BLEMIL (Resolución de 2-VI-2006, R0571/2005-1), AZUR /AZUR DE PUIG (Resolución de 14-III-2006, R0969/2005-1), ASPITEC /ASPIRIN (Resolución de 10-I-2006, R0743/2004), EPO-MAX/ EPOMAX (Resolución de 22-VII-2005, R0470/2004-4),UROCIT/ UROKIT (Resolución de 3-XI-2004, R0667/2003-1), BioGeneriX (Resolución de 20-XII-2006, R1047/2004-4 y R1048/2004-4) PANTORC / PANTOC (Resolución de 3-V-2007, R0630/2006-2), KAPREX / KAREX (Resolución de 27-IV-2007, R0948/2006-2), ACTILON/ ACTELION (Resolución de 2-III-2007, R0300/2006-4).

En todo caso se llega a la misma conclusión: no hay criterios homogéneos respecto de la compatibilidad de marcas farmacéuticas.

b) En la legislación administrativa

El marco legal de la marca farmacéutica se desdobla en un entorno nacional y en el ámbito comunitario. La norma nacional básica se rubrica "Garantías de Identificación" y se halla en el artículo 14 de la Ley del Medicamento (Ley 29/2006)[7]. En las Garantías de la Identificación

7 1. A cada principio activo le será atribuida una denominación oficial española (DOE) por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La denominación oficial española será de uso obligatorio, sin perjuicio de que pueda expresarse, además, en las correspondientes lenguas oficiales de las comunidades autónomas.
La denominación oficial española deberá ser igual, o lo más aproximada posible, salvadas las necesidades lingüísticas, a la denominación común internacional (DCI) fijada por la Organización Mundial de la Salud. Las denominaciones oficiales españolas de los principios activos serán de dominio público. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicará una lista con las denominaciones oficiales españolas de los principios activos autorizados en España, que se actualizará periódicamente.
Los organismos públicos promoverán la utilización de las denominaciones oficiales españolas, si existen, o, en su defecto, de las denominaciones comunes internacionales o, a falta de éstas, de las denominaciones usuales o científicas.
2. La denominación del medicamento podrá consistir en un nombre de fantasía que no pueda confundirse con la denominación común, o una denominación común o científica acompañada de una marca comercial o del nombre del titular de la autorización de comercialización.
Los medicamentos genéricos deberán designarse con una denominación oficial española de principio activo y, en su defecto, con la denominación común internacional o bien, si ésta no existiese, con la denominación común usual o científica de dicha sustancia, acompañada, en su caso, del nombre o marca del titular o fabricante. Se identificarán, además, con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico).
La denominación del medicamento, cuando sea una denominación comercial o una marca, no podrá confundirse con una denominación oficial española o una denominación común internacional ni inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza del medicamento.
3. El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá un Código Nacional de Medicamentos de general aplicación que facilite su pronta identificación y podrá exigir que sus números o claves figuren en el etiquetado de los medicamentos.

se detalla la obligación de doble identificación del medicamento que consiste en el empleo de la Denominación Oficial Española (DOE) que se refiere al principio activo y de la marca o denominación de la empresa, en el caso de genéricos (a los que por primera vez se reconoce con rango de ley la posibilidad de utilizar marcas de fantasía[8]).

Los medicamentos genéricos serán reconocidos por incorporar en su envase la Denominación Oficial Española (este tipo de denominación está regulado por la Organización Mundial de la Salud y es asignado por ella, a propuesta del laboratorio fabricante utilizando unas reglas de prefijos y sufijos que sirven para encuadrar a muchos principios activos dentro de grupos farmacológicos específicos) del principio activo y, en su defecto, la Denominación Común Internacional (DCI) o bien, si ésta no existiese, la denominación común usual o científica de dicha sustancia, acompañada, en su caso, del nombre o marca del titular o fabricante. Se identificarán, además, con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico).

Las denominaciones oficiales españolas de los principios activos son de dominio público. Así una de las tareas encomendadas a las autoridades sanitarias, durante el proceso de evaluación de un medicamento, consiste en valorar si la denominación propuesta por el laboratorio es susceptible de inducir a confusión fonética u ortográfica con otros medicamentos ya presentes en el mercado.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publica una lista con las denominaciones oficiales españolas de los principios activos autorizados en España, que se actualiza periódicamente.

Las normas de la Ley del Medicamento se complementan con las disposiciones reglamentarias contenidas —transitoriamente, mientras no se dictaron las disposiciones de desarrollo de la Ley 29/2006— se contenían en el Real Decreto 2236/1993[9]. El Real Decreto 1345/2007, que regula el

8 Cabe denunciar la contradicción valorativa. No tiene sentido desincentivar la marca respecto de medicamentos innovadores y, de otro lado, permitir que los genéricos se identifiquen con marcas de fantasía.

9 Artículo 1. Ámbito de aplicación y definiciones.

1. Las disposiciones de este Real Decreto se aplicarán a todas las especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

2. A los efectos del presente Real Decreto se entenderá por:

a) Denominación del medicamento: la Denominación Oficial Española y, en su defecto, la denominación común o científica unidas ya a una marca, ya al nombre del titular de la autorización o fabricante. También podrá designarse a una especialidad farmacéutica con un nombre de fantasía o marca comercial.

b) Denominación común: la Denominación Común Internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud o, en su defecto, la denominación común usual.

c) Dosis del medicamento: el contenido de principio activo, expresado en cantidad por unidad de toma, por unidad de volumen o de peso en función de la presentación.

d) Etiquetado: las informaciones que constan en el embalaje exterior o en el acondicionamiento primario.

e) Acondicionamiento primario: el envase o cualquier otra forma de acondicionamiento que se encuentre en contacto directo con el medicamento.

f) Embalaje exterior: el embalaje en que se encuentre el acondicionamiento primario.

g) Prospecto: la información escrita dirigida al consumidor o usuario, que acompaña al medicamento.

Artículo 7. Garantía de correcta identificación: denominación del medicamento.

1. La denominación con la que se comercialice el medicamento habrá de reunir los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (RCL 1990, 2643), del Medicamento, y en ningún caso podrá inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza de la especialidad.

2. Se evitarán aquellas denominaciones que puedan inducir a error en la prescripción o dispensación con grave riesgo para la salud pública, a causa de denominaciones ya existentes en el mercado farmacéutico, del empleo de otras denominaciones anteriores o de los hábitos de prescripción.

procedimiento autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente trata en el artículo 35 las así llamadas garantías de identificación.

Artículo 35. Garantía de correcta identificación: nombre del medicamento.

1. *El nombre con el que se comercialice el medicamento definido en el artículo 2.8, habrá de reunir los requisitos establecidos legalmente y en ningún caso podrá inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza del medicamento.*

La denominación podrá ser un nombre de fantasía que no pueda confundirse con la denominación común, definida en el artículo 2.9 o bien la denominación común o científica del principio activo, acompañada de una marca comercial o del nombre del titular o fabricante de la autorización de comercialización.

2. *Se evitarán aquellas denominaciones que puedan inducir a error en la prescripción o dispensación a causa de denominaciones ya existentes en el mercado farmacéutico, del empleo de otras denominaciones anteriores o de los hábitos de prescripción.*
3. *En general, y de acuerdo con lo establecido en los dos apartados anteriores, no serán admisibles las denominaciones de medicamentos cuando:*

   a) *Su prescripción o dispensación pueda dar lugar a confusión fonética u ortográfica con el de otro medicamento o con productos sanitarios, cosméticos o alimentarios.*
   b) *Haya sido utilizada en un medicamento cuya autorización haya sido revocada y no hubieran transcurrido cinco años desde su revocación, excepto que tengan la misma composición en principios activos.*
   c) *Tenga parecido ortográfico con una Denominación Oficial Española, con una Denominación Común Internacional recomendada o propuesta por la Organización Mundial de la Salud, o con una denominación común usual o científica.*
   d) *Se trate de medicamentos publicitarios y de otros medicamentos con publicidad dirigida al público, cuya denominación no podrá ser igual o inducir a confusión con el de otro medicamento sujeto a prescripción médica o financiado con fondos públicos.*

El principio general del que parte dicho Real Decreto es el de no confusión, de este modo, se prohíben aquellas denominaciones que puedan inducir a error en la prescripción o dispensación con grave riesgo para la salud pública, a causa de denominaciones ya existentes en el mercado farmacéutico, del empleo de otras denominaciones anteriores o de los hábitos de prescripción. Tampoco serán admisibles las denominaciones de medicamentos cuando su prescripción o dispensación pueda dar lugar a confusión fonética u ortográfica con el de otra especialidad

---

3. En general, y de acuerdo con lo establecido en los dos apartados anteriores, no serán admisibles las denominaciones de medicamentos cuando:
   a) Su prescripción o dispensación pueda dar lugar a confusión fonética u ortográfica con el de otra especialidad farmacéutica, o también con productos cosméticos o alimentarios que se dispensen en oficinas de farmacia.
   b) Haya sido utilizada en una especialidad farmacéutica anulada y no hubieran transcurrido cinco años desde su anulación.
   c) Tenga parecido ortográfico con una Denominación Oficial Española, con una Denominación Común Internacional recomendada o propuesta por la Organización Mundial de la Salud, o con una denominación común o científica.
   d) Se trata de especialidades farmacéuticas publicitarias, cuya denominación no podrá ser igual o inducir a confusión con el de otra especialidad que no tenga esa condición.

farmacéutica, o también con productos cosméticos o alimentarios que se dispensen en oficinas de farmacia; cuando haya sido utilizada en una especialidad farmacéutica anulada y no hubieran transcurrido cinco años desde su anulación (se trata de evitar la perturbación en el mercado); tenga parecido ortográfico con una Denominación Oficial Española, con una Denominación Común Internacional recomendada o propuesta por la Organización Mundial de la Salud, o con una denominación común o científica o se trata de medicamentos publicitarios, cuya denominación no podrá ser igual o inducir a confusión con el de otra especialidad que no tenga esa condición.

En el ámbito comunitario existen dos procedimientos distintos para la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento para uso humano. El primero de estos procedimientos se basa en el reconocimiento mutuo de una autorización de comercialización concedida por un Estado miembro o en el procedimiento descentralizado de registro. El segundo se basa en la obtención de una autorización de comercialización válida en toda la Comunidad que confiere en cada Estado miembro los mismos derechos y las mismas obligaciones que una autorización de comercialización emitida por dicho Estado miembro. En el marco de este procedimiento centralizado, el examen de las solicitudes de autorización de comercialización comunitaria corresponde a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (en lo sucesivo, EMEA). Así, dependiendo de si la marca sigue el procedimiento de reconocimiento mutuo o el centralizado, la regulación de la marca dependerá de la autoridad sanitaria nacional o de la comunitaria.

En el marco del procedimiento centralizado, según el artículo 6, apartado 5, del Reglamento n. 2309/93, "la Comisión, en consulta con la Agencia, los Estados miembros y las partes interesadas, elaborará orientaciones detalladas sobre la forma en que deben presentarse las solicitudes de autorización". En su virtud, la Comisión elaboró la *Guía sobre la normativa relativa a los medicamentos en la Comunidad Europea* (*The rules governing medicinal products in the European Community*). El volumen II de esta obra, titulado *The Notice to Applicants* contiene varias líneas directrices dirigidas a precisar a los solicitantes de una autorización de comercialización comunitaria la interpretación de la normativa aplicable. De acuerdo con estas normas se aplicaron (antes del Reglamento 726/2004) las directrices relativas a los requisitos aplicables a los expedientes sobre las modificaciones de tipo I (noviembre de 1999) [*Guideline on dossier requirements for Type I variations* (november 1999)] incluidas en la nota a los solicitantes, volumen 2 C y las *Directrices relativas a las informaciones incluidas en el embalaje de los medicamentos para uso humano autorizados por la Comunidad* (abril de 1999) [*Guideline on the packaging information of medicinal products for human use authorised by the Community* (april 1999)] incluidas en la nota a los solicitantes, volumen 2 C.

La polémica que generó el rango legal de las directrices queda zanjada con el Reglamento 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. En los medicamentos autorizados por procedimiento centralizado se requiere la existencia de una marca única (Reglamento 726/2004), salvo que haya causas excepcionales

(art. 6 y 82.1 Reg. 726/2004[10]). Sin embargo, sí se admite que un mismo principio activo tenga diferentes marcas (por ejemplo, por tener indicaciones distintas, o por casos de comarketing, o incluso, por tratarse de un genérico). El Tribunal de Primera Instancia en sentencia de 10-XII-2002 (T-123/00) admitió la validez de la exigencia de la marca única, si bien obligó a la Agencia Europea del Medicamento a razonar por qué en el caso concreto no se admitía una marca distinta para un grupo de Estados. Las razones que obligaron a establecer el requisito de la marca única se basaban fundamentalmente en la regla lógica de que una sola autorización comunitaria tenía que tener un solo etiquetado y una sola marca. A pesar de esta rigidez (cuya validez se nos antoja dudosa, ya que se limita un derecho de propiedad y la base legislativa para ello no parece suficientemente sólida), se han admitido excepciones a la regla de la unicidad tanto por preexistencia de marcas (casos ATACAND y AVELOX), como por cuestiones fonéticas (LOSEC en Francia presentaba problemas por su identificación con *l'eau sec*; LOCABIOTAL no se quería comercializar en España por la primera parte del lexema), o simplemente por solicitud de las autoridades sanitarias nacionales (CIFLOX en Francia, y CIPROXIN en otros Estados). No es ajeno a la exigencia de la marca única el intento de evitar la compartimentación de mercados, pero normalmente es el propio laboratorio el más interesado en tener una sola marca en todo el Espacio Económico Europeo, lo que no siempre es posible por preexistencia de derechos en algunos Estados, o por las cuestiones anteriormente destacadas.

Existe una *Guía relativa a la aceptabilidad de denominaciones para medicamentos (o productos médicos) de uso humano a través del procedimiento centralizado* de 5 de febrero de 2007 [*Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised procedure*], en la que se debe basar la EMEA a la hora de autorizar las denominaciones que se soliciten para la comercialización de medicamentos a través del procedimiento centralizado. En la introducción de la misma se hace expresa referencia a la posibilidad de solicitar una denominación distinta para algún o algunos Estados, en contra de la regla general de denominación única para cada medicamento, cuando al solicitar la marca en un Estado miembro, la solicitud sea denegada, se produzca una oposición frente a la misma y sea aceptada o contravenga alguna prohibición legal para su registro como marca. La razón de ello, como se explica en la propia guía, es que los pacientes del Estado o Estados en cuestión no estén en desventaja a la hora de tener acceso al

10 Artículo 6.
Cada solicitud de autorización de un medicamento de uso humano deberá incluir de forma específica y completa los datos y documentos a que hacen referencia el apartado 3 del artículo 8, los artículos 10, 10 bis, 10 ter y 11, y el anexo I de la Directiva 2001/83/CE. Los documentos deberán contener una certificación de que los ensayos clínicos efectuados fuera de la Unión Europea se ajustan a los requisitos éticos de la Directiva 2001/20/CE. Estos datos y documentos tendrán en cuenta el carácter exclusivo y comunitario de la autorización solicitada, y contemplarán, salvo en casos excepcionales relacionados con la aplicación del Derecho de marcas, la utilización de una única denominación para el medicamento.

Artículo 82.1
Un medicamento sólo podrá ser objeto de una única autorización para un solicitante.
No obstante, cuando existan motivos justificados y objetivos relacionados con la salud pública relativos a la puesta del medicamento a disposición de los profesionales sanitarios o de los pacientes, o por motivos de comercialización conjunta, la Comisión autorizará a un mismo solicitante la presentación en la agencia de más de una solicitud para dicho medicamento.

En relación con los medicamentos veterinarios se determina en el artículo 31:
1. Cada solicitud de autorización de un medicamento veterinario deberá incluir de forma específica y exhaustiva los datos y documentos a que hacen referencia el apartado 3 del artículo 12, los artículos 13, 13 bis, 13 ter y 14 y el anexo I de la Directiva 2001/82/CE. Estos datos y documentos tendrán en cuenta el carácter exclusivo y comunitario de la autorización solicitada, y contemplarán, salvo en casos excepcionales relacionados con la aplicación del Derecho de marcas, la utilización de una única denominación para el medicamento.

medicamento frente a los de otros Estados miembros en que sí ha sido aceptada la marca. Para que la EMEA pueda acceder a esa pluralidad de denominaciones, el titular de la autorización de comercialización debe proveer a la EMEA de evidencias suficientes que prueben que ha realizado esfuerzos, aunque luego hayan sido fallidos, para poder utilizar como marca la denominación de la autorización de comercialización.

Además, a la hora de evaluar la seguridad de las denominaciones de los medicamentos, la EMEA está obligada a tomar en consideración si la denominación inventada propuesta es susceptible de crear un problema de salud pública o un riesgo potencial de seguridad. Por ejemplo, debe asegurarse de que la denominación propuesta no es potencialmente confundible con la de otro medicamento. Si bien, en dicha evaluación, a la EMEA no le concierne tener en cuenta la posible vulneración por parte de una denominación solicitada de derechos de propiedad industrial, como marcas preexistentes.

Para la evaluación de las denominaciones propuestas por los solicitantes de la autorización de comercialización a través del procedimiento concentrado, la EMEA tiene que tomar en consideración una serie de criterios que aparecen regulados en el punto 2 de la *Guía relativa a la aceptabilidad de denominaciones para medicamentos* de 5 de febrero de 2007, antes mencionada. Estos criterios se refieren a:

- La necesidad de que la denominación no genere confusión con denominaciones de medicamentos preexistentes o denominaciones comunes internacionales, no contengan raíces de denominaciones comunes internacionales.
- Que se evite el error terapéutico o connotaciones farmacéuticas incorrectas.
- La no generación de engaño en cuanto a la composición del producto.
- Se recomienda la utilización de una sola palabra, si bien se admite el uso de distintivos (qualifiers) o abreviaturas hechas de letras como parte de una denominación inventada, salvo que requieran traducción en cada Estado (principio de unidad de denominación). También se permite el uso de números.
- No debe implicar un mensaje publicitario relacionado con sus características terapéuticas y/o farmacéuticas y/o la composición del medicamento.
- La denominación no debe ser ofensiva ni tener connotaciones negativas en ninguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
- La utilización de letras mayúsculas en denominaciones inventadas debe reflejarse en la propuesta de su futuro registro como marca.
- En los casos de medicamentos procedentes de una composición, la denominación inventada debe ser suficientemente distinta del nombre de las sustancias activas individuales que lo componen.

Además, incluye criterios específicos para algunos casos concretos como las vacunas, los medicamentos administrables sin receta o los genéricos.

Conviene, en cualquier caso, denunciar la grave distorsión que provocan normas como las establecidas para el procedimiento centralizado. En principio, un titular de un producto farmacéutico puede registrar varias marcas en Estados comunitarios distintos sin que esta

diferencia se considere que sea per se restrictiva de la competencia. La política diferenciada de marcas puede encontrar justificación por diferentes motivos: tener una red de licenciatarios independientes que ostentan la titularidad de registros nacionales, gustos del consumidor, etc. Las regulaciones nacionales de marcas se apoyan en el principio de territorialidad, es decir, que la marca se rige por el ordenamiento de un determinado Estado en la Comunidad y es independiente de las vicisitudes que pueda seguir una marca idéntica y a favor del mismo titular en otro Estado. Lógicamente, cada empresa puede diseñar su política de marcas de acuerdo con esta situación preexistente. De este modo, la empresa puede decidir establecer originariamente marcas distintas en cada Estado. Esta garantía institucional del derecho de marca se encuentra recogida en el actual artículo 30 TCE".

De igual manera, aun habiendo escogido en un primer momento una marca unitaria para toda la Comunidad, el titular del producto farmacéutico puede después diversificar las marcas. El carácter de estricta territorialidad de las regulaciones nacionales del Derecho de marcas no permite que se dé una respuesta distinta a la posibilidad de escoger inicialmente diversas marcas y a la posibilidad de modificar sobrevenidamente las marcas.

Existe, por tanto, un derecho básico a modificar las marcas. Se plantea, sin embargo, si, como límite interno del ejercicio del derecho de escoger distintas marcas para un mismo producto, se puede aplicar la doctrina del fraude de ley (abuso del derecho en sentido objetivo). En efecto, la modificación de las marcas podría estimarse que persigue un fin contrario al ordenamiento jurídico comunitario, en la medida en que puede tener por objeto impedir las importaciones paralelas e indirectamente la libre circulación de mercancías. A nuestro juicio, la objeción del abuso del derecho (o de fraude de ley) sólo será relevante si la modificación sobrevenida de una marca constituye un abuso de posición dominante (art. 82 TCE). La política de marcas de una empresa puede constituir una respuesta adecuada a las circunstancias del mercado al menos en el sector farmacéutico (copias, genéricos, restricciones a la financiación de medicamentos, etc). Por ello, parece en principio legítima la adopción de medidas internas en una empresa destinadas a mitigar los efectos de dichas políticas administrativas (STPI Bayer/Adalat 26-X-2000, asunto T-41/96).

En cualquier caso, el cambio de marca no puede impedir la importación paralela, sólo evita que en el país de exportación y en el de destino las marcas sean iguales. Los productos —aunque marcados con signos diferentes— podrán circular libremente dentro del territorio comunitario. Las importaciones paralelas pueden producirse, únicamente variará la marca de los productos, por ello no se produce en sentido estricto una restricción a la libre circulación de mercancías.

3. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN LA SELECCIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS

Todo empresario se encuentra con la necesidad de encontrar una marca adecuada para cada producto o servicio que pretende introducir en el mercado. En general, el proceso es delicado y complejo y la importancia de acertar explica la proliferación de empresas y consultoras especializadas en esta materia. En este contexto, la elección de una marca adquiere un particular interés en la vida de la empresa. Los pasos de selección de una marca han sido explicados de una manera desenfadada por Roth (en el artículo *What is branding? My Son Adolf*, accesible en http://www.landor.com). De acuerdo con este autor, en una primera fase se desarrolla un análisis estratégico basado en la selección de

posibles nombres, se determinan las denominaciones accesibles y que no estén protegidas por otras marcas, los fines perseguidos por el empresario (voluntad de diferenciación o de agresividad respecto de los competidores). La segunda fase es el examen de adecuación (que el autor llama *suitability screening*), para evitar nombres malsonantes o que impidan la comercialización del producto o del servicio distinguido en el extranjero. La tercera fase es denominada búsqueda cualitativa en la que se selecciona finalmente la marca atendiendo a los gustos de los consumidores o sectores interesados.

a) Estrategias empresariales relacionadas con la marca

Las empresas adoptan estrategias distintas para llegar a los consumidores y maximizar el valor de la inversión en la marca. Manifestaciones de estas estrategias son la marca única, las carteras de marcas, la adquisición de marcas y la estrategia alternativa de marcas.

La marca única supone la concentración del mensaje publicitario destinado a los consumidores en un único distintivo. La elección de una marca única parece especialmente adecuada para pequeñas y medianas empresas. Igualmente las dificultades para crear supermarcas obligan a mecanismos de colaboración entre empresas. Un ejemplo es la técnica del *joint advertising* (marca común). Esta técnica permite que varias empresas interesadas en participar en un nuevo mercado unan sus esfuerzos mediante la utilización de una marca común, que articulan jurídicamente a través de alianzas estratégicas o *joint-ventures*. También adquiere relevancia la marca única en las empresas líderes del mercado, que quieren concentrar su impacto publicitario en una marca dominante. En el ámbito farmacéutico la marca única permite el conocimiento transfronterizo de marcas (el paciente recibe medicamentos con la misma marca en Estados distintos), facilita también actividades promocionales en relación con prescriptores (que podrán emplear una denominación común, aunque pertenezcan a Estados distintos), materiales, etc. Sin embargo, presenta el inconveniente de que favorece el mercado paralelo[11]. Al ser un sector intervenido, aparecen comercializadores que adquieren el medicamento en el país donde el precio intervenido es más bajo y lo venden en otros Estados donde el precio es más alto, lucrándose con esta operación de arbitraje. Otra estrategia posible es el comarketing (el mismo producto es

11 Hay dos sentencias del TJCE de fecha de 11 de julio de 1996 que determinan los requisitos que deben cumplir los importadores paralelos y reenvasadores de medicamentos desde la perspectiva del Derecho de marcas: STJCE 11-VII-1996, As. C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Bristol Myers/Paranova; Boehringer/Paranova; Bayer/Paranova; STJCE 11-VII-1996, As. C-71/94, C-72/94 y C-73/94. La actividad de reempaquetado y reenvasado de medicamentos tiene que cumplir las siguientes exigencias:

- El reenvasado no debe perjudicar el medicamento. Para ello, el Tribunal nacional debe comprobar que el estado original del medicamento no se altere y que en el nuevo envasado no se omitan características esenciales o relevantes del medicamento. Habrá de optarse, siempre que sea factible, por el reetiquetado y no por el reenvasado (principio de intervención mínima).

- El reenvasado no debe perjudicar el prestigio de la marca. Tiene que tratarse de una presentación adecuada según las circunstancias del caso.

- En el nuevo envase debe indicarse claramente quién es el que reenvasa y quién es el fabricante. Estos datos deben suministrarse de tal modo que el consumidor medio pueda entenderlos. Sin embargo, no hace falta advertir que el reenvasado se ha producido sin consentimiento del fabricante.

- Si se añade un artículo que no sea original (p. ej., un dosificador, instrucciones complementarias, etc), no puede suscitarse la impresión de que dicho material procede del titular de la marca.

- El importador paralelo ha de enviar una muestra del producto reenvasado al fabricante del producto original y comunicarle el reenvasado y reetiquetado con carácter previo a la puesta en práctica de dicha operación.

Estos requisitos han de cumplirse de un modo estricto. Es, en particular, preciso que el que proceda al reempaquetado —aunque se trate de cambios de escasa trascendencia— con carácter previo lo comunique al titular de la especialidad farmacéutica.

comercializado por dos empresas con marcas distintas, compitiendo cada una de ellas entre sí) o la copromoción (el producto es comercializado por los dos laboratorios bajo la misma marca, teniendo reglas específicas para la atribución de beneficios).

Una estrategia usual en las grandes empresas es hacerse con carteras de marcas y ello con el fin de encontrar nichos distintos del mercado. La cartera de marcas es especialmente útil en el sector farmacéutico para hacer frente a posibles objeciones de las autoridades sanitarias sobre la marca elegida. En las carteras de marcas se encuentran también las llamadas segundas marcas, que se utilizan para los casos en que los productos ofrecidos bajo las diferentes marcas tienen estándares de calidad distintos o se refieren a sectores distintos de consumidores: en relojes, Omega y Tissot, o en productos lácteos, Pascual y PMI. Dicha figura no es común en el sector farmacéutico, salvo por la posibilidad de que un mismo laboratorio comercialice a la vez una marca original y un genérico.

Otra estrategia de marketing apoyada en la utilización de la marca es la adquisición de marcas muy conocidas antes de la inmersión de la empresa adquirente en sectores comerciales que le son ajenos. Así, la adquisición de marcas muy conocidas permite a la empresa adquirente un posicionamiento positivo respecto de los nuevos productos que se van a comercializar. Esta figura es ampliamente utilizada en relación con cosméticos y medicamentos no sujetos a prescripción facultativa, pero es relativamente infrecuente en el sector de medicamentos sujetos a prescripción.

b) Decisiones del titular de una marca farmacéutica

Además, y como se ha indicado anteriormente, en el ámbito farmacéutico nos encontramos con una doble barrera que plantean la OEPM (que controla de oficio las prohibiciones absolutas y los derechos anteriores si existe oposición de parte) y las autoridades sanitarias. En consecuencia, el titular de la marca deberá tomar decisiones complejas:

1) El signo que escoger. Tiene que tener en cuenta posibles derechos de terceros. Incluso aunque las oficinas de propiedad industrial y sanitaria no los detecten, el hecho del registro no le hace inmune frente a posibles reclamaciones de terceros (los derechos de propiedad industrial se otorgan sin perjuicio de tercero, en la expresión latina, salvo *iure tertium*).
2) La forma de describir los productos protegidos en clase 5. Pueden evitarse problemas derivados de la existencia de anterioridades registrales si se opta por una descripción muy restringida de los productos (identificando sólo el principio activo que, por hipótesis, sería para patologías distintas de las cubiertas por medicamentos anteriores)[12]. Sin embargo, una descripción muy restringida limita la eficacia ofensiva frente a terceros que soliciten marcas con posterioridad, ya que se puede considerar que no hay riesgo de confusión en marcas cuyo ámbito de comercialización sea muy distinto (p.ej. un cosmético frente a un medicamento sujeto a prescripción).
3) Utilizar una única marca o varias marcas y, consiguientemente, mantener una cartera

12 Con todo, el uso en una especialidad farmacéutica concreta es suficiente para mantener el registro en vigor para toda la clase 5, ya que existe una disposición legal (RD 2236/1993, de 17 de diciembre) que impide que varias especialidades farmacéuticas tengan la misma denominación.

o reserva de marcas (con la posibilidad de ataque a las mismas). Normalmente, dado el alto coste del registro y los peligros de la dilación del procedimiento, la empresa escogerá varias marcas (una preferida y otras en cartera) y habrá hecho un estudio previo sobre la idoneidad de la marca que pretende registrar y de los problemas que pueden surgir.

La complejidad de la regulación hace que muchas veces el titular de la marca farmacéutica deba contar con marcas en reserva o en cartera para poder hacer frente a objeciones por las autoridades sanitarias. No obstante, es bien sabido que las marcas tienen la carga de ser usadas (art. 39 Ley 17/2001). La cartera de marcas, por tanto, lleva consigo el riesgo de que algunas de las marcas que se mantienen en dicha cartera (en previsión de problemas con los medicamentos pendientes de registro o, incluso, como reserva para el futuro), sean atacadas por otros laboratorios interesados en utilizar marcas confundibles con la misma. De este modo, el titular de marcas farmacéuticas puede verse amenazado con acciones de caducidad por falta de uso, pese a que la propia lógica del sistema le obliga a mantener una reserva de marcas a la que recurrir en caso de objeciones por parte de las autoridades sanitarias o de propiedad industrial[13].

En determinados casos, la falta de uso puede considerarse justificada, si está pendiente un procedimiento de registro. La SAP Barcelona 5-X-1995 (secc. 15.a) -AC 1995/2120- considera causa justificativa de la falta de uso la imposibilidad de inscripción en el Registro de Sanidad de la especialidad farmacéutica. En este caso se trataba del conflicto de dos titulares de signos, uno lo era de REUSIN (marca denegada en el Registro de marcas y aceptada en el Registro sanitario) y, el otro, de REUNIL (signo aceptado en el Registro de marcas y denegado en el Registro sanitario por la previa existencia de REUSIN). La sentencia desestima la excepción de caducidad por falta de uso de la marca inscrita en el Registro de marcas. La SAP Madrid 24-IV-1996 no sigue este criterio (ADI, 1997, pg. 447) respecto de la marca BIOSERUM ante las circunstancias específicas del caso. En este caso, la autorización de comercialización se había solicitado de mala fe en el año 1990 (con una marca muy antigua, la marca núm. 290.221) ante el temor del ejercicio de una acción de caducidad, ya que se conocía la comercialización de productos BIOSERUM por otra entidad. La Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de noviembre de 1989 determina como causa justificativa de la falta de uso de una marca farmacéutica la tramitación de una solicitud de autorización de comercialización sobre una especialidad distinguida con dicha marca, CJPI, 7, pg. 27. El procedimiento de registro pendiente puede ser el de una solicitud de cambio de marca (LEVENIA vs LEVELINA. Resolución de la Sala de Recursos de la OAMI 18-IV-2007, R 0155/2006-1).

En muchos casos, el titular de marcas farmacéuticas deberá anticipar estas posibles objeciones negociando con el titular de los derechos anteriores. Además, aun cuando la marca sea concedida, ello no garantiza que las autoridades sanitarias consideren que la misma es adecuada. La jurisprudencia ha establecido que, para decidir si existe o no riesgo de confusión entre las marcas, no se pueden aplicar indiscriminadamente una serie de reglas preestablecidas. Cada caso debe ser analizado de forma individualizada, atendiendo a todas las circunstancias del mismo.

13 Como se ha explicado anteriormente, en este punto, además, debe destacarse que el criterio de las autoridades no es uniforme. Por poner algunos ejemplos, EXANTINE y RIBOXATIN se consideraron compatibles con la marca ELOXATIN, pero LOXITAN no se consideró compatible con LOXIMID. Tampoco BEBIMIL podría registrarse por la preexistencia de BLEMIL.

4. PARADOJAS EN LA VALORACIÓN DEL LEGISLADOR DE LA MARCA FARMACÉUTICA. EL ARTÍCULO 85 LEY 29/2006, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

A pesar de que la Administración —de un modo loable— promueve la difusión y protección de la propiedad industrial, en el sector farmacéutico nos encontramos con una situación un tanto paradójica y con normas claramente discriminatorias y sesgadas en perjuicio de la marca farmacéutica.

El caso más clamoroso y arquetípico de esta actitud arbitraria se encuentra en el artículo 85 de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que establece:

"Las administraciones sanitarias fomentarán la prescripción de los medicamentos identificados por su principio activo en la receta médica. En los casos en los que el prescriptor indique en la receta simplemente un principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento que tenga menor precio y, en caso de igualdad de precio, el genérico, si lo hubiere".

Esta disposición significa un trato de favor a los medicamentos genéricos frente a los fármacos innovadores en los casos en los que el prescriptor (como imponen, de otra parte, algunas comunidades autónomas) indique el principio activo sin identificar la marca. En ese caso, el farmacéutico deberá dispensar el medicamento más barato y, si hubiera dos medicamentos con igual precio, deberá dispensar el genérico. Se trata, obviamente, de una discriminación arbitraria (contraria, por tanto, al artículo 9.3 de la Constitución) y que pugna con el interés en promover la propiedad industrial. Obviamente se prima la calificación de genérico, a pesar de que la Ley 29/2006 (frente a la incertidumbre anterior) clarifica que un medicamento genérico puede poseer una marca de fantasía. Por tanto, es sólo el acceso a la calificación como EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico) lo que impide la discriminación. Para ello, curiosamente, el titular del EFG debe demostrar que su medicamento es bioequivalente al medicamento de referencia. No tiene mucho sentido que sea discriminado quien ha presentado un expediente completo de registro (sea el titular del medicamento de referencia o un licenciatario de éste) y que tenga peor trato que quien ha presentado un expediente abreviado (el genérico). Esta situación puede llevar —en una actuación racional de las empresas— a que los titulares de los medicamentos originales y sus licenciatarios soliciten la calificación de su medicamento como EFQ (es decir, que se declare que son bioequivalentes de sí mismos), con lo que todos los medicamentos del conjunto serían genéricos. En dicho caso, no se verían obligados a cambiar de marca, ya que, como hemos indicado varias veces, la Ley 29/2006 permite explícitamente el genérico con marca.

De este modo, el legislador no sólo promueve indirectamente la prescripción por principio activo (que puede plantear problemas de identificación y, en general, de carácter sanitario), sino que impone la dispensación del medicamento genérico en los casos en los que exista una igualdad de precio entre el medicamento genérico y el de marca.

Aparte del problema legal de fondo (inconstitucionalidad por tratarse de una norma discriminatoria), la disposición analizada plantea otros problemas técnicos. Así, se trata de una

norma imperfecta (ya que no resuelve todos los casos, p.ej. no soluciona qué sucede cuando hay dos genéricos con el mismo precio). Su racionalidad es el fomento del genérico, pero con menoscabo de la competencia, al preferir arbitrariamente a uno de los competidores (precisamente aquél que no inventó el medicamento, ni realizó las pruebas y ensayos necesarios para obtener su autorización de comercialización). En el contexto legal español en el que los genéricos se introducen varios años antes que en los restantes países comunitarios, el artículo 85 Ley 29/2006 carece de justificación.

El artículo 85, en definitiva, atenta contra el derecho de propiedad (consagrado en el artículo 33 de la Constitución), es una norma arbitraria (art. 9.3 de la Constitución)[14] y pugna con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 11-I-2007, caso Budweiser). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la marca es un derecho de propiedad, que está amparado por el art. 1.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, considerando que un acuerdo internacional sobre reconocimiento de denominaciones de origen que afectaba derechos adquiridos por una marca suponía una lesión de dicho derecho de propiedad. Igualmente no puede olvidarse que el legislador ha promulgado diferentes leyes que otorgan una ampliación de derechos para los signos distintivos. Por ejemplo, el comercio paralelo extracomunitario (aunque el Código Penal se refiere sólo a la Unión Europea, debe entenderse comprendidos los Estados del Espacio Económico Europeo) de productos que tienen una marca lícitamente puesta en el comercio por su titular está castigado penalmente en España. Sintetizando por vía de ejemplo, si alguien adquiere en Estados Unidos una partida de pantalones que lleven una marca registrada y los importa a España sin autorización del titular de la marca, puede cometer un delito[15]. Al mismo tiempo, la Administración promueve diferentes actuaciones (Foro de la Innovación, Mesa antipiratería, actividades de formación en escuelas, etc) que tienen por objeto maximizar la protección de la propiedad industrial. En el mismo sentido se adoptan medidas en frontera para evitar la introducción en el mercado de medicamentos falsificados. También el TJCE (sentencia de 26-IV-2007) ha establecido obligaciones muy severas para el comercio intracomunitario de medicamentos. Si el importador paralelo dentro del Espacio Económico Europeo no sigue las directrices establecidas en dicha sentencia habrá cometido una infracción de marca.

En este contexto el art. 85 Ley 29/2006 se presenta como un elemento gravemente distorsionador del Ordenamiento jurídico y que, además, al tener rango de ley presenta graves problemas para su impugnación. Lo coherente sería que el legislador promoviese la reforma

14 Por la garantía institucional que ambos artículos constitucionales comportan podría llegarse a una declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, la vía para plantearlo —la cuestión de inconstitucionalidad— presenta una clara dificultad práctica, ya que no parece verosímil que se produzca un litigio por la aplicación de dicho artículo y que el juzgador tenga, consiguientemente, la posibilidad de deferir al Tribunal Constitucional la cuestión de constitucionalidad sobre el mismo.

15 Está así tipificado en el art. 274.1 y 2 Código Penal (redacción de la Ley Orgánica 15/2003, de 15 de noviembre):

1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.

2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero.

D. MARCAS FARMACÉUTICAS Y PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO

D. Emili Esteve Sala
Director del Departamento Técnico
FARMAINDUSTRIA

A diferencia de otros productos, el consumo de medicamentos se produce de forma muy singular.

Normalmente, la elección del medicamento adecuado entre las distintas alternativas terapéuticas no la hace el paciente: el paciente consume, pero no elige. No tiene capacidad de decisión, si excluimos el reducido grupo de los medicamentos publicitarios: es el médico el encargado de la prescripción. Pero el médico, que decide la terapia, ni la consume ni la paga: es el Sistema Nacional de Salud quien, en un elevado porcentaje, sufraga los medicamentos, aunque directamente no los elige. Por si fuera poco, para completar esta cascada de decisiones indirectas, cuando el médico extiende una receta sin especificar el medicamento concreto a dispensar (señalando únicamente el principio activo del medicamento), es el farmacéutico, que ni consume, ni paga, quien elige el medicamento a dispensar. (Figura 1)

Así, en los medicamentos existe una considerable distancia entre el paciente y el producto.

Un producto singular...

- El paciente, que consume, no tiene capacidad de decisión, (en general, salvo medicamentos publicitarios).
- El médico, que decide la terapia, no paga, ni consume.
- El SNS que paga, no consume, ni en general decide (directamente).
- El farmacéutico, en el caso de la prescripción por principio activo, no decide, ni paga, ni consume, pero elige entre las alternativas posibles.

FARMAINDUSTRIA. Figura 1.

Usuario y producto están muy alejados. Esta distancia, comprensible al inicio del tratamiento por la complejidad inherente a la terapéutica farmacológica se reduce rápidamente en los tratamientos crónicos, donde el medicamento se convierte en un acompañante permanente del paciente, tratando su enfermedad. La marca cobra importancia, resulta cotidiana y el medicamento se va asimilando a otros productos de consumo en los que el paciente tiene depositada su confianza. La marca, entonces, adquiere su auténtico valor.

DOBLE EVALUACIÓN DE LA MARCA EN LOS MEDICAMENTOS

Conseguir un fuerte vínculo del usuario con la marca es complejo y, en el caso de los medicamentos, bastante más, ya que la primera dificultad que tienen los laboratorios es encontrar una marca que pueda emplearse para designar un medicamento.

La marca de los medicamentos debe superar no sólo los requisitos y exigencias del registro de marcas, sino también ha de ser aceptada para identificar un medicamento en el registro sanitario, tanto si aquél se autoriza para toda la Unión Europea a través del procedimiento establecido en la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) como si se obtienen autorizaciones en las agencias de evaluación de medicamentos de los distintos Estados miembros.

Las cautelas para la aceptación de una marca para designar un medicamento se justifican por motivos de salud pública, garantizados por las agencias responsables de la autorización de medicamentos que aprueban únicamente aquellos productos que cumplen todas las exigencias de calidad, eficacia y seguridad aplicables en cada momento. Y es precisamente por razones de seguridad por lo que resulta posible rechazar una marca registrada, si las autoridades sanitarias consideran que ésta puede generar confusión. La base legal para la actuación de las agencias de evaluación de medicamentos procede de principios de la década de los noventa y está recogida tanto en la normativa comunitaria[1] como en la normativa nacional[2]. Además, la EMEA dispone de un grupo permanente de estudio para la evaluación de las marcas para designar medicamentos (Name Review Group) que promueve también la actualización de una directriz[3] específica en la que se establece el procedimiento y los criterios para la aceptación de una marca farmacéutica en la EMEA. (FIgura 2)

En permanente evolución...

European Medicines Agency London, 5 February 2007
Human Medicines Evaluation Unit CHMP/328/98, Revision 5

COMMITEE FOR HUMAN MEDICINAL PRODUCTS
(CHMP)

GUIDELINE ON THE ACCEPTABILITY OF NAMES FOR HUMAN MEDICINAL PRODUCTS PROCESSED THROUGHT THE CENTRALISED PROCEDURE

DISCUSSION NRG	July 2006-January 2007
TRANSMISSION to CHMP and RELEASE FOR 3 month CONSULTATION	January 2007
DEADLINE for COMMENTS	April 2007
DISCUSSION NRG	May-June 2007
ADOPTION BY THE CHMP	July 2007

The objetive of the guideline is to provide applicants/Marketing Authorisation Holders (MAHs) guidance on the criteria applied by the Name Review Group (NRG) when reviewing the acceptability of the proposed names for medicinal products processed throught the centralised procedure.

FARMAINDUSTRIA. Figura 2.

1 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.
2 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
3 Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised procedure. (Ver www.emea.europa.eu/pdfs/human/regaffair/032898en.pdf).

Las cautelas que prevé la directriz, miméticamente, se han ido adoptando por las respectivas agencias nacionales, de manera que la armonización en este ámbito tiene su origen en la EMEA pero se irradia a las agencias nacionales, incluida la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

LA MARCA DEBE SER VÁLIDA *PER SE* Y EN SU ENTORNO

La aceptación de una marca registrada para integrar la denominación de un medicamento debe ser tanto respecto al contenido y significado de la propia marca escogida —lo que podríamos denominar validez intrínseca—, como respecto a otras denominaciones de medicamentos y al procedimiento de autorización, —lo que podríamos denominar validez extrínseca—.

Las causas más frecuentes para el rechazo de una marca en su vertiente intrínseca se deben a que ésta posea un significado con connotaciones terapéuticas o farmacéuticas que puedan inducir a confusión. En otros casos, el empleo de raíces características (por ejemplo, prazol), prefijos, sufijos o derivados de la Denominación Común Internacional (DCI) o de la Denominación Oficial Española (DOE) suponen una interferencia al normal desarrollo de estas denominaciones de uso público destinadas a nombrar principios activos, con evidente riesgo de confundir una marca con un nuevo principio activo. Finalmente, y sobre todo en un ámbito cada vez más global, la elección de la marca debe considerar potenciales significados en las distintas lenguas de la UE, evitando los ofensivos o malsonantes y valorando la pertinencia de las abreviaturas u otras adiciones que acompañan a la marca principal. Así, calificativos considerados promocionales como "plus" se están rechazando en la actualidad. (Figura 3)

Validez intrínseca

1) Restricciones relativas a aspectos de seguridad.

a. El nombre comercial *('invented name')* no inducirá a confusión respecto a connotaciones terapéuticas o farmacéuticas.

b. El nombre comercial inventado no confundirá respecto a la composición del medicamento.

2) Restricciones relativas a la no utilización de derivados de denominaciones comunes (DOE o DCI) o de sus raíces, prefijos o sufijos.

3) Otras restricciones que se consideran pueden generar confusión.

a. Denominaciones consistentes en una sola palabra, evitando adiciones alfabéticas, numéricas, abreviaturas, etcétera.

b. Calificativos promocionales (plus).

c. Denominaciones ofensivas, malsonantes en alguna de las lenguas oficiales de la UE.

d. Denominaciones similares en el caso de combinaciones de sustancias en las que esté autorizada una de ellas en el medicamento de cuyo nombre se obtiene similitud.

FARMAINDUSTRIA. Figura 3.

Respecto a la validez extrínseca de la marca, la normativa establece que no debe confundirse con otras marcas o con otros nombres de medicamentos, tanto fonéticamente como por escritura manual o de imprenta. Tras esta consideración, resulta evidente la gran dificultad que tienen las marcas de los medicamentos para abrirse paso y ser consideradas aceptables por los

representantes de las agencias de evaluación de medicamentos de cada uno de los distintos Estados miembros de la UE. Afortunadamente, el texto de la directriz tiene en consideración el ámbito de aplicación de los medicamentos cuando las marcas son próximas y las exigencias de las autoridades competentes se ven algo atenuadas si la similitud se detecta, por ejemplo, entre un medicamento de uso humano y otro de uso veterinario, cuando su ámbito de utilización es distinto (uso exclusivo hospitalario frente al uso ambulatorio) o cuando su forma de administración es notablemente diferente.

De todas formas, la peculiaridad de los medicamentos no parece tener límite, ya que, respecto a la marca, se produce una extraña discriminación en función del procedimiento seguido en la autorización del medicamento: si el medicamento es autorizado a través del procedimiento centralizado (en la EMEA), la autorización es única y el nombre (en general, marca registrada) empleado para la comercialización del medicamento en cualquier Estado de la UE debe, obligatoriamente, ser el mismo. Pero si este medicamento se autoriza a través de un procedimiento descentralizado (en los Estados miembros), resultan entonces posibles distintas marcas dado que se emiten autorizaciones específicas en cada Estado. (Figura 4)

Validez extrínseca...

1) Restricciones relativas similitud con otros nombres.
El nombre comercial no se confundirá con otros nombres fonéticamente ni por escrito tanto en escritura manual como de imprenta. En este caso, la directriz comunitaria prevé una serie de *atenuantes* para admitir marcas próximas, tales como las diferencias en la forma farmacéutica, en la vía de administración, el ámbito de aplicación (hospitalario, veterinario, huérfano).

2) Restricciones relativas al procedimiento empleado.
Obligatoriedad de nombre idéntico en el procedimiento centralizado. (Afecta a los medicamentos destinados a tratamiento de SIDA, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, medicamentos 'huérfanos', todos los nuevos medicamentos que se presenten por el procedimiento centralizado de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) y los que en el futuro se determinen. (Se solicita la aceptación de *'minor variations'*).

FARMAINDUSTRIA. Figura 4.

Las exigencias comentadas no parece que vayan a reducirse en el futuro. La futura normativa que regulará en España el procedimiento de autorización de medicamentos mantiene criterios aún más estrictos que los de la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere al rechazo de una marca similar, no sólo frente a otro medicamento, sino también con productos sanitarios, cosméticos o alimentarios.

CRITERIOS DOCUMENTADOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LAS MARCAS

Desde el punto de vista de la industria farmacéutica, lo fundamental es establecer criterios escritos para aceptar una marca basados en una justificación suficiente, conformando unas reglas del

juego dinámicas, si se quiere, pero transparentes. A modo de ejemplo, cabe citar la aceptación del símbolo® como superíndice en las marcas. La AEMPS ha aceptado su inclusión en el embalaje exterior y en acondicionamiento primario si no origina confusión, pero no permite su inclusión en prospecto ni en ficha técnica. Se puede estar más o menos de acuerdo con esta decisión, pero es imprescindible conocer este requisito a la hora de preparar los materiales de acondicionamiento para evitar retrasos de última hora en la tramitación y un innecesario despilfarro debido a la elaboración de materiales erróneos. (Figura 5)

Símbolo ® en el material de acondicionamiento.

1) La ® no puede aparecer en ningún lugar de los textos de la ficha técnica y prospecto.

2) Si no origina confusión en materia de legibilidad (por ejemplo, que por razones de espacio o proximidad se confunda con los símbolos, etcétera), puede aparecer en las marcas del embalaje exterior y acondicionamiento primario.

3) No se aceptarán las explicaciones , notas al pie o similares relativas a la ® tales como:
-"®: marca registrada";o
-"NNN®: es marca registrada de laboratorios MMM".

4) El criterio será el mismo para todos los procedimientos de registro (centralizado, reconocimiento mutuo, descentralizado y nacional).

FARMAINDUSTRIA. Figura 5.

¿NOMBRE INVENTADO (DE FANTASÍA) REGISTRADO COMO MARCA O DCI/DOE?

Cuando se presenta una solicitud de autorización de evaluación de medicamentos (o incluso unos 4-6 meses antes en el caso de los medicamentos que se autorizan por procedimiento centralizado[4]) el laboratorio debe decidir si designar el futuro medicamento con la denominación común internacional (DCI) o la denominación oficial española (DOE) seguida del nombre del titular o de una marca, o bien si optar por un nombre inventado (o de fantasía) que en prácticamente todos los casos goza de la protección que le confiere su registro como marca.

Esta alternativa existe para todo tipo de solicitudes, independientemente de si éstas se refieren a un medicamento original o a uno genérico, a uno publicitario o a un radiofármaco, etc. Lo habitual es que un medicamento que se presenta con un dossier genérico (es decir, que contiene sólo una parte de la evidencia del medicamento sobre su eficacia y seguridad, refiriendo el resto a los datos del original) se denomine mediante la DOE o DCI en su defecto, seguida del nombre o de una marca del titular. Pero lo habitual no es lo obligatorio ya que la posibilidad de designar una solicitud genérica directamente con una marca tiene pleno respaldo legal en la normativa comunitaria[5].

4 Ver directriz que regula los aspectos previos a la solicitud de autorización de un medicamento en la EMEA en http://www.emea.europa.eu/htms/human/presub/q04.htm

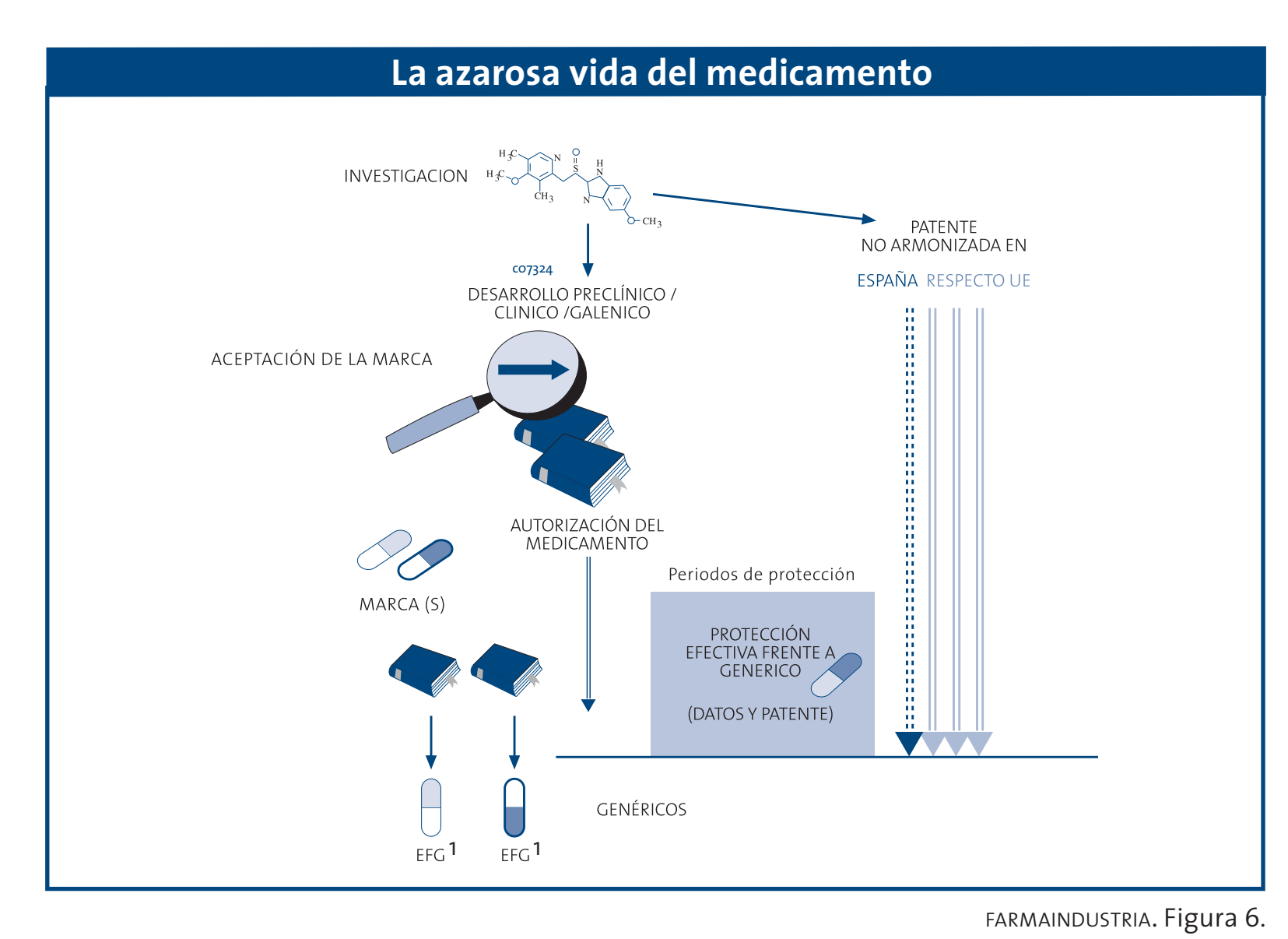
5 Ver la definición de denominación de medicamento establecida en el artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.

Parece claro que en un sistema comunitario de autorización y existiendo la obligatoriedad de respetar la misma denominación del medicamento en todos los Estados miembros[6], si un genérico se presenta con marca en la EMEA (y probablemente también en la AEMPS) deberá ser autorizado con dicha marca, siempre que satisfaga los correspondientes requisitos de evaluación.

LA SATISFACCIÓN DE LLEGAR Y LAS DIFICULTADES DE MANTENERSE

Cuando un medicamento original (o una licencia de éste) recibe finalmente una autorización de comercialización supone la superación exitosa de una larga lista de requisitos, entre los que se encuentra, por supuesto, la validez de la marca.

Este nuevo medicamento original puede mantener su comercialización en exclusiva durante un cierto periodo de tiempo, transcurrido el cual, normalmente, los medicamentos genéricos acceden al mercado (Figura 6). Se debería producir entonces una distribución del consumo entre el medicamento original (y sus licencias) y los genéricos, teóricamente favorecidos por su menor precio.



FARMAINDUSTRIA. Figura 6.

Sin embargo, en nuestro país, la autorización de genéricos se asocia a los efectos de un sistema de precios de referencia que hace prácticamente imposible que el titular del medicamento original mantenga el precio inicial (si no quiere verse expulsado del mercado de medicamentos financiados por el SNS) y deba alinearse con el precio de los genéricos. En estas circunstancias el genérico y la marca tienen precios muy similares o incluso idénticos.

En cualquier otro producto, la marca sería consumida sin freno si su precio fuera el mismo que el de otro competidor anónimo. A igualdad de precio, parece razonable escoger siempre la marca

6 Ver comentario sobre nombres en las actas del Pharmaceutical Committee 62nd Meeting 21 st May 2007, documento de 29/5/2007 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/new.htm).

porque ésta responde a criterios ciertos —no exclusivos, si se quiere— de calidad en el sentido amplio. Además, generalmente la marca ofrece mayores garantías en caso de reclamación.

Estos criterios son ignorados por el legislador español, que establece un inaudito favoritismo a favor del genérico cuando éste tenga igual precio[7] que el medicamento de marca en el caso de la prescripción por principio activo.

De ahí la frontal oposición que manifestamos a este modo de prescripción en la que el médico indica el principio activo pero no define con precisión el medicamento a dispensar.

Aunque en algunos ámbitos sanitarios autonómicos —en otros no— se aducen razones sanitarias para defender este tipo de prescripción, lo cierto es que esta práctica no resiste la más mínima comparación frente a la prescripción definida, que se deriva de recetar por marca. (Figura 7)

PRESCRIPCIÓN por MARCA	PRESCRIPCIÓN por P. ACTIVO
- Un medicamento. - Identificado y no sustituible (salvo sustitución excepcional). - Identificado inequívocamente mediante MARCA (o DOE + MARCA).	- Varias alternativas de dispensación. - Dispensación del más barato y, en caso de igualdad de precio, el genérico. - Posibilidad de cambio reiterado de envases. - Mayor riesgo de confusión y de otros PRM.

FARMAINDUSTRIA. Figura 7.

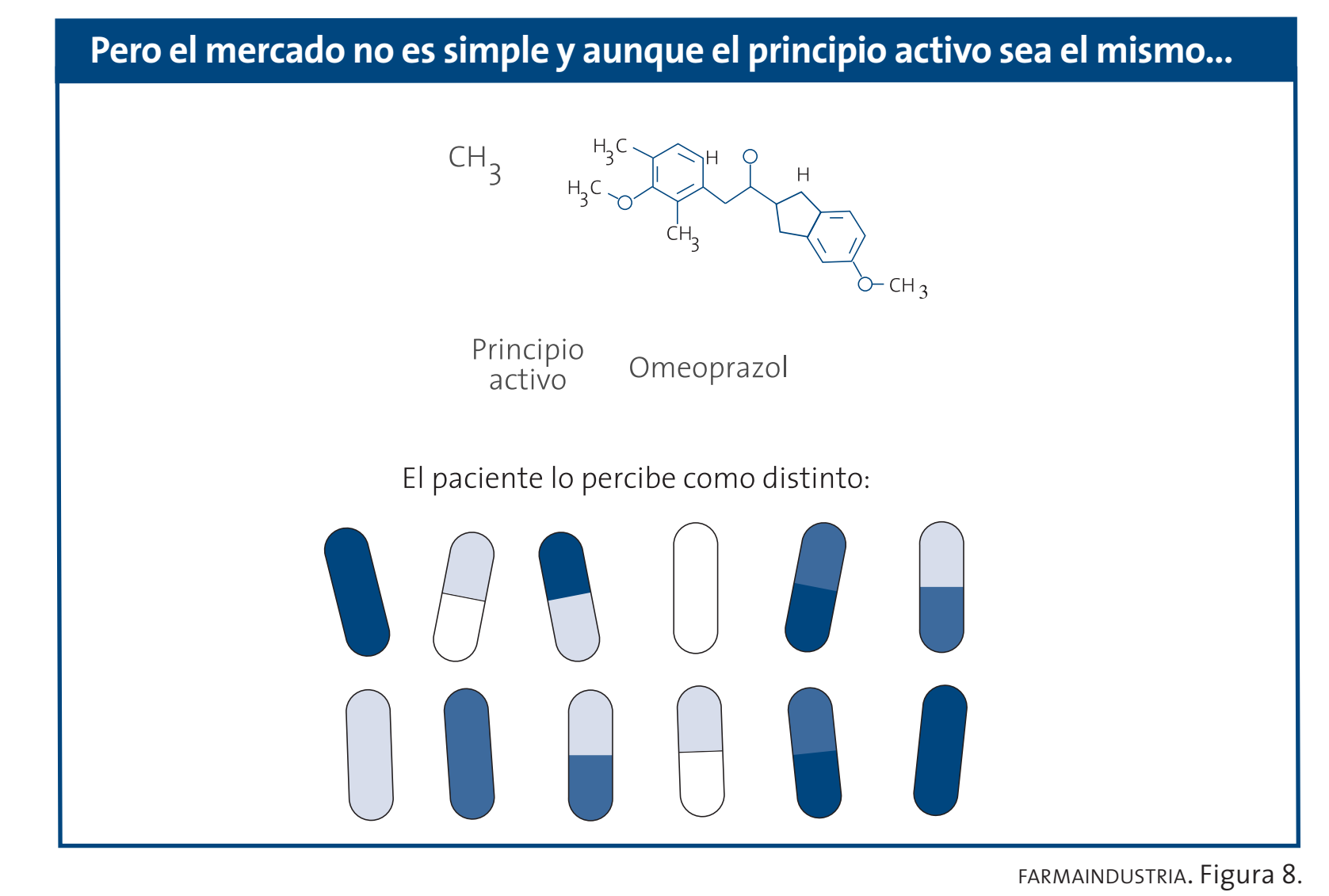
LA DEBILIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO EN EL FONDO Y EN LA FORMA

A nuestro juicio, un importante error de fondo en la prescripción por principio activo es la asunción de que todos los medicamentos que tienen igual composición han de tener igual respuesta terapéutica (el principio activo es lo que cuenta, se dice). Es evidente que el principio activo cuenta, pero el medicamento es mucho más, y debe tenerse en cuenta su propia naturaleza, su proceso de obtención, su formulación, sus excipientes o la patología a la que se destina, factores que pueden desaconsejar o limitar la utilización indistinta (y ocasionalmente incontrolada) de medicamentos, por el hecho de que tengan en común el mismo principio activo.

7 Ver artículo 85 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios que señala: Artículo 85. Prescripción por principio activo. Las administraciones sanitarias fomentarán la prescripción de los medicamentos identificados por su principio activo en la receta médica.
En los casos en los que el prescriptor indique en la receta simplemente un principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento que tenga menor precio y, en caso de igualdad de precio, el genérico, si lo hubiere.

Es discutible desde un punto de vista científico la plena intercambiabilidad de los medicamentos que comparten el mismo principio activo. De hecho, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se está promoviendo la no intercambiabilidad sin expresa autorización médica de medicamentos de origen biológico o biotecnológico, inhaladores orales, medicamentos de rango terapéutico estrecho o de biodisponibilidad compleja. A ello debemos sumar la opinión de numerosas sociedades científicas y organizaciones médicas que desaconsejan los cambios de envases de medicamentos, especialmente en ciertas patologías del sistema nervioso o para determinado tipo de pacientes controlados.

Si el fondo es importante, en un producto como el medicamento en el que el componente placebo está muy bien descrito, también lo es la forma. Un profano en farmacia galénica (y el paciente medio suele serlo) puede considerar que dos cápsulas amarillas son —o no— el mismo medicamento; pero una cápsula medio blanca y medio azul, difícilmente la considerará el mismo producto que, por ejemplo, otra sólo verde, o roja, o amarilla. Lo mismo cabe decir de los comprimidos cuadrados frente a los redondos, los rectangulares y los ovalados, máxime si cambian el color, la textura, se presentan ranurados o recubiertos. (Figura 8)



FARMAINDUSTRIA. Figura 8.

En definitiva, las combinaciones posibles para contener un principio activo son muy numerosas y obedecen a razones industriales de fabricación. Esta disparidad, que los pacientes sufren como consecuencia de la prescripción por principio activo, no contribuye precisamente a limitar los errores derivados de los cambios de medicación en una población con numerosos pacientes crónicos, de edad avanzada o polimedicados.

LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO: NI EN EL FONDO, NI EN LA FORMA, NI SIQUIERA EN EL PRECIO

La autorización de medicamentos genéricos y la subsiguiente conformación de conjuntos en el sistema de precios de referencia reduce las diferencias entre original y genérico de una forma

sustancial. Aunque es evidente que esto no resulta aplicable para los genéricos de reciente aprobación, la consolidación y crecimiento anual del sistema de precios de referencia disminuye la significación que tienen las diferencias de precio de los últimos genéricos autorizados respecto del innovador frente al conjunto del sistema.

Si no existe genérico o si la diferencia de precio entre el original y el genérico es de céntimos, o incluso inexistente, ya nada (o bien poco) justifica la prescripción por principio activo.

No compensa económicamente ni desde el punto de vista sanitario la modificación aparente o real del tratamiento de un paciente que reaccionará preguntando al médico, al farmacéutico o a un familiar, si realmente es lo mismo.

Algunas decisiones representan importantes contradicciones. Por ejemplo, la promoción de la prescripción por principio activo, primando la dispensación de un medicamento de genérico frente a uno de marca cuando ambos han sido debidamente autorizados y aceptados en la oferta del Sistema Nacional de Salud. Es inconcebible que el titular de un laboratorio que invierte en investigación, que promueve la realización de ensayos clínicos, que cumple escrupulosamente con las normas de correcta fabricación, que informa a los profesionales sanitarios sobre el medicamento, que dispone de un eficaz sistema de farmacovigilancia y que genera, en definitiva, riqueza para el país, pierda el tratamiento de un paciente adecuadamente controlado aún reduciendo el precio al de referencia (equiparándose al del genérico) porque, reglamentariamente, es sustituido por un genérico del mismo precio.

¿Cómo se le explica al paciente que viene consumiendo el medicamento desde hace meses que el sistema se sustituye (a veces cada mes) por otro de igual precio y sin posibilidad de evitar este cambio?

Muchos profesionales sanitarios se están preguntando por el verdadero interés de la prescripción por principio activo, especialmente si la confrontan a la prescripción por marca, donde el médico sabe lo que prescribe, el farmacéutico lo que dispensa, el paciente lo que toma y ni siquiera resulta más caro. (Figura 9)

Un producto singular.....

- El médico sabe el medicamento que prescribe.
- El farmacéutico identifica con precisión lo que debe dispensar.
- El paciente puede reconocer su medicamento en caso de tratamiento reiterado.
- No tiene por qué ser más caro.

FARMAINDUSTRIA. Figura 9.

4.

GENÉRICOS CON MARCA

D. Fidel Porcuna y Dª Teresa Mercadal

MEDICAMENTOS GENÉRICOS CON MARCA SEGÚN EL RD 1345/2007[1]

D. Fidel Porcuna y Dª Teresa Mercadal
Abogados de Bird & Bird

El RD 1345/2007 supone el desarrollo reglamentario de la Ley 29/2006, completando así la transposición al Ordenamiento Jurídico español de la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano y de la Directiva 2004/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo.

Tanto la Ley 29/2006 como su antecesora, la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento (tras su modificación por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que introduce en ella la regulación de los medicamentos genéricos), establecen que los genéricos deben designarse con "*una denominación oficial española de principio activo y, en su defecto, con la denominación común internacional o bien, si ésta no existiese, con la denominación común usual o científica de dicha sustancia, acompañada, en su caso, del nombre o marca del titular o fabricante. Se identificarán, además, con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico)*"[2] (artículo 14.2.II Ley 29/2006).

El RD 1345/2007 también hace referencia a estos particulares, pero además añade expresamente la posibilidad de que los medicamentos genéricos se denominen con una marca de producto, imponiendo la necesidad de que la misma no sea susceptible de confusión con una denominación oficial española o una denominación común internacional, ni induzca a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza del medicamento (artículo 7.5)[3].

Durante el procedimiento de elaboración del RD 1345/2007, el Consejo de Estado no hizo mención alguna sobre las marcas de medicamentos genéricos en el Dictamen que elaboró

---

1 Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

2 La DCI se denominaba "denominación común o científica". En el tercer párrafo del artículo 16.1, introducido por la Ley 13/1996, se establecía lo siguiente:

"Cuando se trate de especialidad farmacéutica genérica, la denominación estará constituida por la Denominación Oficial Española o, en su defecto, por la denominación común o científica acompañada del nombre o marca del titular o fabricante. Las especialidades farmacéuticas genéricas se identificarán por llevar la sigla EFG en el envase y etiquetado general".

Cabe señalar que su desarrollo reglamentario —Real Decreto 2236/1993, de 17 de diciembre, por el que se regula el etiquetado y el prospecto de los medicamentos de uso humano en su artículo 7 referido a la "garantía de correcta identificación: denominación del medicamento"— se remitía a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 25/1990, del Medicamento en lo que se refería al contenido de las denominaciones, sin establecer nada adicional en relación con genéricos.

3 *"Los medicamentos genéricos deberán designarse con la denominación oficial española del principio activo y, en su defecto, con la denominación común usual o científica de dicha sustancia, acompañada, en su caso, del nombre o marca del titular o fabricante; asimismo, podrán denominarse con una marca siempre que no pueda confundirse con una denominación oficial española o una denominación común internacional ni inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza del medicamento.*

Los medicamentos genéricos se identificarán por llevar a continuación de su nombre las siglas EFG".

sobre el Proyecto final del Real Decreto, de 22 de junio de 2007. Por lo tanto, es una cuestión que pasó inadvertida o no se consideró de relevancia suficiente.

En el marco comunitario y en relación con las autorizaciones de comercialización emanadas de los Estados Miembros, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, consolidada con las modificaciones de la Directiva 2004/27/CE, no hace referencia alguna a las denominaciones particulares de los genéricos o a que exista alguna especialidad para las mismas. Establece la denominación del medicamento como uno de los datos que deben acompañar la solicitud de autorización de comercialización (artículo 8.3b)[4], determinando que éste "*podrá ser un nombre de fantasía que no pueda confundirse con la denominación común, o una denominación común o científica acompañada de una marca comercial o del nombre del titular de la autorización de comercialización*" (artículo 1.20), sin distinguir entre genéricos y medicamentos de referencia.

Por su parte, el Reglamento (CE) Nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, establece, en su artículo 3.3 c), la posibilidad de que los Estados miembros autoricen genéricos de medicamentos de referencia autorizados por la Comunidad de conformidad con las Directivas 2001/83/CE y 2001/82/CE, estableciendo como una de las condiciones que:

"c) el medicamento genérico se autorizará con el mismo nombre en todos los Estados miembros en los que se haya presentado la solicitud. A los efectos de la presente disposición, se considerarán equivalentes todas las versiones lingüísticas de la Denominación Común Internacional (DCI)".

Además, de acuerdo con el considerando noveno del citado Reglamento, los medicamentos genéricos también pueden solicitar la autorización de comercialización por el procedimiento centralizado. En relación con los datos y la documentación a aportar se remite a la Directiva 2001/83/CE, ya comentada. En particular, y refiriéndose a la denominación de los medicamentos en general, sin hacer ninguna mención específica en relación con los genéricos establece "*salvo en casos excepcionales relacionados con la aplicación del Derecho de marcas, la utilización de una única denominación para el medicamento*" (artículo 6.1).

Por último, la Guía de la EMEA relativa a la aceptabilidad de denominaciones para medicamentos realizadas a través del procedimiento centralizado, de 11 de diciembre de 2007[5], establece que a los medicamentos genéricos les son de aplicación los mismos criterios sobre nombres inventados que al resto de productos medicinales.

---

4 Además, en la Primera Parte del Anexo a la Directiva que establece detalladamente los datos y documentos que deben acompañar la autorización de comercialización a los que se refiere el artículo 8 de la misma, establece expresamente que "*el medicamento objeto de la solicitud deberá identificarse por su nombre y el nombre de la sustancia o sustancias activas junto con la forma farmacéutica, el modo de administración, la dosificación y la presentación final, incluido el envase*", y tampoco establece ninguna particularidad en relación con los genéricos.

5 "Guideline On The Acceptability Of Names For Human Medicinal Products Processed Through The Centralised Procedure" – Committee For Human Medicinal Products (CHMP).

En conclusión, el legislador español es también consciente en materia de genéricos de la importancia de la marca, y por eso y en armonía con el legislador europeo, ha querido introducir un genérico con marca (que se aparta de la práctica seguida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y por alguna jurisprudencia, especialmente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid). Esta apuesta legislativa por la marca pone en evidencia otras disposiciones normativas, que a lo largo de la presente obra se han puesto de manifiesto y que suponen una discriminación de la marca del producto de referencia, discriminación que carece de justificación desde la perspectiva del Derecho de la competencia, del Derecho marcario y del Derecho sanitario general.

5.

CONCLUSIONES

D. Humberto Arnés

CONCLUSIONES

D. Humberto Arnés
Director General de Farmaindustria

A lo largo de este texto se puede comprobar cómo la marca es un instrumento esencial de identificación de productos, que facilita la elección del consumidor y el tráfico comercial y por ello merece una atención y una protección adecuadas por parte del legislador y de los órganos judiciales.

En el caso de los medicamentos, y en el marco de la prescripción por principio activo, el medicamento de marca recibe un trato que podemos considerar discriminatorio frente al medicamento genérico, inexplicablemente preferido en la dispensación, sobre todo a igualdad de precio.

Tanto es así que se aboga por la necesidad de promover un cambio en la normativa vigente por causar agravio en el medicamento original y no tener en suficiente consideración al paciente, que tiene bien establecido un tratamiento con una marca con la que distingue el medicamento que ha de tomar y se encuentra con que ahora ha de conformarse con otro para él distinto debido a que se reemplaza la marca por el genérico.

Este desplazamiento de la marca habitual que toma el paciente, ignora la función primera de la marca: facilitar la distinción entre productos de forma que, para muchos pacientes, simplemente mantener una marca que les funciona mejor, tiene valor para esa determinada persona, y esta utilidad funcional no es baladí en el caso de los medicamentos.

En definitiva, esta política de dudosa justificación desde el punto de vista jurídico, empresarial, económico y sanitario, puede debilitar a las marcas de los medicamentos y, por ende, debilitar a un sector tan importante en el marco de la investigación, lo que no beneficia precisamente a nuestro país, que en materia de investigación y desarrollo de medicamentos quiere estar entre los primeros del mundo.

Debemos recordar que la industria farmacéutica siempre utiliza una marca para designar un nuevo medicamento. La marca identifica con precisión al medicamento y si, efectivamente, se puede comercializar con dicha marca, significa que las autoridades sanitarias (tanto la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como la Agencia Europea de Medicamentos) la han aceptado tras someterla a un riguroso control.

De hecho, la contribución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) está siendo muy importante en materia de registro de derechos de propiedad industrial a escala supranacional y aportando las necesarias garantías a la marca.

Es necesario tener en cuenta que la marca, además de ser un instrumento esencial para identificar los productos, presentándolos de forma individualizada ante el consumidor para facilitarle la tarea de elegir, tiene una función protectora que se orienta hacia las empresas

que ponen en el mercado productos de calidad y hacia el consumidor que quiere utilizar estos productos, protegiendo de esta forma el tráfico comercial y constituyendo un motor de la economía merecedor de recibir todo el amparo jurídico.

La plena identificación que acarrea la marca impulsa al laboratorio a ser muy riguroso en el mantenimiento de los niveles de calidad y aceptación logrados en un mercado tan competitivo como el de los medicamentos. El laboratorio que comercializa un medicamento con marca, consolidado en un mercado complejo, no es un espontáneo ni un oportunista; todo lo contrario, tiene vocación de permanencia y responsabilidad.

Por ello, no tiene ningún sentido prescribir medicamentos por principio activo cuando sólo existe el original del producto y sus eventuales licencias. No hay razones de precio, ni de uso.

Además, la marca identifica inequívocamente al medicamento que se prescribe. Por tanto, toda forma alternativa de designar un medicamento puede, en el mejor de los casos, igualar la bondad de la prescripción por marca, y por el contrario, puede tener claras desventajas desde el punto de vista de respuesta terapéutica cuando los medicamentos no son equivalentes terapéuticamente.

Por último, la prescripción de un medicamento por marca facilita claramente la adherencia al tratamiento al dar continuidad al paciente, especialmente al paciente crónico, polimedicado o anciano con idéntico producto, evitando todo riesgo de confusión y duplicidad de los tratamientos.

En definitiva, a lo largo de esta publicación se aportan sobrados argumentos que inciden en dos importantes cuestiones. La primera, la imperiosa necesidad de un cambio normativo que suprima la situación discriminatoria que padecen los medicamentos de marca frente a los genéricos y, la segunda, el valor que tiene la marca en las sociedades avanzadas, como fomento de la innovación, la calidad y la confianza en unos productos fundamentales para nuestra salud: los medicamentos.

APÉNDICE

A. Resoluciones y normativa de marcas. EOI

B. Sentencias del Tribunal Supremo

C. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

D. Resoluciones de la OAMI

E. Conclusiones de la jurisprudencia

Dª. Allende Blanco, Dª. Marta Gutiérrez de Terán, D. Jorge García-Reyes y Dª. Beatriz Pellejero

A. DERECHO MARCARIO Y FARMACÉUTICO

Dª. Allende Blanco. Abogada, Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías, EOI, 2007
Dª. Marta Gutiérrez de Terán. Abogada, Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías, EOI, 2007
D. Jorge García-Reyes. Abogado, Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías, EOI, 2007
Dª. Beatriz Pellejero. Economista, Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías, EOI, 2007

1. DERECHO MARCARIO

Marca comunitaria

- Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (RMC).
- Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (REMC).
- Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

Marca nacional

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Real Decreto 687/2002 de 12 de julio de 2002).
- Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (última modificación, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

2. DERECHO FARMACÉUTICO

Derecho comunitario

- Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano.
- Reglamento 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinarios y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos.

Derecho nacional

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
- Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

B. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Compendio de jurisprudencia y resoluciones de la OAMI en materia de compatibilidad de marcas farmacéuticas.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	11-02-84	ILOXOL / IRUXOL	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	25-01-86	BRONKIDROX / BRONKIFLUX	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	20-01-87	ALLOPURET / ALUPENT	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	11-11-93	BETASALIDUD / BETALIDUR	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	08-02-94	TENSTATEN / PENTANTEN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	05-02-96	PLANOCID / PLANOSEC	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	21-03-96	NEOPLATIN / PLATINWAS	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	22-03-96	CYPRODOL / CIPRODINE	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	20-04-96	SANICAT / SANITAS	Laxo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por la titular de la marca ILOXOL contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda de Madrid, que considera que las marcas ILOXOL e IRUXOL son compatibles; puesto que aunque existen ciertas coincidencias entre ambos signos, predominan las diferencias aportadas por las letras no coincidentes, considerando que diferencian claramente ambas denominaciones tanto gráfica como fonéticamente. El Tribunal Supremo reitera por tanto la compatibilidad de los signos en cuestión sin apreciar riesgo de confusión entre ambos.
	En este caso el Tribunal Supremo hace referencia a la jurisprudencia que establece que dentro de los productos farmacéuticos existe una serie de prefijos / sufijos genéricos que no pueden ser apropiados en exclusiva, por lo que no deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la semejanza entre signos, y desestima el recurso presentado por la titular de la marca BRONKIDROX contra la concesión de la marca BRONKIFLUX, permitiendo por tanto la convivencia de ambos signos.
	En este caso, el Tribunal Supremo considera por una parte que no existe similitud fonética ni gráfica entre los signos en cuestión (ALLOPURET y ALUPENT); por otra, al tratarse de productos farmacéuticos, dirigidos a un público especializado en su manejo y despacho, desaparece cualquier riesgo de confusión. Por tanto, confirma la concesión de la marca ALLOPURET, permitiendo su convivencia con la marca registrada anterior ALUPENT.
	El Tribunal Supremo confirma la decisión de concesión de la marca BETALIDUR, ratificando así las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; ya que, considerando ambas denominaciones en su conjunto, se desprende que los fonemas “diur” y “salidiur” aportan distintividad suficiente a cada signo como para hacer desaparecer la semejanza entre ellos.
	El Tribunal Supremo estima el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegó la inscripción de la marca internacional PENTATEN. El Tribunal Supremo declara la compatibilidad de ambas marcas al no existir riesgo de error o confusión, debido a las diferencias fonéticas y de grafía de ambos signos.
	En este caso el Tribunal Supremo advierte que entre las denominaciones enfrentadas (PLANOCID / PLANOSEC) existe analogía al compartir el prefijo PLANO; sin embargo considera que la sílaba final de cada una de ellas es tan dispar desde el punto de vista fonético y gráfico que impide el error o confusión. Respecto a la coincidencia en los productos amparados bajo los signos en cuestión, ésta queda corregida por la especialización que requiere la dispensación de los productos farmacéuticos.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el titular de la marca NEOPLATIN contra la decisión de concesión de la marca PLATINWAS. En este caso se considera que aunque ambos signos sólo comparten el prefijo PLATI, los restantes elementos de su denominación aportan suficiente carácter distintivo; además señala que el signo prioritario NEOPLATIN está conviviendo en el mercado con otros productos que también incorporan el prefijo PLATI, tales como PLATIBLOND, PLATIBLUE, PLATIPIEZA, PLATIDIAM, ente otros. Adicionalmente, se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que el índice de confusión es mejor en el caso de productos médicos debido a la cualificación técnica de los profesionales que los recetan y expenden.
	El Tribunal Supremo reitera la compatibilidad entre las marcas en cuestión por considerar que, aunque los productos sean idénticos, no existe riesgo de confusión en el mercado puesto que ambos son recetados por médicos y manejados por farmacéuticos con los correspondientes conocimientos técnicos. Por otro lado, atendiendo exclusivamente a la semejanza entre los signos, aunque el Tribunal Supremo admite la existencia de cierta semejanza entre los signos por compartir el prefijo CIPRO, considera que guardan notables diferencias que eliminan el riesgo de confusión, y señala la convivencia de la marca CYPRODOL con otras como CIPROFORM, CIPROMES, CIPROMAN, CIPROXINA, CIPRODENOL, CIPROMISA y CIPRODOL.
	El Tribunal Supremo aprecia que entre los signos enfrentados existen diferencias suficientes, siendo claramente distinguibles. Basa su decisión en una comparación tanto de los signos como del ámbito aplicativo, ya que aunque ambas marcas fueron solicitadas para la protección de productos de la clase 05, de la solicitud de la marca SANICAT se han excluido expresamente los productos farmacéuticos, veterinarios y medicinales, limitándose a productos higiénicos y destructores de animales o plantas dañinos; es decir, insecticidas, mientras que la marca prioritaria distingue desinfectantes y antisépticos.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	26-04-96	LINEA / LINEA BENESSERE	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	18-05-96	D. SUCRIL ASPARTAM / SUCRAN Y SUCRINS	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	14-09-96	POLITASA / COLITASA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	17-01-97	LASEN STIEFEL / LASA Y LASAIN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	27-01-97	SIMACTIL / SIGMA Y SIGMA-TAU	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	11-02-97	LABOBICHAM / BEECHAN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	18-03-97	AREALONGA / ALONGA	Laxo
Sentencia	Tribunal Superior de Justicia de Madrid	03-11-97	SERZONE / SERONE	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	11-12-97	NER-DIPINA / NORDEPRINA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	21-06-00	CARDACE / CARDIASER	Laxo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo confirma la concesión de la marca LINEA BENESSERE basando su decisión en que, a pesar de que ambos signos comparten el término LINEA, el añadir por parte del solicitante posterior el vocablo BENESSERE hace que el nuevo signo tenga suficientes elementos diferenciadores como para evitar el riesgo de error o confusión en mercado. Se señala también que el vocablo LINEA, en especial para productos dietéticos, como es el caso de la marca oponente, se trata de un término genérico, por lo que no es susceptible de apropiación o utilización exclusiva.
	En este caso el Tribunal Supremo estima que aunque los signos enfrentados comparten un prefijo común, existen diferencias suficientes entre ellos. Además en este caso las diferencias se acentúan por los elementos fonéticos y gráficos que añade la marca D. SUCRIL ASPARTAM. Se mencionan adicionalmente las diferencias aplicativas.
	En este caso el Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el titular de la marca COLITASA contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratificaba la decisión del entonces Registro de la Propiedad Industrial de conceder el registro de la marca POLITASA. El Tribunal Supremo considera que entre las marcas enfrentadas, una vez consideradas en su conjunto, existen diferencias suficientes como para que su coexistencia en el mercado no cause riesgo de confusión sobre el origen e identidad de los productos. Destaca de esta Sentencia la reiteración de que el criterio de comparación debe ser la consideración del conjunto de los signos, que no deben ser descompuestos en su análisis.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado contra la concesión de la marca LASEN STIEFFEL, permitiendo por tanto la convivencia de esta marca con las marcas LASA y LASAIN.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado contra la concesión de la marca SIGMACTIL, permitiendo por tanto la convivencia con las marcas SIGMA y SIGMA-TAU.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado contra la concesión de la marca LABOBICHAM, permitiendo por tanto la convivencia de esta marca con la marca BEECHAN.
	El Tribunal Supremo considera que aunque existe cierta similitud fonética entre el signo solicitado, AREALONGA, y el prioritario, ALONGA, esta semejanza está lejos de llevar a confusión en el mercado. Por otro lado, al no existir ninguna semejanza en los ámbitos aplicativos de los signos nunca se podrán crear situaciones de confusión, por lo que desestima el recurso contra la concesión de la marca AREALONGA.
	En este caso, el Tribunal Superior de Justicia, en contra de lo dictaminado por el Registro de la Propiedad Industrial, que rechaza el registro de la marca SERZONE en base a la apreciación de semejanza con la marca internacional anterior SERONE, falla a favor del recurrente permitiendo el registro de la marca SERZONE. Aunque el Tribunal Superior de Justicia coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en la apreciación de una evidente similitud entre los signos, basa su decisión en el Art. 12.2 de la Ley de Marcas, que permite el registro de una marca semejante a otra en el caso de se que presente una autorización escrita del titular del registro anterior, circunstancia que se da en este caso.
	El Tribunal Supremo admite el recurso interpuesto por el solicitante de la marca NERDIPINA contra la denegación de la inscripción de dicha marca en base a la marca anterior NORDEPRINA. En su argumentación se basa en sendas Sentencias de fechas 27/12/1989 y 23/10/1975 que indican que en la confrontación de marcas farmacéuticas en pugna es necesario tener en cuenta la parte de las mismas que no supongan raíces genéricas; ya que estas raíces o desinencias genéricas, extraídas habitualmente del griego o del latín, ya se han convertido en usuales dentro del sector farmacéutico. El Tribunal Supremo analiza por tanto los signos en cuestión y basado en los anteriores criterios, así como en la preexistencia de la marca NERDIPINA FERRER INTERNACIONAL CO, considera que no resulta apreciable una relación de semejanza fonética ni gráfica entre los signos.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación ya que considera que la Sentencia recurrida interpreta de forma correcta tanto el Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial como la jurisprudencia de la Sala, que por otro lado es muy variada, por lo que no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, sino que cada supuesto debe ser analizado de forma independiente. Queda confirmado por tanto que entre las marcas en cuestión (la aspirante CARDACE y la prioritaria CARDIASER) existen diferencias suficientes para poder convivir en el mercado sin riesgo de confusión, especialmente teniendo en cuenta que se dispensan con receta médica a través de profesionales de una especial cualificación.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	18-10-00	STIMUNIN / ESTILUMIN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	08-11-00	TICARPLUS FERRER INTERNACIONAL, S.A. / TICARFLOR	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	29-01-01	PLUSPATIN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	20-06-01	ALVITYL (MIXTA) / ALMITIL	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	14-11-01	PARAPLATIN / PARASPRIN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	20-11-01	RUBACINA / BUSCAPINA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	22-12-01	GLAXO ALLEN FARMACÉUTICA GLAXO GROUP LIMITED / GLASSO	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	06-02-02	ALGASLIN / ALGIASDIN	Laxo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la concesión de la marca STIMUNIN, puesto que la Sentencia incurrida interpreta correctamente el Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial como la jurisprudencia, al considerar que entre ésta marca y la anterior ESTILUMIN albergan diferencias suficientes entre ellas como para que ambas puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos. En relación a la interpretación de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo señala que ésta es muy variada, por lo que no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, sino que cada supuesto debe ser analizado de forma independiente.
	El Tribunal Supremo desestima el Recurso de Casación confirmando que la Sentencia recurrida realiza una interpretación correcta tanto del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial como de la jurisprudencia al concluir que entre el signo aspirante (TICAPLUS) y la marca registrada TICARFLOR existen diferencias fonéticas suficientes como para poder convivir. En relación a la interpretación de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo del Estatuto de la Propiedad Industrial señala que ésta es muy variada, por lo que no se pueden hacer afirmaciones generales aplicables a todos los casos, sino que cada supuesto debe ser analizado de forma independiente.
	En el recurso de casación presentado por el titular de la marca PARAPLATIN contra la solicitud de registro de la marca PLUSPATIN, el Tribunal Supremo establece que dicho recurso de casación no puede prosperar puesto que la Sala del Tribunal Superior de Justicia realizó una interpretación correcta del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial al concluir en este caso que aunque ambas marcas identifican productos de una misma clase, considerados ambos signos en su conjunto, contienen suficientes diferencias como para evitar que se pueda crear confusión en el consumidor, especialmente si se considera que estos productos son comercializados a través de profesionales especializados.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la concesión de la marca ALVITYL (mixta), pues indica que la Sentencia recurrida interpreta correctamente tanto el Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial como la jurisprudencia existente al considerar que entre este signo y el anterior ALMITIL existen diferencias suficientes que permiten excluir la posibilidad de error o confusión entre sus productos. En relación a la interpretación de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo señala que ésta es muy variada, por lo que cada supuesto debe ser analizado de forma independiente.
	El Tribunal Supremo reitera la compatibilidad entre las marcas en cuestión por considerar que aunque los productos sean idénticos no existe riesgo de confusión en el mercado puesto que ambos son recetados por médicos y manejados por farmacéuticos con los correspondientes conocimientos técnicos. Por otro lado, atendiendo exclusivamente a la comparación de los signos, aunque el Tribunal Supremo admite la existencia de cierta semejanza entre los signos por compartir el prefijo "PARA", guardan notables diferencias que eliminan el riesgo de confusión, y señala la convivencia de la marca PARAPLATIN con otras como PARATRIM, PARASEDIN, PARASIDIN, PARASPRAY.
	El Tribuna Supremo considera evidente en este caso que entre la marca prioritaria (BUSCAPINA) y la aspirante (RUBACINA), al no existir semejanza fonética ni gráfica, no concurren las prohibiciones de los apartados 11ª y 13ª del Art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial ni del Art. 150. En relación a la interpretación de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo señala que ésta es muy variada, por lo que no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, sino que cada supuesto debe ser analizado de forma independiente.
	En este caso (recurso de casación) el Tribunal Supremo considera que las denominaciones enfrentadas (Glaxo ALLEN FARMACÉUTICA Glaxo GROUP LIMITED versus GLASSO) son fonética y visualmente diferentes, por lo que no existe riesgo de confusión para el consumidor e indica que la Sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid realizó una comparación de los signos en liza parcial al no tener en cuenta todos los elementos que componen el conjunto de la marca, sino comparando únicamente aquella parte que ofrecía conflicto, e infringiendo así la jurisprudencia que establece que la comparación entre las marcas ha de realizarse de forma conjunta.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declaraba la compatibilidad de las marcas enfrentadas. La sentencia recurrida llega a la conclusión de que, a pesar de amparar productos idénticos, las marcas presentan diferencias fonéticas y gráficas suficientes para convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos, en virtud de la prueba obrante en autos, recordando el Tribunal Supremo la imposibilidad de revisar en casación la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia, si no ha violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	20-03-02	NORMOXACINA / NORMICINA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	21-03-02	RANINOVA / RANILONGA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	24-04-02	MENFARMA / MENEPAR ET AL.	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	16-05-02	ALLERGODIL / ALERGOISDIN ET AL.	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	30-05-02	CARDICAPS / CARDIOVAS	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	07-06-02	VENEN VITA / VITA	Laxo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que declara la compatibilidad de las marcas enfrentadas. La sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, concluye que las denominaciones enfrentadas presentan diferencias fonéticas suficientes derivadas de la letra X que forma parte de la aspirante y que le atribuye un sonido diferente, a lo que se añade el elemento "Laboratorios Normon, S.A.", que forma también parte de la marca aspirante y que actúa como un elemento diferenciador más. Ello les permite convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos. En consecuencia, la sentencia aplica correctamente el Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo, lo que no puede ser alterado en vía casacional.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que declara la compatibilidad de las marcas enfrentadas, RANINOVA y RANILONGA, que presentan diferencias fonéticas suficientes que les permiten convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos. A pesar del término común "RANI", por ser ambos compuestos de RANITIDINA, que actúa como cicatrizante de las úlceras duodenales y gastroduodenales, se diferencian en los términos NOVA y ALONGA, que constituyen parte de los nombres de los Laboratorios en litigio, añadiéndose en el caso del solicitante la leyenda "Cheminova Española, S.A., Madrid". Adicionalmente, al dispensarse ambos medicamentos mediante receta, la intervención de médicos y farmacéuticos evita cualquier riesgo de confusión entre las marcas, con lo que la sentencia recurrida interpreta correctamente el art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y la jurisprudencia aplicable al mismo, no pudiéndose alterar en casación los hechos deducidos de la prueba por el Tribunal de instancia.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que declara la compatibilidad de las marcas en conflicto. El recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. La Sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas presentan diferencias fonéticas y gráficas suficientes que les permite convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos, aplicando correctamente el art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, o al menos haciendo una interpretación lógica y racional del mismo. No es admisible, como pretende el recurrente, fraccionar los signos para apreciar sus semejanzas o diferencias, ya que la comparación debe realizarse de forma conjunta.
	El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declaraba la compatibilidad de los signos enfrentados. La sentencia de instancia llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas no presentan diferencias fonéticas que les permita convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos. La sentencia recurrida aplica correctamente el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo, y no cabe en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones subjetivas del recurrente. La invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por éste relativa a que ambos productos se despachan con recetas médicas, y que ello aminora el peligro de confusión, no puede ser apreciada, ya que siempre será preciso examinar la semejanza fonética que, de ser muy acusada, correrá el peligro de que se puedan confundir hasta los médicos o farmacéuticos, como ocurre en este caso.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra sentencia que denegaba la inscripción de la marca internacional solicitada, CARDIOCAPS, confirmando la sentencia de instancia. Señala el Tribunal Supremo que el Tribunal de Instancia realiza una correcta aplicación del artículo 124. 1º del Estatuto de la Propiedad Industrial. Entre ambas marcas existen diferencias fonéticas y gráficas suficientes que les permiten convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos idénticos, que se despachan con receta de personal especializado.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que declara la compatibilidad de las marcas enfrentadas. El Tribunal Supremo declara que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen coincidencias entre las marcas enfrentadas y que por ello no existe riesgo de confusión en el mercado, por lo que no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da la coincidencia y el riesgo que niega la Sentencia de instancia. La composición final de la marca solicitada "VENENVITA", integrada por "vocablos completamente diferentes y sólo identificables en la voz común", tiene la suficiente carga expresiva y diferenciadora respecto del elemento "VITA".

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia Nº Rso. 3780 / 1996	Tribunal Supremo Sala Tercera	26-06-02	IODINA / NIDINA Y DYNA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	22-07-02	MONOGASTRIN / NORMOGASTRYL	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	05-06-03	BLEMIL JUNIOR CRECIMIENTO / JUNIOR	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	25-06-03	COLESTIL PLUS JUAN A. CAMPILLOS MADRID / COLESTID	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	21-07-03	VENALIN / VENTOLIN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	30-09-03	AXELINE / AXE	Laxo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de instancia y la anula por incurrir en vicio de incongruencia omisiva. El Tribunal de instancia solamente examinó y resolvió la compatibilidad de las marcas IODINA y NIDINA, omitiendo cualquier examen y pronunciamiento sobre la compatibilidad entre la aspirante IODINA y la marca mixta DYNA, propiedad del recurrente. Así, el Tribunal Supremo entra en el fondo del recurso convirtiéndose en juzgador de instancia y, coincidiendo en lo sustancial con lo dicho en la sentencia recurrida, desestima el recurso contencioso-administrativo y concluye que entre las marcas enfrentadas existen diferencias suficientes para poder convivir en el Registro, no concurriendo la prohibición del artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial. A pesar de coincidir fonéticamente las tres marcas enfrentadas en las dos sílabas finales, se diferencian en la sílaba inicial, otorgándole la sílaba IO de la aspirante una fonética de IODO, a lo que se añade el elemento gráfico de la marca DINA, que contribuye a la diferenciación.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declaraba la compatibilidad de las marcas enfrentadas (Monogastrin, para productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades del estómago y su oponente inscrita marca internacional Normogastryl, para productos idénticos, productos farmacéuticos), llegando la sentencia recurrida a la conclusión de que entre ambas marcas existen diferencias fonéticas y gráficas suficientes que les permite convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos. Asimismo la sentencia afirma que los productos de ambas marcas se comercializan en farmacias y establecimientos especializados, con personal técnico y mediante receta, y por tanto la regla del menor rigor o riesgo de confusión desaparece cuando los productos son fonéticamente distintos como es el caso.
	El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto y casa y revoca la sentencia impugnada, por incongruencia omisiva, convirtiéndose en sala de instancia para resolver las cuestiones planteadas en el recurso contencioso-administrativo acerca de la compatibilidad de las marcas enfrentadas. El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo, entendiendo que existe una diferencia clara de las denominaciones, que coinciden únicamente en el término "JUNIOR", término común no apropiable por nadie en exclusiva. Esta diferencia hace que, a pesar de la identidad de los productos, no se den las circunstancias necesarias para generar error o confusión entre los signos, por lo que declara su compatibilidad y ordena el registro definitivo de las marcas solicitadas.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM por la que se concedía el registro de la marca solicitada, confirmando la compatibilidad de los signos enfrentados. El Tribunal Supremo, como el Tribunal de Instancia, entiende que el termino "colest" no tiene un carácter genérico, sino que se trata de un término común, utilizado habitualmente en la designación de productos contra el colesterol, no pudiendo ser apropiado en exclusiva por nadie, Manifiesta, asimismo, que los elementos que componen la marca controvertida tienen verdadera fuerza identificativa al formar una denominación de fantasía o caprichosa. Por lo tanto, las marcas van a ser utilizadas por los usuarios sin riesgo de confusión alguna entre ellas, máxime teniendo en cuenta el carácter especializado de los productos, que se manejan y expenden con receta por personal técnico, médico-farmacéutico, que disminuye todo riesgo de confusión entre ellas.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declara la compatibilidad de las marcas enfrentadas. El recurso de casación se interpone por entender el apelante que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia debió considerar no ajustada a derecho la Resolución de la OEPM denegatoria de la marca VENALIN, ya que no incluyó entre los motivos y fundamentos de la denegación la marca VENTOLIN, cuando, a juicio del recurrente, sí debió haberla tenido en cuenta atendiendo a la semejanza fonética y gráfica de las marcas y a su identidad aplicativa. Como indica la sentencia recurrida, la prosodia de ambas denominaciones es claramente diferenciable por el consumidor medio, afianzándose más su compatibilidad por tratarse de productos farmacéuticos, dados los conocimientos técnicos de los profesionales que los recetan y expenden. Los productos reivindicados no son idénticos (aunque coincide su área comercial), instándose la pretendida para proteger productos farmacéuticos naturales, mientras que la oponente ampara preparaciones farmacéuticas y veterinarias.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declaraba la compatibilidad de los signos enfrentados. El Tribunal Supremo declara que el juicio de los Tribunales de Instancia acerca de la identidad, semejanza, inducción a confusión en el mercado o riesgo de asociación con la marca anterior no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación, salvo que el Tribunal de Instancia haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo una interpretación correcta del precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes, apreciando fundada y racionalmente que no existen coincidencias entre las marcas enfrentadas ni riesgo de confusión en el mercado. No cabe, por tanto en vía casacional, combatir su decisión.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	24-10-03	MERK FARMA Y QUIMICA / MERCKA FARMA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	11-12-03	FLUDARA / FLUIDASA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	09-03-04	BETASITOL / BETASIT	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	06-07-04	DIANBEN / PARDIABEN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	21-07-04	MYNOL-CID / MINOCIN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	29-09-04	OTONET / COTONET	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	18-01-05	VITAMENTOS / MENTOS	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	08-02-05	MALENA / MARELA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	22-03-05	TOLMIGRAN / DOLMIGRAN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	22-03-05	ABSORBEX / ABSORSEC	Laxo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo ratifica en este caso la compatibilidad entre ambos signos, apreciando claras diferencias entre ambos, así como entre los campos aplicativos (productos por un lado y servicios por otro).
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que declaraba la compatibilidad de las marcas enfrentadas. El Tribunal Supremo señala que la Sentencia de instancia justifica su apreciación sobre la existencia de diferencias suficientes, tanto gráficas como fonéticas, entre ambas marcas como para excluir el riesgo de confusión y de asociación, apreciación efectuada mediante una correcta aplicación del precepto que se reputa como infringido (Art. 12.1a) Ley de Marcas) y que se expresa en una motivación razonable y no arbitraria. A pesar de que ambas marcas amparen productos pertenecientes a la misma clase, señala la Sala que no va a existir riesgo de asociación entre ellas, y menos aún teniendo en cuenta que al distinguir productos médicos y farmacéuticos, la preparación técnica de los profesionales a los que van especialmente destinados, aleja, aún más, la posibilidad de error o confusión.
	Se desestima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al no incurrir ésta en incongruencia omisiva al entender y resolver sobre la falta de identidad o similitud suficiente entre las marcas objeto del recurso para la inducción a error, confusión o asociación en el consumidor medio.
	El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la inscripción de marca española PARADIBEN, y confirma los razonamientos del Tribunal de instancia, al no observar que incurran en arbitrariedad o irracionalidad. Se alude nuevamente a la naturaleza del propio recurso de casación y se da una interpretación del Art. 12 de la Ley de Marcas. Se reafirma la posibilidad de convivencia entre ambas marcas sin que estas puedan inducir a error al consumidor.
	Sentencia relativa a la denegación de inscripción y posterior desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por la titular de la solicitud de la marca Mynol-Cid. En este caso, el Tribunal Supremo sí estima el recurso de casación al presentarse un documento que se considera debe tener completa eficacia procesal y que refleja la autorización del Propietario de los Derechos anteriores. Se alude a la diferenciación de productos dentro de una misma clase por su finalidad.
	Sentencia relativa al Principio de Especialidad contemplado en el Art. 12.1 de la Ley de Marcas. En este caso, se desestima el recurso interpuesto y se ratifica la resolución de Instancia al pertenecer ambas marcas a clases distintas (clases 3 y 5).
	En este caso destaca la alusión al Art. 12.1 de la Ley de Marcas citándose el Principio de Especialidad, en virtud del cual, el alejamiento en el campo de aplicación o sector comercial hacia el que se dirigen dos marcas en conflicto conlleva necesariamente un menor rigor en los criterios de diferenciación, por lo que en este caso, se desestima en base a este motivo el recurso de casación interpuesto contra la marca "VITAMENTOS".
	El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se concedió la inscripción de la marca a la que se opone la recurrente, tras rechazar la Sala el único motivo casacional esgrimido por la actora, afirmando que entre las marcas enfrentadas existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que al amparar ambas marcas productos farmacéuticos el riesgo de confusión es menor por la cualidad y conocimientos profesionales de quienes recetan y expenden dichos productos.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que accedió a la inscripción registral. La Sala declara que la semejanza de las marcas farmacéuticas enfrentadas no implica riesgo de confusión en el mercado o para los consumidores. Se estima, por tanto, que existen entre los distintivos enfrentados (la marca solicitada Tolmigran, clase 5, y la oponente, Dolmigral, clase 5) suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la resoluciones de concesión de la Oficina Española de Patentes y Marcas relativas a las marcas Absorbex / Absorsec entendiéndolas compatibles en el Mercado. La Sala confirma la sentencia de instancia, pues no se ha probado que entre los signos enfrentados exista tal semejanza fonética, gramatical y conceptual que lleve a la conclusión de que hay riesgo de confusión en el consumidor.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	05-05-05	MEGACOR / MEVACOR	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	29-06-05	MILTINA / MILTON	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	04-07-05	SEGURIFARM / SEGURIL	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	03-11-05	EQUILIBRANCE / EQUILIBRA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	01-03-06	TAXOL / TAXELEN	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	23-03-06	EVANA / EVA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	18-05-06	VANDRAL / XANTRAL	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	25-05-06	NULMING / NARAMING	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo	21-06-06	CITREX INC. / CITREX	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	05-12-06	ROPA PHARM (MIXTA) R. ROTTAPHARM (GRÁFICA) R. ROTA PHARMACEUTICALS (GRÁFICA) R. ROTTALAB (GRÁFICA)	Laxo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto con base en la incongruencia por omisión observada en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al no pronunciarse esta respecto de las alegaciones principales contenidas en el escrito presentado por el Demandante. El Tribunal Supremo estima compatibles las Marcas objeto de controversia sin que pueda inducirse a error al consumidor.
	El Tribunal entiende que existen diferencias suficientes atendiendo a criterios denominativos entre ambas marcas. Es destacable, en esta ocasión, que el Tribunal Supremo entiende que los campos aplicativos de ambas marcas están lo suficientemente alejados como para que exista cualquier riesgo de confusión entre ellas por parte del consumidor.
	Se desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 20 de septiembre de 2002 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 988/1999. Al no prosperar ninguno de los motivos en que se funda el recurso, el Tribunal lo desestima, admitiendo la perfecta convivencia de ambas marcas en base a criterios de diferenciación tal y como dictó la Sala de lo Contencioso Administrativo y sin admitir las alegaciones relativas a la Notoriedad de la Marca defendida por la parte actora.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sobre concesión de inscripción de la marca internacional gráfica ("Equilibrance"). El Tribunal considera que no existe riesgo de confusión o asociación para los consumidores y, por tanto, estima la coexistencia de ambas marcas (Equilibrance / Equilibra) en el mercado en base a los criterios de distinción de marcas.
	El Tribunal Supremo confirma la compatibilidad de las marcas confrontadas, reiterando los argumentos de la Sala de instancia: diferencias denominativas y fonéticas que evitan todo riesgo de confusión y especialización del personal que ha de manejar los productos a que las marcas se refieren, criterio por el que se ha inclinado la instancia anterior frente al de especial precaución para evitar la confusión que llevaría a graves riesgos para la salud como interés general. El Tribunal Supremo declara que, siendo ambos criterios válidos (especialización del personal y especial precaución), corresponde a la OEPM, en primer término, y al tribunal revisor, en último, ponderar la importancia de cada uno de ellos en cada caso concreto.
	El Tribunal Supremo reitera la compatibilidad de las marcas confrontadas, señalando que los elementos distintivos característicos de las marcas excluyen los riesgos de asociación y confusión entre ambas. Las obvias diferencias fonéticas existentes entre ambos signos y la carga conceptual que incorpora "Eva" (nombre de mujer) de la que carece "Evana" (nombre de fantasía sin ningún significado en nuestro idioma) bastan para excluir cualquier riesgo de confusión o de asociación. Este riesgo no existe cuando los productos a que se refieren estas marcas se dispensan en farmacias ni tampoco cuando se distribuyen en establecimientos en los que los consumidores tienen acceso directo a ellos.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que confirmaba la inscripción de las marcas opuestas y reitera su compatibilidad, de acuerdo con los argumentos expuestos en la instancia anterior: existencia de diferencias fonéticas y gráficas que permiten distinguirlas sin riesgo para los consumidores acerca del origen o procedencia de los productos, riesgo que disminuye al tratarse de productos habitualmente expendidos por profesionales.
	El Tribunal Supremo confirma la compatibilidad de las marcas opuestas. El grado de diferenciación denominativa compensa la relación de afinidad de los productos farmacéuticos reivindicados. Considerados globalmente ambos signos, no se aprecia posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores ni, por tanto, riesgo para su salud.
	El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que denegó la inscripción de las marcas Citrex Inc., solicitada en la clase 5 para "fungicidas, bactericidas, y viricidas. Desinfectantes", y Citrex, registrada en esa misma clase para "productos alimenticios de tipo medicinal". Aunque los signos son prácticamente idénticos y los campos aplicativos iguales, el Tribunal Supremo considera, sin embargo, plenamente aplicable el Principio de Especialidad. Siendo los productos que amparan las marcas bien diferentes y siendo distantes los canales de comercialización de dichos productos, es difícil cualquier tipo de confusión. Mantiene el Tribunal Supremo que esa confusión sería difícil incluso si se produjera algún contacto entre los canales de comercialización, por la profesionalidad de los comerciantes en su expedición.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que confirmaba la resolución de la OEPM por la que se concedía el registro de la marca internacional solicitada, Ropa Pharm, y declara la compatibilidad de las marcas opuestas por considerar que existen diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que permiten distinguirlas. Disminuye el riesgo de error en los consumidores el hecho de que estas marcas se distribuyan en establecimientos en que intervienen profesionales farmacéuticos altamente especializados.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	16-07-07	NORMALITE / NORMA	Laxo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	14-07-88	RESPIRAL / RESPIR, RESIPAL	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	16-09-94	ALIGEL / ACIGEL / ALIGEST / ALICENT	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo	06-10-94	FLUXABEL / FLUXALE	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo	21-10-94	ALFALAND / MELFALAN	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo	06-07-95	CARDIOPLEX / CADIOMIOPLEX	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	12-03-96	CALPRIM / CALPRIN	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	18-07-96	BERODUAL / BEREDUAL Y ABEDURAL	Restrictivo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM por la que se concedía el registro de la marca internacional solicitada, Normalite, confirmando la compatibilidad de las marcas enfrentadas. El Tribunal Supremo entiende que el grado de diferenciación denominativa y fonética compensa la relación de similitud de los productos farmacéuticos, veterinarios, dietéticos e higiénicos reivindicados, eliminando cualquier riesgo de confusión en el mercado y cualquier riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común de los productos ofrecidos por las referidas marcas, aunque distingan productos que se distribuyen en los mismos establecimientos (oficinas de farmacia y establecimientos que comercializan productos higiénicos o dietéticos). La marca anterior no ha acreditado notoriedad en el ámbito de los productos farmacéuticos ni se ha evidenciado que se pueda producir un hipotético riesgo para la salud al descartarse el riesgo de error entre los consumidores.
	El Tribunal Supremo confirma la denegación del registro de la marca RESPIRAL por parte del Registro de la Propiedad Industrial, revocando la Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial que denegó el registro de la marca Aligel. El Tribunal Supremo confirma así la incompatibilidad de las marcas opuestas por sus características fonéticas, siendo manifiesto el riesgo de confusión y error en el consumidor medio, que puede adquirir los productos a que se refieren sin necesidad de receta médica.
	El Tribunal Supremo declara en este caso la incompatibilidad entre los signos FLUXABEL y FLUXALE debido a su aplicación a los mismos productos (farmacéuticos) y a su semejanza gráfica y fonética.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de apelación y confirma la Sentencia denegatoria del registro de la marca MELFALAN debido a la semejanza fonética y gráfica con la marca anterior ALFALAND, ambas destinadas a la protección de idénticos productos de la clase 5 del nomenclátor. En este caso, al igual que en el caso CARDIOPLEX/CARDIOMIOPLEX el Tribunal Supremo tiene en cuenta la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que “el índice de confusión es menor en el caso de diferenciar productos médicos debido a los convenientes técnicos de las personas que los receta y expenden”, a pesar de lo cual pesa más el riesgo de confusión que aprecia entre las marcas en litigio, por lo que confirma la denegación del registro de la marca.
	El Tribunal Supremo confirma la decisión de la OEPM de denegar la inscripción de la marca CARDIOLPEX, así como la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimando el recurso presentado por la solicitante de la marca CARDIOPLEX contra la denegación del registro de esta marca. A pesar de que es tenida en cuenta la jurisprudencia que indica que el índice de confusión es menor en el caso de diferenciar productos médicos, en el criterio del Tribunal Supremo prevalece la consideración de la semejanza existente entre los signos en cuestión.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegó la inscripción de la marca Calprim. El Tribunal Supremo confirma el riesgo de confusión entre ambos signos por su similitud fonética, rayana en la identidad, pudiendo tener consecuencias para la salud. El gráfico de la marca prioritaria (Calprin) no posee el efecto distintivo necesario para hacer posible la convivencia de ambos signos. Tampoco puede prevalecer el Principio de Especialidad invocado (Calprin para clase 1 y Calprim para clase 5), ya que la marca solicitada además de distinguir productos farmacéuticos y sustancias dietéticas y alimentos para bebés, distingue también desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas que aunque incluidos en la clase 5ª tienen relación con la cal protegida con la marca prioritaria incluida en la clase 1ª.
	En este caso el Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por el solicitante de la marca BERODUAL, admitiéndose la inscripción del mencionado signo. Respecto al signo oponente ABEDURAL, se indica que las diferencias con el signo solicitado son evidentes, por lo que esta marca no debería ser un obstáculo a su registro. Respecto a la marca prioritaria BEREDUAL, establece que las semejanzas son muy evidentes y, a pesar de existir un consentimiento expreso de su titular al registro de la marca solicitada BERODUAL éste no puede ser tenido en cuenta debido a la mencionada semejanza. Sin embargo, se pone de manifiesto en este caso que el titular de la marca aspirante adquirió la marca oponente BEREDUAL, por lo que al tener a partir de entonces el mismo origen empresarial se eliminaría el riesgo de confusión, por lo que se ordena el registro de la marca.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	26-07-96	DELGABRONCE / BEGABRONCE	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	19-12-96	NIPRINA / NIDINA	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	18-02-97	SINTESIS / SYNTEX Y SYNTHEX	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	20-02-97	PARACOX / PARAVOX Y PARACLOR	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	21-03-97	F-ALACTIN / VELACTIN	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	21-05-97	HISTAMINOS	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	04-11-97	MICODEL / MIKODOL	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	17-12-97	FRENAL (MIXTA) / FRENAL (DENOMINATIVA Y MIXTA)	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	06-02-98	ULTRABAX / ULTRABIS Y ULTRAVAS	Restrictivo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo nuevamente hace referencia al criterio de comparación de los signos considerándolos en su conjunto y establece que existe entre ambas denominaciones semejanzas suficientes que, añadidas a un idéntico campo aplicativo (cremas bronceadoras) le lleva a considerar que no es posible la convivencia entre ambos signos sin llevar a error y decreta su incompatibilidad.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que denegó la inscripción de la marca Niprina (clase 5, productos farmacéuticos y veterinarios y productos dietéticos de carácter medicinal para niños) por incompatibilidad con la ya inscrita Nidina, para proteger también productos de la clase 5 (alimentos dietéticos para niños). El Tribunal Supremo señala que, considerando ambos signos en su conjunto, el riesgo de confusión entre las marcas opuestas es evidente por tratarse de marcas para productos de la misma clase y porque las ligeras diferencias gráficas entre ambas no eliminan el riesgo de confusión de manera absoluta, dado que son muy similares fonéticamente.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso contra la denegación del registro de la marca SINTESIS por la existencia de las marcas anteriores SYNTEX y SYNTHEX debido a que aprecia la existencia de parecido entre los signos, así como cierta proximidad en los productos a distinguir. En esta Sentencia se vuelve a hacer mención a la necesidad de aplicar una visión de conjunto en la comparación de los signos.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que declaró la incompatibilidad de la marca aspirante PARACOX con las ya registradas PARAVOX y PARACLOR. El Tribunal Supremo confirma la Sentencia de instancia y considera evidente el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, todas dirigidas a proteger idénticos productos de la clase 5, debido a su semejanza fonética. La preposición común "PARA" y las inapreciables diferencias fonéticas del resto de sus elementos (-COX, VOX y CLOR), hacen que los signos suenen al oído de forma parecida.
	El Tribunal Supremo considera que los signos F-ALACTIN y VELACTIN son susceptibles de confusión al existir entre ellos semejanzas fonéticas. Desde su punto de vista no es razón para su convivencia el que a la marca solicitada F-ALACTIN se le añada ORDESA, S.A. Tiene en cuenta además que ambos signos distinguen productos iguales y, por todo ello, desestima el recurso de apelación presentado por el solicitante de la marca F-ALACTIN.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el solicitante de la marca HISTAMINOS en contra de su denegación. El Tribunal Supremo no basa su decisión, tal y como hace el Registro de la Propiedad Industrial, en el riesgo de confusión con el signo HISTAMINA, por otro lado denegado en base al Art. 124-5º del Reglamento de la Propiedad Industrial debido a lo genérico del término, sino en base al propio carácter genérico del vocablo HISTAMINOS, dado que se trata de un elemento de uso común que no puede ser apropiado en exclusiva.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el solicitante de la marca MICODEL contra la denegación de la inscripción de dicho signo. El Tribunal Supremo considera que entre este signo y la marca prioritaria MIKODOL existe riesgo de confusión porque, amparando idénticos productos, existe gran semejanza fonética y casi identidad gráfica; por lo que en virtud del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, vigente en el momento de la Sentencia, la marca MICODEL no podrá ser admitida a registro.
	En este caso, el Tribunal Supremo expresamente considera los dos criterios que establecen, por un lado, que la comparación de los signos en conflicto debe realizarse de acuerdo a una visión de conjunto (incluyendo los elementos gráficos); y que por otro lado, en el caso de los productos farmacéuticos existe un menor riesgo de confusión debido a la intervención de personal especialmente cualificado; y aunque valora como elemento coadyuvante a una diferenciación, el hecho de que el nombre del laboratorio fabricante se integra en el signo de los productos, considera que es razonable la existencia de un cierto grado de error o confusión debido a la gran semejanza fonética entre los signos y por el general desconocimiento del significado de la palabra FENAL, que impide que actúe en el consumidor el criterio conceptual.
	En este caso el Tribunal Supremo desestima el recurso de apelación presentado por el titular de la solicitud de registro de la marca ULTRABAX en contra de su denegación. En este caso el fundamento de la denegación de la inscripción por parte del Registro de la Propiedad Industrial fue la existencia del signo anterior ULTRABIS, pese al consentimiento que el titular de este último signo prestó para la concesión de la marca ULTRABAX. Esta decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, el Tribunal Supremo considera que no existe semejanza suficiente entre los signos en cuestión como para impedir el registro de la marca ULTRABAX; sin embargo, abre la posibilidad de que este signo se confronte a otros que no fueron considerados por el Registro de la Propiedad Industrial, como es la marca ULTRAVAS, fonéticamente casi idéntica a la marca aspirante.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	10-04-00	BEBELAC / BIBELAC	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	08-11-00	TROBASONE / TRIBESONE	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	15-02-01	LOCION DE AZUFRE VERI / VERIS	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	03-10-01	PREVENTOP / PREVENCOR	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	07-02-02	OXITEN / OXITEC	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	13-02-02	RESPULMOL / PULMOL	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	14-02-02	KLIOGEST / KLIOREST	Restrictivo

	RESUMEN
	En este caso, señala el Tribunal Supremo que el que la naturaleza de los productos amparados por las dos marcas sea distinta (herbicidas para ULTRABAX y preparaciones antilipidémicas y antiuricémicas para ULTRABAS), así como los distintos establecimientos a través de los cuales se dispensan cada uno de los productos no son razones suficientes para eliminar el riesgo de error o confusión y siendo necesario por la naturaleza de los productos extremar las precauciones.
	El Tribunal Supremo establece en este caso que se dan las circunstancias del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial por existir entre los signos en conflicto un evidente grado de similitud, así como una coincidencia en los campos aplicativos. En este caso, aunque el solicitante de la marca aspirante (BEBELAC) presenta la certificación de la Sentencia que declara caducado por falta de uso el sigo prioritario (BIBELAC), el Tribunal Supremo considera que esta caducidad no tiene trascendencia.
	El Tribunal Supremo desestima el Recurso de Casación contra la denegación de la inscripción de la marca TROBASONE, confirmando que entre este signo y la marca registrada TRIBESONE existen semejanzas fonéticas que implicarían posibilidad de riesgo entre sus productos idénticos, por lo que la Sentencia recurrida realiza una interpretación correcta del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial. En relación a la interpretación de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo señala que ésta es muy variada, por lo que no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, sino que cada supuesto debe ser analizado de forma independiente.
	El Tribunal Supremo en este caso considera que existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión y rechaza la aplicación de la jurisprudencia que minimiza el riesgo de confusión en el caso de los productos farmacéuticos al ser prescritos y dispensados por médicos y farmacéuticos. Indica en este caso que existe igualmente un gran número de Sentencias en las que se sostiene la tesis contraria por considerar que los productos farmacéuticos conllevan un riesgo especial, por lo que debe acentuarse el rigor en la confrontación de los signos.
	En este caso el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación, confirmando la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apreciando que entre las marcas en cuestión (PREVENTOP y PREVENCOR) existen semejanzas fonéticas que no permitirían su convivencia en el mercado sin riesgo para el consumidor. En relación a la interpretación de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo señala que ésta es muy variada, por lo que cada supuesto debe ser analizado de forma independiente.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declara la incompatibilidad de las marcas enfrentadas por existir entre ellas una similitud fonética rayana en la identidad sólo diferenciándose en las últimas letras C y N, que no les permite convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin riesgo de confusión entre sus productos. El Tribunal Supremo señala que hay que considerar acertado el razonamiento de la sentencia de instancia o al menos decir que constituye una interpretación lógica racional del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Como cuestión de apreciación de la prueba por el Tribunal de instancia no cabe en vía casacional alterar tales hechos declarados probados en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declara la incompatibilidad de las marcas opuestas. La Sala de instancia concluyó que existe semejanza fonética entre las marcas, pudiendo ser confundidas en el mercado, lo que resulta de la apreciación de la prueba hecha por esa Sala, que no es posible modificar en vía casacional. Por otra parte, señala el Tribunal Supremo que, en caso de semejanza fonética acusada, como ocurre entre las marcas RESPULMOL y PULMOL, la primera para productos veterinarios y la segunda para productos farmacéuticos, siempre hay que evitar la posibilidad de que sean confundidas, incluso entre personal técnico farmacéutico-veterinario, peligro que se aprecia en este caso. Por último, señala el Tribunal Supremo que los productos designados pertenecen a áreas comerciales muy relacionadas y que es preciso extremar el rigor en la comparación para evitar la confusión entre las marcas.
	El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que denegaba la inscripción de la marca solicitada. Apreciando la prueba practicada en autos, la Sala de instancia concluye que las denominaciones enfrentadas no presentan diferencias fonéticas que les permitan convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos; considera que la sentencia recurrida aplica correctamente el Art. 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, o al menos realiza una interpretación lógica y racional del mismo. El Tribunal Supremo reitera que el recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. No cabe apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala relativa a que ambos productos se despachan con receta, reduciendo el peligro de confusión, ya que siempre será preciso examinar la semejanza fonética que, de ser muy acusada, hará que se puedan confundir médicos o farmacéuticos.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	04-11-02	DELISANA / MELISANA	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	13-11-02	SOULAGIL / SOLAGEL	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	15-01-03	MYOTROPHIN / MIOTROFIX	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	16-01-03	COLEMIN / COLOMINT	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	21-04-03	ENDURO / ENDURON	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	02-07-03	COSMOS / COSMOS	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	21-07-03	TENSAL / TERSAL	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	25-11-03	UROGARD / OROGARD	Restrictivo

	RESUMEN
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que denegaba la inscripción de la marca solicitada, confirmando así la Resolución de la OEPM. Entre la marca gráfica solicitada, Delisana, y la marca anterior, notoriamente conocida, Melisana, para productos similares, existe un evidente grado de parecido, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que operan, pudiéndose generar un claro riesgo de confusión para el consumidor medio. Al existir una notoria semejanza en la leyenda, existe una clara identidad fonética, lo que es suficiente para la inadmisiblidad de la marca pretendida. Aunque gráficamente sean distintas, basta con que haya semejanza o identidad fonética, ya que en cualquier clase de propaganda oral la distinción sería siempre imposible, existiendo peligro de confusión, máxime cuando los productos son muy parecidos. Como regla general, en una marca mixta debe darse primacía al elemento denominativo, sobre todo en las que amparan productos que usualmente son solicitados verbalmente.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que denegaba la inscripción de la marca solicitada, puesto que la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el Art. 12.1 a) de la Ley 32/1988, que la parte recurrente estima infringido, dado que la diferencia o semejanza entre marcas es materia reservada a la Sala de instancia en cuanto constituye un concepto jurídico indeterminado que debe ser cumplimentado por el Tribunal sentenciador a la vista de las pruebas obrantes en autos y, por tanto, cuestión de hecho no susceptible de ser modificada en vía casacional. Aunque se trate de productos que se despachan por personal especializado y a través de receta, existiendo semejanza fonética importante, como sucede en este caso, siempre existe riesgo de confusión al despacharlos.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que confirmaba la resolución de la OEPM, denegatoria de la marca solicitada. El Tribunal Supremo declara que la sentencia recurrida interpreta correctamente el Art. 12.1a) de la Ley de Marcas, llegando a la conclusión de que entre las marcas en litigio existe similitud denominativa fonética suficiente para que no puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión entre sus productos idénticos ("myotrophin", para productos farmacéuticos para el tratamiento de la esclerosis amiotrófica cateral, y Miotrofix, para productos farmacéuticos).
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que confirmaba la resolución de la OEPM que denegaba el registro de la marca solicitada. El Tribunal Supremo considera que la Sala del Tribunal Superior de Justicia ha interpretado correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes, aplicándolo tras apreciar fundada y racionalmente que existen coincidencias entre las marcas enfrentadas, relativas a productos similares, y que por ello existe riesgo de confusión en el mercado. No procede, por tanto, en vía casacional combatir su decisión alegando que no se dan la coincidencia y el riesgo que afirma la sentencia de instancia.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que declaraba la incompatibilidad de las marcas confrontadas. Reitera una vez más el Tribunal Supremo que la semejanza entre marcas es una cuestión de hecho deducida de la prueba que hace el Tribunal de instancia, que no es susceptible de ser revisada en casación sino a través de la posible infracción de alguno de los supuestos de prueba tasada. La Sala de instancia llega a la conclusión de que aunque los productos no sean idénticos, se comercializan a través de canales de distribución muy relacionados, lo que hace que puedan ser considerados como productos similares, susceptibles de inducir a error o confusión entre los consumidores de ambas marcas, sin que el hecho de que sean dispensados por personal especializado pueda influir, puesto que pueden dispensarse sin receta. Además, los signos son casi idénticos, diferenciándose únicamente en la "N" final de la oponente.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que denegó la inscripción registral de la marca solicitada. El Tribunal Supremo declara que el Tribunal de Instancia realiza una interpretación correcta del Art. 12.1a) de la Ley de Marcas, llegando a la conclusión de que las marcas enfrentadas tienen una identidad fonética que les impide convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos. A pesar de no ser éstos idénticos, se refieren a las mismas áreas comerciales y de distribución, estando íntimamente relacionados.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que denegó la inscripción de la marca solicitada. Tal y como señala el Tribunal de Instancia, las denominaciones TERSAN y TENSAL son muy semejantes, especialmente desde un punto de vista fonético, capaz de inducir a confusión al consumidor, quien para distinguirlas, diciéndolas u oyéndolas, habrá de prestar una atención sobreañadida. Algo parecido sucederá al escribirlas o leerlas, especialmente manuscritas como suelen prescribirse los productos farmacéuticos a que una y otra marca se refieren.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que declaraba la incompatibilidad de las marcas enfrentadas por existir semejanza susceptible de inducir a confusión en el mercado. Como acertadamente declara el Tribunal Superior de Justicia, se trata de marcas con una similitud evidente y con mínimas diferencias. El consumidor medio aprecia la denominación en su conjunto, en un todo de fantasía, que impide distinguir las diferencias conceptuales a que aquél alude. Lo mismo sucede en el campo aplicativo de las dos marcas, que se desenvuelven en el ámbito de la actividad médica, veterinaria y farmacéutica.

RESOLUCIÓN	ÓRGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	22-12-03	GARGANTICKS / GARGANTIL	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	29-06-04	PRODERMA / PRODERMA	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	21-07-04	ATRIL / NOVARTRIL	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	15-11-04	OSTEOBOND / OSTEOBION	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	07-04-05	PROSANEX (CL. 1) / SANEX (CL. 1 Y 5)	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	09-05-05	BIOSTAR B3 (CL. 30) / BIOSTAR (CL. 5)	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	31-05-05	VITIVEN / VITIBEN	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo Sala Tercera	16-06-06	NEOSTIL / NEOSKIN	Restrictivo
Sentencia	Tribunal Supremo. Sala Tercera	11-05-07	COMBISTAT Y COMBIVIR / COMBIVUDIN	Restrictivo

	RESUMEN
	Si bien las clases de productos son diferentes (10ª y 5ª respectivamente), coinciden en su destino aplicativo y comercial por ser complementarios y pertenecer al ámbito de sanidad (en un caso se trata de aparatos e instrumentos médicos, quirúrgicos, veterinarios, dentales, incluyendo miembros artificiales, y en otro, se trata de productos farmacéuticos, veterinarios, sustancias de uso médico, materias para empastar dientes y moldes dentales, etc).
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que, a su vez, había desestimado el recurso interpuesto contra la denegación administrativa de inscripción de la marca solicitada, confirmando así la incompatibilidad de las marcas confrontadas. Señala el Tribunal Supremo que la decisión de la Sentencia recurrida se basa en una correcta aplicación del precepto 12.1a) de la Ley de Marcas cuya infracción se alega, que se manifiesta en una justificación razonable y no arbitraria de la incompatibilidad entre ambas por el riesgo de confusión existente por la semejanza denominativa ("Garganticks" y "Gargantil") y la coincidencia del ámbito aplicativo, pese a que se trate de productos dispensados por profesionales.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación al entender correcta la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurrida, la cual, no incurre en apreciación errónea o arbitraria. En este caso, no se estima suficiente la diferenciación de productos y clases para la que se solicitaron las marcas objeto de controversia al existir identidad denominativa entre ambas y relacionarse los ámbitos de aplicación de dichos productos (Químicos / Farmacéuticos). Se estiman suficientes estos motivos para generar confusión e inducir a error tanto al consumidor medio como a especialistas.
	Sentencia relativa a la controversia entre las marcas Atril / Novartril (ambas dirigidas a la clase 5 del Nomenclátor), la cual fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimando el recurso interpuesto y declarándolas incompatibles al apreciar, en una visión de conjunto de las marcas confrontadas, la idéntica raíz denominativa. El Tribunal Supremo, desestima el recurso.
	En este caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso y ratifica la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimaba incompatibles las marcas denominativas Osteobond/Osteobion, ambas solicitadas para la clase 5 del Nomenclátor, por la similitud fonética existente entre ellas. Esto, unido a que ambas marcas se solicitan para productos de la misma clase podría crear confusión o inducir a error en el consumidor.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas denegatoria de inscripción de la marca Prosanex. La Sala declara que la sentencia impugnada ha efectuado un estudio comparativo sobre el riesgo de confusión entre los signos enfrentados -valorando sus elementos gráficos y denominativos-, en una resolución motivada que no incurre en errores manifiestos o arbitrariedad, concluyendo que la semejanza fonética (incluye el vocablo Sanex) provoca riesgo de confusión entre los consumidores.
	En este caso, el objeto de controversia es la oposición a la inscripción de la marca "Biostar B3" solicitada para la clase 30 por parte del titular de la marca anterior "Biostar" de clase 5. La sentencia recurrida en casación, estimaba la registrabilidad de la marca "Biostar B3" en base a criterios distintivos y de especialidad. El Tribunal Supremo estima en esta ocasión, el riesgo de confusión o asociación con la marca prioritaria y por tanto, el recurso.
	El Tribunal Supremo, ratifica la Sentencia que desestimó el recurso y denegó la inscripción la marca "Vitiven" para la clase 5 del Nomenclátor en base a criterios fonéticos de distinción entre ambas marcas, ya que, el grado de similitud denominativa y fonética no compensa la separación de los ámbitos aplicativos.
	El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la OEPM, que denegaba el registro de la marca internacional solicitada, Neostil. El Tribunal Supremo confirma la incompatibilidad de las marcas opuestas por existir riesgo de confusión debido a su similitud fonética. Resulta invocable el principio de precaución, dirigido a prevenir riesgos en la salud humana: no cabe flexibilidad en atención a que se trata de productos de prescripción médica, despachados en oficina de farmacia, por profesionales de la salud. El criterio debe ser más riguroso al poderse originar confusión en la disposición o manipulación por los consumidores.
	En este caso el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el titular de las marcas COMBISTAT y COMBIVIR, contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es estimado en parte. Para ello no se basa en la Ley de Marcas, pues considera que existen diferencias suficientes entre los signos y rechaza riesgo de confusión, asociación y aprovechamiento; sino en base a un incumplimiento del Art. 15.5 de la Ley del Medicamento vigente en el momento de la solicitud de la marca COMBIVUDIN, y que prohibía taxativamente el registro como marca para distinguir medicamentos de las DOE o las DCI o de las que puedan confundirse con ellas. En este caso, se aprecia que existe riesgo de confusión del prefijo VUDIN con los principios activos que operan en las marcas ZIDOVUDINA y LAMIVUDINA.

C. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Sentencia Asunto T 202/04	TPICE	05-04-06	ECHINACIN / ECHINAID	Laxo
Sentencia T 130/03	TPICE	22-09-05	TRAVATAN / TRIVASTAN	Restrictivo
Sentencia Asunto T 154/03	TPICE	17-11-05	ALREX / ARTEX	Restrictivo
Sentencia Asunto T 483/04	TPICE	17-10-06	GALZIN / CALSYN	Restrictivo
Sentencia Asunto T 256/04	TPICE	13-02-07	RESPICUR / RESPICORT	Restrictivo
Sentencia Asunto C 412/05 P	TJCE	27-04-07	TRAVATAN / TRIVASTAN	Restrictivo

EUROPEAS

	RESUMEN
	El TPICE desestima el recurso interpuesto contra la Resolución de la OAMI y confirma la compatibilidad de las marcas por no existir riesgo de confusión. El público interesado está compuesto por los consumidores medios de dos tipos de productos: farmacéuticos, para cuya elección están asistidos por profesionales cualificados, y fitosanitarios, sobre los que se les presume que están razonablemente bien informados, son atentos y perspicaces, además, estos profesionales prestan un especial cuidado a su salud. Dado que el prefijo "echina", común a los dos signos, tiene carácter descriptivo y no permite distinguir el origen comercial de los productos, los sufijos "id" y "cin" se consideran los elementos distintivos y dominantes que llaman la atención de los consumidores. La alegación de que el consumidor medio raramente tiene la posibilidad de efectuar una comparación directa de las distintas marcas, y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en su memoria, no puede argumentarse en el presente caso, habida cuenta del carácter descriptivo del prefijo "echina".
	El TPICE desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI y confirma la incompatibilidad de las marcas confrontadas. Los productos tienen en común su naturaleza (productos farmacéuticos), finalidad (tratamiento de desórdenes oculares), destinatarios (médicos, farmacéuticos y pacientes que padecen trastornos oculares) y canales de distribución (farmacias), y presentan un carácter potencialmente complementario. Todo ello, unido a que los signos son visual y fonéticamente parecidos, permite concluir que el grado de similitud entre aquéllos y los productos que designan es lo suficientemente elevado como para que el público pueda creer que dichos productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Destaca la inadmisibilidad de la alegación del demandante de que la EMEA le ha concedido una autorización de comercialización de su producto con la marca TRAVATAN, ya que esa eventual autorización es ajena a la evaluación del riesgo de confusión.
	El TPICE estima el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI y, anulando ésta, declara la incompatibilidad de las marcas por riesgo de confusión. Entre los productos existe cierto grado de similitud, ya que, a pesar de no ser competidores ni complementarios, son de la misma naturaleza (productos farmacéuticos), tienen la misma finalidad o destino (tratamiento de problemas de salud humana), se dirigen a los mismos consumidores (médicos, farmacéuticos y pacientes) y utilizan los mismos canales de distribución (por regla general, las farmacias). Los signos son similares tanto visual como fonéticamente, lo que unido a que el público pertinente rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria, hace que exista el riesgo de que este público sea inducido a creer que los productos designados por los signos en conflicto proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
	El TPICE estima el recurso interpuesto contra la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI y declara la incompatibilidad de las marcas. El Tribunal considera que los signos confrontados son globalmente similares (gráfica y fonéticamente) y que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al reconocer que eran distintos en el plano fonético, lo que le llevó a entender, erróneamente, que no existía riesgo de confusión. Habida cuenta de la similitud entre los productos y de las similitudes gráficas y fonéticas entre ambas marcas, las diferencias existentes entre estas últimas no son suficientes para excluir la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público pertinente, cuyo elevado grado de atención no basta para excluir que dicho público pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas relacionadas económicamente. Destacan las apreciaciones recogidas sobre la interpretación del art. 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, relativos a la prueba de uso efectivo de la marca.
	El TPICE estima el recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI y declara la incompatibilidad de las marcas enfrentadas. Señala el Tribunal que la marca anterior debe considerarse registrada para "productos terapéuticos para las vías respiratorias", coincidiendo con los productos de la solicitante. El público pertinente está compuesto por los profesionales de la medicina, que percibirán todos los elementos de las marcas como descriptivos de la finalidad o del principio activo de los productos que designan, y por los pacientes que sufren enfermedades de las vías respiratorias, especialmente atentos, y que considerarán las marcas conceptualmente similares. Así, las marcas en conflicto, parecidas fonética y gráficamente, son medianamente similares para el profesional y muy similares para el consumidor final. La escasa distintividad de la marca anterior permite excluir el riesgo de confusión entre los profesionales, pero no entre los consumidores finales, para los que las marcas en conflicto son muy similares.
	El Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TPICE y confirma ésta (ver resumen Sentencia 22-09-2005).

D. RESOLUCIONES DE LA OAMI

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0382/1999-1	Primera Sala de Recurso	20-12-99	Marca gráfica representando una pieza dental	Laxo
Resolución R0457/1999-3	Tercera Sala de Recurso	29-05-00	OCTANATE/ OPTINATE	Laxo
Resolución R0273/1999-1	Primera Sala de Recurso	15-09-00	EVASIL/ EXACYL	Laxo
Resolución R0478/1999-2	Segunda Sala de Recurso	25-10-00	IMDUR/ IMBUN	Laxo
Resolución R0401/2000-3	Tercera Sala de Recurso	07-06-01	GASTRIN/ EUGASTRIM	Laxo
Resolución R0454/2000-1	Primera Sala de Recurso	28-06-01	ROTTA PHARM/ TMP - Ratiopharm	Laxo
Resolución R0446/2000-4	Cuarta Sala de Recurso	02-07-01	ALFE/ ALFARE	Laxo
Resolución R0964/2000-3	Tercera Sala de Recurso	12-09-01	ABACOR/ ACCUOR	Laxo

	RESUMEN
	El solicitante recurre la Decisión de Examen que rechazaba la solicitud por considerarla carente de distintividad. La Primera Sala de Recurso de la OAMI anula la decisión de denegación y remite el caso al examinador. Entiende que, aunque el público general considerará el gráfico como un dibujo esquemático de una pieza dental, a pesar de ser utilizado para la clase 5, esto no significa que esté falto de distintividad.
	En este caso la comparación entre ambas marcas en cuestión, tanto desde el punto de vista visual como fonético y conceptual, teniendo en cuenta la impresión global de los signos así como sus elementos distintivos y dominantes, lleva a la Sala a ratificar la decisión de la División de Oposición por la que se declaraba la compatibilidad de ambas marcas y concluye que no hay riesgo de confusión entre ellas. En este caso, puesto que los productos protegidos son idénticos, lo relevante para valorar el riesgo de confusión es la comparación entre las denominaciones y puesto que el consumidor relevante en este caso dado que los productos solicitados son de prescripción médica, son los profesionales de la medicina, es de suponer que éstos serán suficientemente capaces de distinguir entre las denominaciones "OPTI" y "OCTA" las cuales son, además, conceptualmente diferentes (OPTI puede ser percibido como una abreviatura de la palabra "OPTIMO", mientras que "OCTA" parece hacer referencia al número ocho).
	Ambas marcas guardan algunas similitudes denominativas, pero estas similitudes no son consideradas relevantes por la Sala ya que en lo que se refiere a la comparación entre los productos, a pesar de que se trate de productos farmacéuticos, el propósito es distinto y es improbable que para una determinada situación médica ambos productos puedan ser alternativos. Resulta especialmente interesante el argumento de la Sala por el que determina que, a pesar de que en algunos Estados miembros se adopta el criterio de que el riesgo de confusión debe ser valorado de manera más estricta dadas las serias consecuencias que podría acarrear la ingesta inadecuada de un medicamento y de que, en otros Estados se considera que el riesgo de confusión es menor dada la intervención de los médicos y el especial cuidado de los propios pacientes, no hay ningún criterio que pueda ser adoptado con total firmeza. En los casos en que el riesgo de confusión pudiera acarrear algún problema importante, entonces será necesaria una clara diferenciación entre las marcas.
	La Sala coincide con la División de Oposición en la conclusión de que la posibilidad de confusión entre ambas marcas es poco probable dada la intervención de los médicos a la hora de su prescripción y la intervención de los farmacéuticos, que los dispensan. Asimismo, destaca que el consumidor medio de productos farmacéuticos suele ser cuidadoso y está atento a las pequeñas diferencias que puedan existir entre las marcas. Por ello, las marcas pueden ser compatibles entre sí sin riesgo de confusión entre ellas de modo que, aun en el caso de que se tratase de medicamentos disponibles sin prescripción médica, el riesgo de confusión no existiría.
	La Sala confirma la decisión de la División de Oposición que rechazaba la oposición presentada contra la solicitud de la marca GASTRIM. Efectivamente, comparten algunos elementos idénticos como el término "GASTRI", (que hace referencia al estómago) y terminan en IN e IM respectivamente, lo cual hace que fonéticamente sean muy similares en esta última parte de la denominación. Sin embargo, la parte principal de la denominación es muy diferente, tanto desde el punto de vista visual como fonético, por lo que el riesgo de confusión a pesar de la similitud entre los productos.
	Las marcas, en este caso, son muy distintas entre sí; no sólo fonéticamente (sólo comparten el término "PHARM") sino también visualmente ya que, mientras que la marca solicitada es denominativa, el registro anterior oponente es una marca figurativa. La Sala no entra a valorar las posibles similitudes entre los productos y servicios, pero el recurso es desestimado. Las marcas son compatibles.
	A juicio de la Sala, las diferencias visuales y fonéticas son suficientes para determinar que no existe riesgo de confusión en el consumidor por lo que no considera necesario entrar a valorar otros aspectos como la identidad o similitud entre los productos de las marcas en conflicto.
	Las diferencias fonéticas y visuales, en este caso, son suficientes para determinar que no existe riesgo de confusión relevante entre las marcas. Los productos son idénticos, pero las diferencias visuales y fonéticas superan esta identidad, siendo posible identificarlas a pesar de que pudieran coincidir en los mismos establecimientos y canales de distribución.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0655/1999-2	Segunda Sala de Recurso	22-10-01	ELIDEN/ HELIDAC	Laxo
Resolución R0807/2000-3	Tercera Sala de Recurso	08-11-01	DEMARA/ DEMAR Antibióticos-S.A.	Laxo
Resolución R0829/1999-2	Segunda Sala de Recurso	10-12-01	SAMARIN/ PREMARIN	Laxo
Resolución R0271/2001-1	Primera Sala de Recurso	22-03-02	HARMED/ ALMED-ALMED GmbH	Laxo
Resolución R0838/2001-1	Primera Sala de Recurso	06-06-02	ALERGOFTAL/Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophta, Pan-Ophtal	Laxo
Resolución R0292/2001-3	Tercera Sala de Recurso	19-06-02	TARAFORTE/ TARKA	Laxo
Resolución R0793/2001-2	Segunda Sala de Recurso	16-10-02	INCEL/ LINZEL	Laxo
Resolución R0848/2001-3	Tercera Sala de Recurso	16-10-02	Prolys/ APROLIS	Laxo

	RESUMEN
	Tal y como sucede en el asunto ABACOR/ACCUOR, la Sala concluye que no hay riesgo de confusión entre estos signos y que las marcas son compatibles puesto que las diferencias visuales y fonéticas superan, en este caso, a las similitudes existentes entre los productos.
	La Sala ratifica la decisión de la División de Oposición que consideraba que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. El hecho de que los productos solicitados "compresas, pañales y pantalones absorbentes para adultos, en particular como precaución frente a la incontinencia y compresas que contienen preparaciones medicinales..." sean distribuidos en farmacias, financiados por el Estado y bajo prescripción médica no implica, como sostiene el oponente, que tengan la misma naturaleza que los productos farmacéuticos. El modo de producción es distinto (un producto farmacéutico resulta del arte de crear, preparar, preservar, dispensar o administrar drogas o medicinas). También tienen un uso diferente: los productos farmacéuticos tienen un uso terapéutico, mientras que las compresas y pañales para la incontinencia no tienen ningún efecto médico sino que se usan para propósitos higiénicos y sanitarios.
	En esta ocasión la Sala no pone en duda el hecho de que los productos sean idénticos. Por lo que se refiere a las denominaciones, los prefijos son claramente diferentes y el público relevante (en este caso el público español) será capaz de diferenciarlos. Por ello el recurso es rechazado y las marcas se declaran compatibles en el mercado.
	A pesar de la similitud entre los productos amparados por cada una de las marcas la Sala considera que las diferencias visuales y fonéticas son suficientes para evitar el riesgo de confusión. Tal y como ha mantenido la sala en otras ocasiones, a pesar de que las marcas coinciden en su parte final, es la primera parte de las marcas la que capta la atención de los consumidores y en este punto, las marcas son suficientemente distintas.
	La Sala determina que no hay riesgo de confusión en este caso ya que, cuando el término Ophtal se combina con "Pan-", "Crom-", y "Visc-" estos prefijos adaptan un fuerte carácter distintivo. La comparación que se pretende por parte del oponente entre los términos OPHTAL y OFTAL carece de sentido en este caso ya que OPHTAL, tal y como se ha mencionado, no constituye el elemento dominante de la serie de marcas en base a las cuales se presentó la oposición.
	La Sala confirma la decisión de la División de Oposición que rechazaba la oposición presentada contra la solicitud de la marca TARKA. Las posibles similitudes que pudieran existir entre los productos solicitados y aquellos amparados por el registro anterior quedan superadas por las diferencias denominativas existentes. El registro de la marca TARKA puede, por tanto, seguir adelante.
	La Sala resuelve estimado el recurso y considera, al contrario de lo mantenido por la División de Oposición, que las marcas son compatibles. La Sala tiene en cuenta que los productos solicitados, si bien recaen dentro de la categoría más amplia de "productos farmacéuticos", sólo están disponibles bajo prescripción médica, dado que se trata de productos para el tratamiento del cáncer y para la inhibición de los efectos de la polimedicación. De hecho, esos medicamentos sólo están dirigidos a enfermos de cáncer en tratamiento de quimioterapia, acostumbrados a varios medicamentos. La decisión de que un paciente de cáncer requiera los medicamentos INCEL corresponde exclusivamente al oncólogo, quien evaluará si este medicamento inhibidor es adecuado para el paciente. Todos estos datos son determinantes a la hora de determinar el riesgo de confusión. En cuanto a la comparación entre las marcas, las similitudes no superan a las diferencias existentes las cuales son suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el público relevante (los oncólogos y sus asistentes).
	Tras una valoración de los signos en conflicto y los productos que amparan, dado que existen diferencias aplicativas importantes (los productos solicitados "preparaciones sanitarias" no guarda ninguna similitud con "alimentos dietéticos para uso médico" protegidos por el registro anterior aunque en raras ocasiones puedan ser complementarios) la Sala ratifica la decisión de la División de Oposición que rechazaba la oposición presentada contra PROLYS, por lo que su registro puede continuar.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0118/2002-3	Tercera Sala de Recurso	30-10-02	SETON/ SELON	Laxo
Resolución R028/2002-3	Tercera Sala de Recurso	11-12-02	LICTAR/ VICTAN	Laxo
Resolución R0371/2002-1	Primera Sala de Recurso	22-01-03	ARCAP/ ARVEKAP	Laxo
Resolución R0370/2002-31	Tercera Sala de Recurso	05-02-03	ALREX/ ARTEX	Laxo
Resolución R0297/2002-3	Tercera Sala de Recurso	28-04-03	DEXTROSTAT/DISTROSTAD	Laxo
Resolución R0482/2002-2	Segunda Sala de Recurso	07-07-03	PAXIGEN/ Prexagen	Laxo

	RESUMEN
	El recurso se estima parcialmente para determinados productos. Los productos solicitados pueden dividirse en dos grupos, por un lado aquellos dirigidos al tratamiento de enfermedades (similares a los productos farmacéuticos contenidos en el registro anterior), y productos clasificados como equipamiento y utensilios, tales como bolsas de drenaje, vendas, vendas elásticas etc. los cuales no guardan similitudes con los de la marca oponente, a pesar de tratarse de uso médico en las personas. Desde el punto de vista meramente comparativo, los signos son similares, pero no idénticos. Por todo ello, la marca es concedida para determinados productos.
	La Sala de Recurso desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma que no existe riesgo de confusión entre los signos confrontados, aunque no comparte algunos de los razonamientos incluidos en la resolución recurrida. Así, la Sala recalca que el nivel de atención que los consumidores prestan a una determinada marca varía dependiendo de los productos de que se trate y que, en el caso de los productos farmacéuticos, la atención varía también en función de si estos son o no distribuidos únicamente bajo prescripción farmacéutica. La impresión visual en cualquiera de los casos, sí es importante. En esta ocasión la Sala considera que las marcas son lo suficientemente diferentes y que pueden convivir en el mercado.
	La Sala de Recurso desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición, confirmando la compatibilidad de las marcas en conflicto y declarando que no existe riesgo de confusión. Tanto en su ámbito aplicativo, como visual y fonéticamente las marcas son distintas entre sí. Toma relevancia de nuevo el hecho de que parte de los productos solicitados sean de prescripción médica, en concreto para el cáncer, a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre las marcas. A juicio de la Sala, los medicamentos para el tratamiento del cáncer son administrados por los profesionales médicos o bajo supervisión médica. Por ello, el consumidor relevante en este caso debe ser el profesional de la medicina el cual será normalmente capaz de distinguir las pequeñas diferencias que existan entre las marcas incluso aunque los medicamentos fuesen idénticos y tuvieran el mismo propósito.
	Al igual que en el caso DEXTROSTAD-DISTROSTAD, la Sala tiene en cuenta el hecho de que los productos sean de prescripción médica. Por ello, a pesar de que ambas marcas protejan productos farmacéuticos, la Sala considera importante examinar el propósito de cada uno de los productos a la hora de valorar el riesgo de confusión. En este sentido los medicamentos para la hipertensión registrados por el oponente nada tienen que ver con los productos utilizados para el tratamiento de las infecciones oculares e inflamaciones, por lo que las marcas tienen en este aspecto, pocas similitudes. Desde el punto de vista comparativo, la Sala considera que tampoco hay similitudes visuales y fonéticas relevantes dado que al ser marcas cortas, las pequeñas diferencias son más evidentes. Por todo ello, la Sala determina que las marcas son compatibles.
	En este caso toma particular relevancia el hecho de que los productos solicitados sean únicamente de prescripción médica. La Sala sostiene en este caso que dado que los productos son elegidos por los profesionales de la medicina, es su percepción y no la de los farmacéuticos o el público en general la que debe ser tomada en cuenta a la hora de valorar el riesgo de confusión. Cuando prescriben medicamentos, los profesionales de la medicina, por obligación profesional y responsabilidad, están particularmente atentos. Dado que las diferencias se encuentran en los prefijos DITRO- y DEXTRO- ésta debe ser considerada la parte relevante a efectos de la comparación. Si bien las diferencias pudieran pasar inadvertidas para un consumidor no especializado, esto no sucede en el caso de los profesionales de la medicina los cuales podrán fácilmente intuir que DEXTRO- hacer referencia a la dextroanfetamina (tiene un significado químico) mientras que el prefijo DITRO- no tiene ningún significado. Por ello, las marcas son consideradas compatibles.
	En este caso la Sala aprecia similitudes tanto en los productos como en las denominaciones. En este último sentido, sin embargo, la comparación se realiza teniendo en cuenta sólo la primera parte del término dado que el sufijo -GEN es bastante común en el campo de los productos farmacéuticos.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución 0745/2001-2	Segunda Sala de Recurso	09-07-03	VIADUR/ DIADUR	Laxo
Resolución R0649/2002-1	Primera Sala de Recurso	01-10-03	UNITRON/ UNILONG	Laxo
Resolución R0232/2003-1	Primera Sala de Recurso	07-10-03	PAMFIX/ PLAVIX	Laxo
Resolución R0190/2003-2	Segunda Sala de Recurso	24-10-03	MACRO-P/ MACROPEN Portugal	Laxo
Resolución R0067/2003-1	Primera Sala de Recurso	03-11-03	CREAFIT/ CREAFIL	Laxo

	RESUMEN
	En cuanto a los productos y servicios, no se ha probado por ninguna de las partes que la confusión entre ambas marcas pueda suponer un peligro (cita, en este último aspecto, la resolución R0273/1999 EVASIL-EXACYL) para los consumidores. También tiene en cuenta, al contrario que la División de Oposición, el hecho de que los productos registrados por el oponente sean únicamente de prescripción médica. Entiende que este dato toma cierta relevancia ya que el consumidor medio de referencia será sobre todo el profesional (o profesionales) de la medicina. Al igual que en otras ocasiones se toma en consideración también la especial atención que los pacientes prestan a los productos farmacéuticos por las consecuencias negativas de una mala administración de las medicinas. Por todo ello, la Sala resuelve decretando la compatibilidad de las marcas.
	En este caso, la Sala considera que las diferencias denominativas entre las marcas en conflicto no son suficientes para eliminar el riesgo de confusión en el consumidor. A pesar de ello, la Sala acepta la propuesta de limitación de los productos que realiza el solicitante en sus alegaciones como consecuencia de la previa decisión de la División de Oposición en la que se argumentaba que "preparaciones farmacéuticas y sustancias" era una indicación general que debía tomarse como un todo indivisible, lo cual hacía coincidir aplicativamente a ambos signos. Por ello la Sala resuelve admitir el recurso con la condición de que esta limitación se produzca.
	A pesar de que existe cierta similitud en los productos, esta no debe sobreestimarse. Aunque ambas protegen productos farmacéuticos, la marca anterior UNILONG está registrada para "preparaciones para el tratamiento de enfermedades respiratorias", mientras que los productos que se solicitan son "preparaciones farmacéuticas y veterinarias excluyendo los somníferos" por lo que parece claro que los productos del oponente están indicados para enfermedades específicas. En cuanto a la comparación entre los signos, aunque hay algunas similitudes entre las marcas, éstas se ven superadas por las diferencias fonéticas, por lo que es poco probable que los consumidores razonablemente informados vayan a confundir ambas marcas. Por ello, la Sala resuelve desestimado el recurso.
	La Sala desestima el recurso presentado por el titular de la marca PLAVIX. A su juicio, no existen similitudes relevantes desde el punto de vista visual y fonético, como tampoco existen similitudes en los productos y servicios protegidos por ambos signos. La Sala entiende que, si bien la descripción "productos ginecológicos" está incluida en la categoría "productos farmacéuticos", no lo están aquellos productos ginecológicos específicos solicitados por el apelado, tales como toallas sanitarias, compresas higiénicas, tampones o pañales para inválidos, por lo que ambas marcas pueden convivir en el mercado.
	La sala rechaza el recurso de apelación presentado por el titular del registro "MACROPEN Portugal". En este caso la comparación se realiza entre los términos MACRO-P y MACROPEN. El término "Portugal" que forma parte de la marca apelante no se tiene en cuenta a la hora de realizar la comparación al tratarse de una exigencia legal en Portugal en el momento en que el registro se realizó. Si bien es cierto que esa exigencia ya no existe y que en el momento de la abolición de la ley se dio la posibilidad de suprimir el término sin que ello supusiera una modificación del registro, a falta de argumentos en contrario por parte del apelado y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, este término no se tiene en consideración. En cuanto al resto, la Sala entiende que las denominaciones son distintas, aunque exista similitud entre los productos y señala, como en otras ocasiones, que en el caso de los productos farmacéuticos es posible presumir una mayor atención en los consumidores dados los riesgos que podría acarrear la aplicación o ingesta de un medicamento por error.
	En este caso el recurso es estimado parcialmente. Desde el punto de vista de la sala, la descripción de los productos de la clase 5 solicitados por la apelante titular de CREAFIT, "suplementos alimenticios y preparaciones para la salud" se encuentran incluidos en la categoría "productos farmacéuticos" protegidos por el registro anterior CREAFIL. Sin embargo, al contrario de lo que sostuvo la Sala en el caso DERMASYN/DERMAZIL en esta ocasión considera que las "preparaciones cosméticas para el cuidado corporal basadas en creatina o en una de sus sales" no se encuentran en competición con los productos farmacéuticos: el consumidor que busca un producto farmacéutico para el alivio de una condición médica no buscará un producto alternativo que tenga sólo una finalidad cosmética. Tampoco son productos complementarios porque los productos farmacéuticos no suelen requerir la aplicación de ninguna preparación cosmética para suplantar su función o mejorar su eficiencia. Por ello, el registro es concedido parcialmente, para los productos de la clase 3.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0943/2001-2	Segunda Sala de Recurso	11-11-03	MICROBIA	Laxo
Resolución R0151/2002-2	Segunda Sala de Recurso	25-11-03	RESPERO/ RESPIR	Laxo
Resolución R0207/2003-1	Primera Sala de Recurso	17-12-03	SPHEREX/ THEREX	Laxo
Resolución R180/2003-1	Primera Sala de Recurso	07-01-04	Targial/Pardial	Laxo
Resolución R391/2003-2	Segunda Sala de Recurso	11-03-04	Mentisan/ Mentis	Laxo
Resolución R714/2002-22	Segunda Sala de Recurso	30-03-04	Echinaid/ Echinacin	Laxo
Resolución R 547/2003-1 R604/2003-1	Primera Sala de Recurso	23-04-04	Yuki/Yupi	Laxo
Resolución R13/2003-2	Segunda Sala de Recurso	07-09-04	GENRx/ GeneRix	Laxo

	RESUMEN
	En este caso la Sala revoca la decisión tomada por el examinador que denegaba el registro de la marca MICROBIA por considerarla descriptiva de los productos farmacéuticos "para generar, prevenir y eliminar hongos, bacterias"... de la clase 5 y de los productos de la clase 1 que la solicitud amparaba. Al contrario que el examinador, la Sala considera que la denominación MICROBIA no es descriptiva de los productos mencionados y que, de hecho, el uso de ese nombre para ese tipo de productos es muy poco común. Puede evocar el tipo de productos que protege, pero en ningún caso describirlos, por lo que remite el asunto de nuevo al examinador para que se revise la decisión.
	En este caso la Sala desestima el recurso presentado por el titular de la marca RESPIR. Tanto desde el punto de vista visual como desde el fonético y conceptual las marcas son razonablemente diferentes. Es cierto que ambas comienzan igual, pero las terminaciones son distintas, especialmente teniendo en cuenta que el mercado relevante es el español, donde las letras O e I no son nunca confundidas entre sí. En cuanto al riesgo de confusión, se citan las Resoluciones nº 273/1999 EVASIL/EXATYL y nº 482/2002 PAXIGEN/Prexagen y se concluye que este riesgo no existe dada la precaución que se presume en los consumidores de productos farmacéuticos.
	La Sala de Recurso de la OAMI confirma la decisión de la División de Oposición que permitía el registro de la marca THEREX, al considerar que no existía riesgo de confusión con la marca oponente y ahora recurrente SPHEREX. No se discute la identidad existente en los productos y servicios protegidos por ambas marcas, sino las similitudes entre los signos. En este sentido, si bien ambas comparten el sufijo -EX, el comienzo es muy diferente, por lo que ni gráfica ni fonéticamente guardan similitudes relevantes. Tampoco conceptualmente. En cuanto al análisis del riesgo de confusión, la Sala consideró que, dada la naturaleza de los productos, el público de referencia debía ser el personal especializado. En cuanto a este aspecto, señala como en el caso ARCAP/ARVEKAP que los productos del solicitante sólo están disponibles bajo prescripción y administración profesional en personas en tratamiento de cáncer y que por ello son los oncólogos y sus asistentes quienes deben ser tomados como referencia para valorar el riesgo de confusión.
	Se estima en primera instancia la oposición de la marca "Pardial" a la solicitud de registro de la marca "Targial" al considerar la existencia de identidad de los productos designados (Clase 5) y similitud entre ambos signos. La Sala de Recurso resuelve en contrario al estimar que existe diferenciación entre ambos signos y no serán susceptibles de provocar riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio, por lo que queda revocada la Sentencia anterior.
	La marca anterior "Mentis" se opone a la solicitud de registro de la marca "Mentisan" para algunos de los productos pretendidos por la marca solicitante en primer lugar y contra los restantes posteriormente siendo desestimada por la División de Oposición en base, entre otros motivos, a la necesaria venta con receta médica y por personal especializado del producto de la clase 5 para el cual es utilizada la marca anterior "Mentis" frente a los productos abarcados por la marca solicitante que serían dispensados sin receta médica. Del mismo modo y atendiendo a criterios visuales se estiman suficientes las diferencias comparativas entre ambos signos. La Sala reafirma en todos sus extremos la resolución adoptada en primera Instancia.
	Tras rechazarse la oposición de la marca anterior "Echinacin" en primera instancia al considerarse viable la convivencia de ambas marcas en el mercado sin que esto genere riesgo de confusión en el consumidor, la Sala de Recurso decide en el mismo sentido.
	La División de Oposición ordenó en primera instancia la denegación del registro de la marca solicitante "Yuki" para ciertos productos para los que ésta fue solicitada, prosperando dicha solicitud para el resto de los productos solicitados, admitiéndose así parcialmente la oposición de la marca anterior "Yupi". La Sala, tras acumular los dos recursos interpuestos por ir dirigidos contra la misma resolución, resolverá en un único procedimiento. En este sentido, la Sala estima uno de los recursos (R 547/2003-1) anulando la resolución impugnada en la medida en que se estima la oposición respecto a "jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos" en la clase 3 y "productos farmacéuticos e higiénicos" de la clase 5.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de las marcas confrontadas. Fonéticamente, las marcas son diferentes. Visualmente, aunque presentan similitudes obvias (inevitables si las partes quieren que sus marcas hagan referencia a la naturaleza genérica de sus productos) su extensión y la diferente distribución de letras mayúsculas y minúsculas les otorgan ciertas diferencias. Conceptualmente, la referencia citada a la naturaleza de sus productos, las hace similares. Teniendo en cuenta la apariencia global de las marcas y la baja distintividad de la marca anterior, la Sala concluye que no existe riesgo de confusión.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R314/2004-4	Cuarta Sala de Recurso	04-10-04	Ribomustin Plus/ Robomunyl	Laxo
Resolución R0241/2003-4	Cuarta Sala de Recurso	17-10-04	Feminal/ Feminalin	Laxo
Resolución R794/2002-4	Cuarta Sala de Recurso	08-12-04	Integra/ Integrilin	Laxo
Resolución R425/2002-4	Cuarta Sala de Recurso	09-12-04	Mirivair/ Mirviva	Laxo
Resolución R58/2004-2	Segunda Sala de Recurso	10-12-04	Oxistat/ Ocustat	Laxo
Resolución R816/2004-1	Primera Sala de Recurso	24-02-05	Biovex/Biofax	Laxo
Resolución R124/2003-4	Cuarta Sala de Recurso	08-03-05	Vertex/ Vertel Bial Portugal	Laxo
Resolución R0709/2003-4	Cuarta Sala de Recurso	01-04-05	Rimostil/ Rivotril	Laxo
Resolución R632/2004-1	Primera Sala de Recurso	14-04-05	Colax/Codalax	Laxo
Resolución R935/2004-1	Primera Sala de Recurso	26-04-05	Affora/ Accora Pharma Consulting	Laxo

	RESUMEN
	La División de Oposición rechazó las alegaciones esgrimidas por el oponente basadas en las similitudes entre los signos enfrentados y sus productos. Asimismo, se alegaba riesgo tanto de confusión como de asociación para el consumidor. La Sala de Recurso resuelve en el mismo sentido que la División de Oposición, no estima riesgo de confusión o asociación para el consumidor y desestima el recurso.
	La División de Oposición desestimó parcialmente la oposición de la marca anterior "Feminalin" en la medida en que se dirigía contra "cosméticos y productos de tocador: cremas, cremas limpiadoras y cremas acondicionadoras" en la clase 3 y "ropa sanitaria" en la clase 5 al considerar que para estos productos no se apreciaba riesgo de confusión, dada la ausencia de similitud con los productos de la marca anterior, permitiendo el registro de la marca comunitaria "Feminal". La Sala de Recurso resuelve en el mismo sentido, comparte los argumentos de la División y estima la inexistencia de riego de confusión en el consumidor condenando en costas a la parte recurrente.
	Se estiman suficientes las diferencias entre ambas marcas desde el punto de vista de los criterios de distinción y diferenciación de signos. Aunque se menciona la similitud de productos solicitados, al considerar las diferencias aludidas se procede a desestimar el recurso entendiéndose posible la pacífica convivencia de ambas marcas en el mercado sin que esta pueda generar riesgo de confusión en el consumidor final.
	Resolución relativa a la decisión adoptada por la División de Oposición en la que se admitía la oposición al registro de la marca "Mirvair" por parte de los titulares de Derechos anteriores inherentes a la marca "Mirviva" al estimarse identidad en parte de los productos solicitados, similitud en otros (todos en clase 5) y suficiente el riesgo de confusión en el consumidor. La Sala resolvió en contrario.
	Oposición que prosperó en primera instancia de la marca anterior "Ocustat" basada en todos los productos solicitados por ésta y los que solicitó la marca "Oxistat" pertenecientes a la clase 5. La División de Oposición estimó la identidad de productos para los que se solicitaban ambas marcas y admitió la semejanza entre ambos signos desde una perspectiva fonética, visual y conceptual. La Sala resolvió en contrario al limitarse los productos que abarca la marca solicitante por lo que las similitudes antes descritas, debido al criterio que relaciona ambos extremos, no se estiman suficientes en última instancia. Queda revocada y anulada la decisión adoptada por la División de Oposición en primera instancia.
	La División de Oposición rechaza las alegaciones de la marca anterior al no estimarse semejanzas suficientes entre ambos signos, lo que, a su criterio, convierte en superfluo un análisis posterior de la prueba de uso. La Sala desestima el recurso interpuesto, al igual que la División de oposición, al estimar suficientes las diferencias entre ambas marcas sin que exista, de este modo, riesgo de confusión en el consumidor o falta de uso para los productos que alega la parte oponente.
	Solicitada la prueba de uso de la marca anterior "Vertel Bial Portugal" se rechaza su oposición a la solicitud de la marca "Vertex" en la decisión adoptada por la División de Oposición. La marca anterior aboga por la comparación de parte de su marca (Vertel) frente a su consideración conjunta. La Sala de Recurso decide de forma análoga a la División de Oposición desestimando nuevamente el recurso.
	Decisión relativa a la apelación de la Sentencia emitida por la División de Oposición, en la que, se rechaza la oposición fundamentada en criterios de similitud y riesgo de confusión y llevada a cabo por la marca anterior "Rivotril", marca a la que se le solicitó probar su legítimo uso en primera instancia quedando este suficientemente soportado por las pruebas aportadas. En esta ocasión, la sala resuelve de igual forma que la División de Oposición. Se sigue el criterio de relación entre distintividad de signos y productos o servicios solicitados, así, una menor similitud entre estos debe ser soportada por una mayor similitud entre los signos y viceversa.
	Oposición de la marca anterior "Codalax" que anularía la solicitud de la marca "Colax" en primera Instancia para productos de la misma clase (5). En esta ocasión, atendiendo a los aludidos criterios de comparación, productos...etc., la Sala resuelve nuevamente en contrario al estimar que existen diferencias suficientes que garantizan la pacífica convivencia de ambas marcas para productos de la misma clase.
	En la decisión adoptada por la División de Oposición se rechaza la solicitud de la marca "Affora" para la clase 5 al prosperar la oposición de la marca anterior "Accora Pharma Consulting" en base a criterios de similitud y riesgo de confusión en el consumidor. La Sala de Recurso, en esta ocasión, resuelve en contrario anulando la decisión adoptada en primera instancia.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R811/2004-1	Primera Sala de Recurso	10-05-05	Riboxatin/ Eloxatin	Laxo
Resolución R670/2004-2	Segunda Sala de Recurso	20-06-05	Ariane/Asiane	Laxo
Resolución R978/2004-1	Primera Sala de Recurso	22-07-05	POLYPLUS TRANSFECTION/ POLYPLUS	Laxo
Resolución R341/2004-2	Segunda Sala de Recurso	11-10-05	oviform Une Source Nouvelle d'Equilibre/ OPTIFORM	Laxo
Resolución R743/2004-2	Segunda Sala de Recurso	10-01-06	ASPITEC/ ASPIRIN	Laxo
Resolución R289/2005-1	Primera Sala de Recurso	17-01-06	ILTREX/IREX	Laxo
Resolución R293/2005-1	Primera Sala de Recurso	24-01-06	ELEXXOS/ ELECOR	Laxo
Resolución R227/2005-1	Primera Sala de Recurso	03-02-06	ATURION/ URION	Laxo

	RESUMEN
	Se confirma la decisión de la División de Oposición rechazando el Recurso al estimar suficientes diferencias entre ambas marcas (criterios distintivos y productos) y por tanto, la inexistencia de riesgo de confusión/asociación en el consumidor.
	Se apela la resolución de la División de Oposición argumentando tanto la similitud de ambas marcas, como la proximidad o relación existente entre los productos sobre los que éstas recaen. En esta ocasión, se considera que a tenor del criterio que relaciona estos dos aspectos, la apelación no ha lugar por tratarse de productos que, aún estando en la misma clase, distan entre sí lo suficiente como para garantizar la pacífica coexistencia de ambas marcas.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de las marcas enfrentadas por no existir riesgo de confusión. Si bien los signos son muy parecidos tanto visual como fonéticamente, los productos reivindicados son diferentes. La marca solicitada reivindica "agentes para fines médicos o clínicos", utilizados por médicos o por profesionales en investigación clínica o análisis de laboratorio y disponibles únicamente en hospitales, "medicinas para fines humanos o animales" y "productos farmacéuticos", mientras que la marca anterior cubre "pesticidas para la agricultura", dirigidos a granjeros para su uso en el ejercicio de su actividad profesional. Los productos reivindicados tienen propósitos, métodos de adquisición y canales de distribución distintos. Incluso en el caso de que productos farmacéuticos para animales pudieran encontrarse en el mismo establecimiento que pesticidas para la agricultura, se comercializarían de forma diferente siendo imposible la confusión entre ellos.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición, confirmando la compatibilidad de los signos. Algunos de los productos en conflicto son idénticos. A pesar de gozar la marca anterior de cierta distintividad en Italia, donde carece de significado para una parte importante del público relevante, no existe riesgo de confusión por las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos. Lo mismo ocurre en el resto de territorios, en los que, además, la distintividad de la marca anterior es muy débil.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas. Los productos son idénticos, estando los de la marca solicitada comprendidos en los especificados por la marca anterior. Atendiendo a la consideración global de las marcas, a la impresión general de los productos que compiten en el mercado y a la probable percepción del consumidor medio, las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos son muy claras. En marcas denominativas relativamente cortas, como las de este caso, la parte final de los signos es tan importante como los elementos del principio. El público relevante no va creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Las diferencias entre las marcas son suficientes para excluir cualquier riesgo relevante de confusión por parte del consumidor final, incluso en caso de productos idénticos e incluso aunque la marca anterior tenga un alto carácter distintivo.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas. Los productos en conflicto son idénticos, en la medida en que la descripción amplia de la marca anterior comprende los productos más especializados del solicitante en la misma clase. No obstante, los productos solicitados tienen una naturaleza especial en la medida en que están dirigidos al tratamiento de enfermedades graves. Estos medicamentos no son seleccionados por el paciente, sino por un profesional formado (médico, farmacéutico de farmacia o enfermera), del que se espera que sea especialmente observador al prescribir o administrar el medicamento en cuestión, teniendo en cuenta la implicación de su responsabilidad profesional. Los signos son muy poco parecidos tanto visualmente como fonéticamente y conceptualmente, carecen de significado.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas. A pesar de referirse a productos idénticos (los de la marca solicitada se encuentran comprendidos en los de la marca anterior), los signos son distintos tanto visual como fonéticamente, lo que impide que exista riesgo de confusión.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas. El parecido visual basado en que la marca solicitada reproduce la marca anterior en su parte final y en que las dos últimas sílabas de ambos signos son iguales, no son suficientes para considerar que el consumidor relevante creerá que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Este mismo razonamiento es válido también desde una perspectiva postventa, para el consumidor que toma las medicinas en casa y que se considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R556/2005-1	Primera Sala de Recurso	03-02-06	ZELDOXAR/ ZELDOX	Laxo
Resolución R307/2005-1	Primera Sala de Recurso	24-02-06	Iltrex/ VALTREX	Laxo
Resolución R355/2005-2	Segunda Sala de Recurso	26-04-06	Herbaland/ Herbalife	Laxo
Resolución R430/2005-2	Segunda Sala de Recurso	31-05-06	QUONTYL/ QUENSYL	Laxo
Resolución R198/2006-2	Segunda Sala de Recurso	16-06-06	ATHEROMEN/ ATEROMAC	Laxo
Resolución R123/2005-2	Segunda Sala de Recurso	26-06-06	APROMA/ APRODAX	Laxo

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas, que son suficientemente diferentes para excluir cualquier riesgo de confusión, especialmente si se tiene en cuenta que el público relevante, tanto personal médico como pacientes, probablemente ejercitarán un alto grado de atención. A pesar de que los productos confrontados son idénticos, los signos son diferentes, tanto visual como fonéticamente. Conceptualmente, carecen de significado, gozando la marca anterior de una distintividad normal.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas confrontadas. Si bien los productos son idénticos, al estar comprendidos los de la marca solicitada en la categoría más amplia designada por la marca anterior, van a ser prescritos, dispensados o administrados por profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos o enfermeras) con un elevado grado de atención, teniendo en cuenta que su responsabilidad profesional está comprometida. En cuanto a los signos, visual y fonéticamente son distintos, prevaleciendo las diferencias de la parte inicial sobre las semejanzas de la parte final. Así, los signos, distintos, serán percibidos diferentes por el público relevante, a pesar de la reputación de la marca anterior.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición, declarando la compatibilidad de las marcas para todos los productos designados. Entiende la Sala que las diferencias entre las marcas son suficientes para que no exista riesgo de confusión. Ambas marcas aluden a productos herbarios. Se trata en ambos casos de marcas débiles, que no pueden reclamar un amplio espectro de protección. Ni "HERBAL-" tiene un gran poder distintivo ni ninguna compañía puede monopolizar el uso de una denominación que enfatice la presencia de hierbas saludables y beneficiosas en sus productos. Los consumidores europeos, razonablemente atentos e informados, son suficientemente inteligentes para darse cuenta de Herbaland y HERBALIFE no son la misma empresa, sino dos compañías diferentes que fabrican productos a base de hierbas.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de los signos. Existe un bajo grado de similitud entre los productos designados. Si bien en ambos casos se trata de productos farmacéuticos o con propiedades farmacéuticas que se distribuyen a través de los mismos canales, sus indicaciones terapéuticas son diferentes, siendo, por tanto también distintos sus destinatarios. Los productos no son competidores ni complementarios. El público relevante está constituido por médicos y farmacéuticos, que por sus conocimientos y experiencia podrán distinguir los medicamentos, incluso por las pequeñas diferencias en su denominación; y por los consumidores finales, que pudiendo estar asistidos por un profesional, probablemente prestarán una atención superior a la habitual. Las diferencias fonéticas entre ambas marcas son más importantes que las similitudes visuales, careciendo ambos signos de significado.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de los signos, considerando que no existe riesgo de confusión entre el público relevante, ni desde la perspectiva del consumidor final, que estará normalmente informado, y será razonablemente atento y perspicaz; ni desde la de los profesionales, médicos y farmacéuticos, que le asistan, a los que se supone un alto grado de atención. La identidad de los productos (los de la marca solicitada se encuentran comprendidos en los de la marca anterior) resulta compensada por las diferencias visuales y fonéticas de los signos, teniendo en cuenta, además, que éstos carecen de distintividad por el carácter descriptivo de sus respectivas raíces y la falta de significado para el público español de sus elementos finales, que en ambas marcas, constituyen los elementos dominantes y en los que el público relevante fijará su atención.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de los signos. Considera que existen suficientes diferencias entre las marcas para excluir cualquier probabilidad de confusión, a pesar de que ambas vayan a utilizarse en relación con productos idénticos o similares. El parecido entre las marcas contrapuestas es superficial. Visual y fonéticamente sus elementos comunes no condicionan su apariencia global, ya que su parte final es muy distinta. Es poco probable que un médico o un farmacéutico puedan hacer tomar APROMA, indicado para la prevención y el tratamiento del cáncer, a un paciente que necesita APRODAX, indicado para la protección neurológica. Además, el solicitante ha demostrado que existe una convivencia pacífica de marcas que comienzan por APRO-. La Sala no cree que pueda derivarse perjuicio alguno para la salud de los consumidores o para el interés económico del titular de la marca anterior, si la marca solicitada, APROMA, es registrada.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R1152/2005-2	Segunda Sala de Recurso	03-07-06	µ-Slide/Slydex	Laxo
Resolución R826/2005-2	Segunda Sala de Recurso	18-07-06	amaxa/ ALMAX	Laxo
Resolución R1048/2005-2	Segunda Sala de Recurso	24-07-06	SINOMAR/ SILOMAT	Laxo
Resolución R917/2005-1	Primera Sala de Recurso	07-09-06	NANOEL/ RONOEL	Laxo
Resolución R69/2006-2	Segunda Sala de Recurso	25-09-06	QIDIS/SIDDIS	Laxo
Resolución R1302/2005-13	Primera Sala de Recurso	10-10-06	EXANTIN/ ELOXATIN y EXOLAT	Laxo

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas confrontadas. Los productos de la marca anterior son productos terminados, dirigidos al público general, mientras que los de la marca solicitada son materias primas, que tienen como público relevante a fabricantes, científicos y laboratorios. No son productos competidores. Puede establecerse una relación entre ellos como productos complementarios, en la medida en que los productos de la marca solicitada pueden servir para la fabricación de los productos de la marca anterior, pero este nexo es tan débil que no puede esgrimirse para considerar que los productos son similares. Por lo que respecta a los signos, las diferencias entre ellos, especialmente desde un punto de vista visual y conceptual, compensan cualquier parecido fonético que pudiera existir.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de las marcas. Los productos presentan un bajo grado de semejanza. Son similares en cuanto a su naturaleza, productos farmacéuticos, y objetivo general: el tratamiento de los problemas de salud. Sin embargo, los productos registrados bajo la marca anterior están destinados a problemas de salud banales y suelen dispensarse en farmacias de calle, sin receta y a precios bajos, mientras que los designados por la marca solicitada persiguen corregir defectos genéticos relacionados con enfermedades que amenazan la vida, se dispensan a través de las farmacias de hospitales, bajo un riguroso control médico y suelen ser caros. Los signos presentan asimismo poco parecido, tanto visual como fonético, careciendo de significado (salvo entre el público español, no siendo ésta característica, sin embargo, relevante, ya que la Sala estima que aunque la marca anterior gozara de carácter distintivo en España, las diferencias entre los productos y los signos son suficientes para excluir cualquier riesgo de confusión en este territorio).
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Cancelación y confirma la compatibilidad de las marcas al no existir riesgo de confusión. A pesar de tratarse de productos idénticos, estando los de la marca solicitada comprendidos en los designados por la marca anterior, los signos confrontados son visual, fonética y conceptualmente distintos, lo que, unido a que la marca anterior no ha demostrado una distintividad especial como consecuencia de su reconocimiento en el mercado, hará que el público relevante (público general y pacientes en tratamiento asistidos por un profesional médico) no les atribuya un origen común.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas. A pesar de que la mayoría de los productos de la marca solicitada son idénticos a los de la marca anterior, no existe riesgo de confusión, ya que las marcas son visual y fonéticamente distintas. Cualquier riesgo de error en la elección de los productos que pudiera dar lugar a consecuencias perjudiciales resulta compensado por el elevado grado de atención de los consumidores afectados.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de oposición, confirmando la compatibilidad de las marcas. A pesar de la identidad de los productos designados, las marcas son visual y fonéticamente lo suficientemente diferentes para excluir cualquier probabilidad de confusión por los consumidores relevantes, representados por quienes adquieren medicamentos de prescripción o medicamentos publicitarios en la farmacia. Conforme a la opinión de la Sala, estos consumidores estarán razonablemente atentos en el acto de adquirir el medicamento, dado que éste afecta a su propia salud y bienestar. Entiende la Sala que los consumidores querrán asegurarse de que el producto que compran es el adecuado, ya que una equivocación podría dar lugar a desagradables consecuencias.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas, entendiendo que no existe riesgo de confusión, debido a las diferencias entre los productos designados y entre los propios signos, al grado normal de distintividad de las marcas anteriores y a la elevada atención del público relevante. En ambos casos, se trata de productos farmacéuticos especializados, accesibles a los consumidores finales mediante prescripción médica a través de farmacias, estando el público relevante constituido por médicos, farmacéuticos y pacientes asistidos por estos profesionales, altamente cualificados. A pesar de tratarse de productos relativamente vinculados, estas características son comunes a amplias categorías de bienes y no son, por tanto, suficientes para defender un grado decisivo de similitud. Los productos relevantes no compiten entre sí ni se complementan. Las marcas en liza son remotamente similares: conceptualmente, ninguna tiene significado, siendo visualmente distinguibles con facilidad y fonéticamente diferenciables.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R434/2006-2	Segunda Sala de Recurso	20-10-06	IMOLAX/ IDROLAX	Laxo
Resolución R548/2006-2	Segunda Sala de Recurso	07-12-06	INTERNAL BEAUTY SYSTEM/ DOUGLAS BEAUTY SYSTEM	Laxo
Resolución R542/2006-2	Segunda Sala de Recurso	18-12-06	Eugastrol ratio/ EUGASTRIM/ EUGASTRIM ER	Laxo
Resolución R593/2006-2	Segunda Sala de Recurso	08-01-07	Z·Derm/ Z-P-DERMIL	Laxo
Resolución R824/2005-1	Primera Sala de Recurso	17-01-07	BIOXELL/ IVOXEL	Laxo
Resolución R508/2006-1	Primera Sala de Recurso	17-01-07	UNEO/ QUONEO	Laxo
Resolución R1222/2005-1	Primera Sala de Recurso	29-01-07	MINIMED/ NIMED	Laxo

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de los signos. Considera los productos idénticos, a pesar de tener indicaciones diferentes y distinta forma de adquisición (sin receta, los designados por la marca solicitada; con receta los de la marca anterior). El público relevante es el ciudadano ordinario británico que adquiere medicamentos sin receta para los problemas de estómago. En su afán por adquirir un fármaco eficaz contra las molestias que ocasionan estas dolencias, cabe esperar que los consumidores demuestren un nivel de atención superior al normal, siendo la farmacia el punto de compra más probable, donde no es de extrañar que el consumidor consulte al farmacéutico. Las marcas, además, son fácilmente distinguibles visual y fonéticamente, constituyendo la primera parte de ambos signos su elemento dominante y distintivo, en el que el consumidor fijará su atención.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición, confirmando la compatibilidad de las marcas. A pesar de que los productos son idénticos o similares -encontrándose los designados por la marca solicitada comprendidos en los de la marca anterior,- y a pesar de la poca distintividad de la marca solicitada, las diferencias entre los signos confrontados, tanto visual como fonética y conceptualmente, hace que no exista riesgo de confusión entre los signos.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas. Los productos son idénticos o similares, estando el público relevante constituido por médicos y farmacéuticos, cuyo nivel de atención es superior al de la media, y por los consumidores finales, a quienes se supone razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. Las marcas confrontadas carecen prácticamente de distintividad al incluir el elemento "gastr", descriptivo de la finalidad de los productos, y prefijo "eu", habitualmente empleado en la Unión Europea para los productos farmacéuticos. Así, el público relevante identificará la marca solicitada con un medicamento para el estómago, pero no lo asociará con el origen de los otros signos. Además, fonética y visualmente, las marcas son diferentes.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de los signos. A pesar de ser los productos idénticos, estando los de la marca solicitada (productos farmacéuticos para el tratamiento de la soriasis y la dermatitis) comprendidos en los de la anterior (especialidades farmacéuticas), médicos y consumidores finales tendrán un elevado grado de atención y conciencia que hará que no los confundan. Aunque los productos pueden adquirirse sin receta, por regla general, una persona que padezca estas patologías adquirirá, al menos la primera vez, el tratamiento prescrito por un dermatólogo u otro facultativo. Cuando el consumidor compre el medicamento sin receta, será capaz de recordar la marca, puesto que es un medicamento que emplea regularmente. Visual y fonéticamente, las marcas son diferentes. Su distintividad es débil, haciendo ambas referencia a las cualidades y a la composición de los productos y su parecido conceptual carece de importancia al no asociar los consumidores los productos de la piel a un fabricante determinado.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de los signos. El público relevante, tanto en el caso de los productos farmacéuticos como sanitarios designados por la marca solicitada, está constituido por personas que, o bien son asistidas en su elección por profesionales altamente cualificados o bien son consumidores razonablemente bien informados, atentos y perspicaces. La Sala considera que visual y fonéticamente las marcas son claramente distintas, pero incluso en el caso de que se pudiera inferir cierta similitud por la secuencia de letras que comparten (ioxel y oxel), conceptualmente las marcas son diferentes. El prefijo "Bio" de la marca solicitada le confiere cierto significado del que carece la marca anterior.
	En esta ocasión la Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas. Si bien los productos designados son idénticos (los productos más específicos de la marca solicitada están comprendidos en la descripción general de la marca anterior), el público relevante está constituido por médicos, farmacéuticos y consumidores finales, de los que se espera un nivel de atención superior al normal. La marca anterior no goza de una distintividad especial y visual y fonéticamente los signos son distintos. Conceptualmente, no pueden establecerse diferencias, ya que ambas marcas carecen de significado.
	La Sala de Recurso desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de los signos al no existir riesgo de confusión entre ellos. Si bien los productos designados son similares (productos farmacéuticos), su finalidad es muy distinta, al tener indicaciones terapéuticas muy diferentes y sin relación alguna, estando, además, sujetos a prescripción médica. Las similitudes visuales se debilitan por las diferencias conceptuales: la marca solicitada comienza con el prefijo "MINI-", que transmite un significado claro del que carece la marca anterior. Ambas marcas tienen poco carácter distintivo.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R437/2006-2	Segunda Sala de Recurso	01-02-07	CELGENE/ GELDÈNE	Laxo
Resolución R438/2006-2	Segunda Sala de Recurso	01-02-07	Celgene (fig.)/ GELDÈNE (2)	Laxo
Resolución R1308/2005-1	Primera Sala de Recurso	02-02-07	PREACT/ BREZACT	Laxo
Resolución R302/2005-44	Cuarta Sala de Recurso	08-02-07	PRAZOL/ PREZAL	Laxo
Resolución R660/2006-25	Segunda Sala de Recurso	08-02-07	BioVisc/ PROVISC et al.	Laxo
Resolución R222/2006-1	Primera Sala de Recurso	07-03-07	EXANTINE/ ELOXATINE	Laxo
Resolución R1137/2005-4	Cuarta Sala de Recurso	15-03-07	BIOBRAN/ BIOSAN	Laxo

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso contra la decisión de la DO y confirma la compatibilidad de las marcas. Los productos son sólo remotamente similares pues su objetivo es diferente (distintos indicaciones terapéuticas y consumidores finales) y presentan diferencias significativas en la forma de administración y en sus canales de distribución. No son complementarios ni competidores y su precio es muy distinto. Así, es muy poco probable que un médico o un farmacéutico confundan los productos y prescriba o dispense uno en vez del otro, como también lo es que un paciente que sufra una enfermedad grave, como el cáncer, confunda la medicación, o que a un paciente que tenga un dolor, se le dispense un anticancerígeno. Visualmente, los signos tienen cierta similitud, pero también diferencias notables que permiten distinguirlos, sobre todo a un consumidor atento y más aún a un profesional (por ejemplo, un farmacéutico, acostumbrado a leer las prescripciones médicas escritas a mano). Las diferencias fonéticas y conceptuales de parte de sus componentes contribuyen a su distinción.
	Id.
	La Sala desestima el Recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas en conflicto al no existir riesgo de confusión entre ellas. Los productos solicitados son idénticos a los del oponente. El público relevante son médicos especialistas y pacientes asistidos por un profesional, cuyo nivel de atención será generalmente alto. Se trata en ambos casos de marcas denominativas, que se diferencian tanto visual como fonéticamente. Conceptualmente también son distintas, puesto que para los consumidores de habla inglesa, el signo “Preact” puede asociarse a un efecto preventivo, mientras que “Brezact” no tiene significado alguno.
	La Sala de Recurso estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de las marcas confrontadas. A pesar de que los productos son idénticos al estar comprendidos aquellos respecto del que el oponente ha demostrado el uso de su signo (“productos gastrointestinales”) en los designados por la marca del solicitante (“medicinas, excluidos productos veterinarios”), el nivel de atención de los consumidores (médicos y pacientes) y las diferencias fonéticas de los signos, que compensan la escasa similitud visual, hacen concluir que no existe riesgo de confusión.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de las marcas confrontadas, no existiendo riesgo de confusión entre ellas. Si bien los productos designados son idénticos, se trata de productos muy especializados, empleados por el sector médico, del que puede esperarse un mayor cuidado y capacidad para detectar diferencias que no apreciaría un consumidor medio. Los signos son claramente diferentes tanto visual como fonéticamente. Conceptualmente, se trata de marcas que sin ser descriptivas sí pueden evocar ciertas características importantes de los productos, que contribuyen a su diferenciación.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de los signos en conflicto. Las características comunes de los productos designados por ambas marcas (productos farmacéuticos, distribución en farmacias, fabricación por las mismas empresas y dirigidos a profesionales y a pacientes asistidos por un profesional) son muy generales y presentes en muchos bienes, no siendo suficientes para confirmar un alto grado de similitud entre ellos. Se trata de productos con diferentes indicaciones terapéuticas, que no compiten entre sí ni se complementan. Las marcas poseen un carácter distintivo normal y son visualmente distinguibles de manera sencilla, no existiendo tampoco una similitud fonética lo suficientemente significativa frente a sus diferencias. Todo ello, unido al alto grado de atención de los destinatarios, hace concluir a la Sala que no existe riesgo de confusión acerca de la procedencia empresarial de los bienes. Es importante destacar la declaración de la Sala ante el argumento esgrimido por el oponente acerca de un posible riesgo para la salud del paciente que, encontrándose bajo ambos tratamientos, pudiera confundirlos. La Sala señala que el momento crucial para evaluar el riesgo de confusión es el de la elección entre los diferentes productos y marcas.
	La Sala de Recurso desestima la apelación interpuesta contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de los signos confrontados. Los productos designados por la marca solicitada están incluidos en los que designa la marca anterior: están íntimamente relacionados con nutrición, dieta y bienestar, pueden adquirirse a través de los mismos canales de distribución, son frecuentemente fabricados por las mismas empresas y tienen la misma o parecida composición. Puede, por tanto, considerarse que los productos designados por ambas marcas son idénticos o muy similares. Por otro lado, los signos comparten el mismo prefijo “Bio”, que carece de distintividad, ya que se refiere a la composición orgánica de los productos. Sin embargo, poseen sufijos sustancialmente diferentes, tanto visual como fonéticamente. Las diferencias entre los signos pesan más que sus semejanzas, por lo que las marcas son globalmente distintas, no existiendo riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos bajo ellas comercializados.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R480/2006-1	Primera Sala de Recurso	29-03-07	PREOS/ PROTEOS	Laxo
Resolución R700/2006-4	Cuarta Sala de Recurso	29-03-07	BIACORT/ IMACORT	Laxo
Resolución R1013/2006-1	Primera Sala de Recurso	14-06-07	MEDOX/ Metroxx	Laxo
Resolución R1369/2005-4	Cuarta Sala de Recurso	20-06-07	ZOMIG/ STROMIC	Laxo
Resolución R0228/2006-2	Segunda Sala de Recurso	25-06-07	UCAN/ USKAN	Laxo
Resolución R1088/2006-2	Segunda Sala de Recurso	29-06-07	Loterox/ LOVENOX	Laxo
Resolución R0029/1998-3	Tercera Sala de Recurso	08-07-98	ENAMELIZE	Restrictivo

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas confrontadas. Si bien ambos signos se refieren a productos idénticos, el nivel de atención del público destinatario será alto, al tratarse de profesionales o de pacientes asistidos por profesionales. Visual y fonéticamente las marcas presentan diferencias que las hacen perfectamente distinguibles. Conceptualmente, las marcas no tienen significado alguno para el público general, pero sí para los profesionales médicos, para los que tendrán un mismo contenido. Atendiendo a estos factores y al nivel medio de distintividad del signo anterior, la Sala concluye que no existe riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos designados.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas opuestas. Los dos signos se refieren a productos idénticos. En ambos casos es probable que el público relevante (médicos, farmacéuticos y consumidores finales) ejercite un nivel de atención relativamente alto, dada la naturaleza de los productos designados y su relación con la salud y el bienestar. Esto, unido a las diferencias fonéticas y visuales y a la falta de significado (excepto en uno de los territorios afectados) de la primera parte de los signos en liza (la segunda, "cort", se refiere a "cortisona), hace que no exista riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición, confirmando la compatibilidad de las marcas en conflicto y declarando que no existe riesgo de confusión. Si bien los productos que designan ambos signos pueden estar relacionados o ser complementarios (complementos alimenticios, aditivos nutricionales y vitaminas vs. tratamiento de enfermedades dermatológicas y ginecológicas) y distribuirse a través de las oficinas de farmacia, dada su naturaleza médica, lo normal es que el consumidor medio sea un consumidor atento o que esté asistido por un profesional cuando adquiera el producto. Visual y fonéticamente las marcas son diferentes y conceptualmente ninguna tiene significado para los consumidores.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la compatibilidad de las marcas confrontadas. A pesar de reivindicar productos muy similares, aunque no idénticos (productos farmacéuticos, fabricados por laboratorios farmacéuticos y distribuidos a través de los mismos canales), las marcas en conflicto tienen muy poca similitud visual, son fonéticamente distintas y conceptualmente no significan nada para el público destinatario. En cuanto a éste, señala la Sala que los médicos y farmacéuticos, por su formación, conocimientos y experiencia normalmente perciben pequeñas diferencias entre marcas, centrando su atención en el objetivo terapéutico, que en este caso es diferente. Lo mismo ocurre con el destinatario final, que suele tener un nivel de atención superior al normal cuando adquiere en la farmacia productos no sujetos a prescripción médica.
	En este caso se rechaza el recurso del titular de la marca USKAN contra la concesión de la marca UCAN debido que no existe identidad entre los productos cubiertos, por lo que la sala de apelación no pasa a considerar la similitud entre los signos.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas en conflicto. La Sala entiende que aunque los signos tienen similitudes visuales, éstas son contrarrestadas por las diferencias fonéticas y conceptuales (a diferencia de "lote", la palabra "love" tiene un significado para la mayoría de los europeos, que éstos son capaces de captar inmediatamente). Además, debido a la naturaleza de los productos que designan, los consumidores prestarán una mayor atención cuando decidan adquirirlos, por lo que, aunque los productos designados fueran idénticos, los consumidores serían capaces de distinguirlos por las diferencias señaladas.
	En este caso se rechaza el recurso presentado por el titular de la marca ENEMELIZA contra la decisión de denegación de la inscripción en base a lo descriptivo del término. La Sala de Recurso indica que en la evaluación del caso debe tenerse en cuenta la impresión general generada por la marca así como la naturaleza de los productos y servicios. En este caso el conflicto viene dado por el significado de la palabra inglesa ENAMEL (esmalte dental o esmaltar) junto con el sufijo -IZE. Aunque la solicitud no presenta limitación en cuanto a la selección de productos dentro de la clase 5, el solicitante afirma que se trata de productos para dentistas. En ausencia de esta limitación, la capacidad descriptiva debe referirse al público general y no sólo a los dentistas. La Sala de Recurso afirma que, aunque efectivamente la palabra ENAMELIZE no puede encontrarse tal cual en los diccionarios, la unión de los significados de ENAMEL y el sufijo IZE tiene el sentido de dar brillo y pulir los dientes. Por otro lado, aunque los registros de marcas en países ajenos a la Unión Europea (la marca ENAMELICE fue registrada en EE.UU.) no afectan a la OAMI, ésta considera que deben ser tenidos en cuenta si existe evidencia de un mismo nivel de estándares de registrabilidad. Incluso si las autoridades de estos países han considerado que el signo tiene suficiente distintividad, esto no tiene por qué coincidir con el criterio del examinador.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0122/1998-3	Tercera Sala de Recurso	18-12-98	COLOR VERDE CLARO	Restrictivo
Resolución R0169/1998-3	Tercera Sala de Recurso	22-01-99	COLOR AMARILLO	Restrictivo
Resolución R0132/1999-3	Tercera Sala de Recurso	21-10-99	BIOTRANSPLANT	Restrictivo
Resolución R0243/1999-1	Primera Sala de Recurso	11-11-99	THE WONDER DRESSING	Restrictivo
Resolución R0170/1999-1	Primera Sala de Recurso	15-11-99	FLOWER	Restrictivo
Resolución R0137/1999-2	Segunda Sala de Recurso	26-11-99	VITALITE	Restrictivo
Resolución R0335/1999-1	Primera Sala de Recurso	15-12-99	FAT BLOCKER	Restrictivo
Resolución R0371/1999-1	Primera Sala de Recurso	22-12-99	WORKS WONDERS	Restrictivo

	RESUMEN
	En este caso la OAMI deniega la solicitud de registro del color verde claro como marca para distinguir chicles para uso médico dentro de la clase 5 por considerar que este signo está desprovisto de carácter distintivo y que debe estar disponible para cualquier firma. Aunque en general un color per se es registrable como marca comunitaria en virtud del artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria, un color en sí mismo normalmente carece de capacidad distintiva y no es válido como indicador de origen empresarial bajo el artículo 7.1.b ya que en la práctica no es habitualmente usado como medio de identificación. Se considera que en general un color debe estar excluido del registro y estar disponible para el uso general.
	En este caso la OAMI rechaza la apelación del solicitante de registro del color AMARILLO, como marca comunitaria del tipo "otras", para distinguir chicles. Respecto a la registrabilidad de los colores, la OAMI establece que en general un color puede ser protegido como Marca Comunitaria bajo el artículo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria. Sin embargo, un color en sí mismo normalmente no es distintivo y no es válido como indicador de origen bajo el artículo 7.1.b del Reglamento de la Marca Comunitaria. Los consumidores no están acostumbrados a hacer asociaciones sobre el origen empresarial de los productos basándose en su color, por lo que los colores no son usados normalmente como medios de identificación. Los colores generalmente son excluidos del registro y deben estar disponibles para el uso general de acuerdo al artículo 7.1.d. Aunque el solicitante en su apelación alega que se trata de un color "arbitrario" no relacionado con las características del producto, la OAMI indica que el color amarillo es usado comúnmente en el comercio como un color básico junto con imágenes, gráficos o texto. Por tanto, no considera el color amarillo registrable en si mismo para distinguir un chicle en las clases 3, 5 y 30.
	La OAMI rechaza en este caso la apelación contra la denegación de la solicitud de registro de la marca BIOTRANSPLANT por considerarla falta de distintividad por ser descriptiva de los productos que pretende distinguir. La OAMI considera que aun teniendo en cuenta el signo en su conjunto, la impresión general provocada en el consumidor por los elementos BIO y TRANSPLANT es descriptiva.
	En este caso la OAMI rechaza el registro de la marca THE WONDER DRESSING para la clase 05 por considerarla descriptiva. La OAMI rechaza la apelación presentada por el solicitante a pesar de que alega que la palabra WONDER no ensalza las virtudes del producto y que existe un gran número de marcas registradas en el Reino Unido que incluyen este vocablo. La Sala de Recurso de la OAMI considera que la marca es descriptiva de los productos reivindicados y que, respecto a la existencia de otros registros en el Reino Unido, cada caso debe ser considerado individualmente.
	La OAMI rechaza la solicitud de registro de la marca FLOWER en las clases 01 y 05 por considerarla desprovista de carácter distintivo puesto que la palabra solicitada puede ser utilizada para designar el destino de los productos solicitados. El solicitante defiende su solicitud argumentando que sus productos tienen más aplicaciones además de las relacionadas con las flores, señalando como antecedente a su favor el registro de la marca 800 flowers para "flores naturales", entre otros productos; adicionalmente, menciona que la marca FLOWERS ya se encuentra registrada en Francia e Italia. Por su parte, la Sala de Recurso considera que la palabra FLOWER debe permanecer en el dominio público y señala que las decisiones de otros registros nacionales no vinculan a la Oficina. Finalmente, respecto al registro de la marca 800 FLOWERS, aunque indica que cada caso es independiente, señala que el carácter distintivo de este signo reside en el elemento 800 y no en "FLOWERS". Por tanto, se desestima el recurso presentado por el solicitante y se rechaza el registro del signo en cuestión.
	En este caso, la solicitud de registro de marca comunitaria VITALITE, para determinados productos de las clases 5, 29 y 32, reclamando antigüedad sobre dicha marca en cuatro países miembros de la UE es rechazada por el examinador asignado alegando falta de carácter distintivo por considerarla descriptiva. Centrándonos en la clase 5, objeto de este estudio, después de la apelación contra la decisión del examinador, la segunda Sala de Recurso concluye que la denegación está bien fundada en los productos de la clase 5 solicitado a excepción de "preparations and substances for dental and dental purposes".
	La OAMI rechaza el registro del signo FAT BLOCKER para productos de la clase 5 (productos nutritivos, a saber, suplementos dietéticos) por considerar que es descriptivo de la finalidad de los productos que desea proteger.
	En este caso el solicitante del registro de la marca WORKS WONDERS recurre la decisión que deniega el registro de la mencionada marca por falta de distintividad por considerarla descriptiva. La Sala de Recurso manifiesta que la apelación es infundada: la expresión WORKS WONDERS resulta descriptiva de los productos que pretende distinguir. El hecho de que el solicitante haga referencia a la existencia de otras marcas registradas que incluyan la palabra WONDER no es suficiente y cada caso debe ser considerado separadamente.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0633/1999-3	Tercera Sala de Recurso	29-05-00	BIOTRANSPLANT	Restrictivo
Resolución-1 R0224/1999	Primera Sala de Recurso	05-09-00	PROBACTER/ BD Probe Tec	Restrictivo
Resolución R0310/1999-3	Tercera Sala de Recurso	14-12-00	THROAT DROP	Restrictivo
Resolución R0622/1999-3	Tercera Sala de Recurso	03-04-01	CODEROL/ CODIDOL	Restrictivo
Resolución R0816/1999-3	Tercera Sala de Recurso	25-04-01	A-MULSIN/ ALMOXIN	Restrictivo
Resolución R0321/1999-26	Segunda Sala de Recurso	23-05-01	E-TRANS/ ESTRANS	Restrictivo
Resolución R0309/2000-3	Tercera Sala de Recurso	06-06-01	BIO-HEP-B	Restrictivo

	RESUMEN
	La Sala ratifica la decisión del examinador que rechazaba el registro de la marca solicitada por considerarla descriptiva de los productos que pretende amparar. El término BIOTRANSPLANT (Biotransplante) que combina el prefijo común BIO- y el término médico "TRANSPLANT" (transplante) usado en conexión con los productos solicitados e la clase 5, establece un claro y directo vínculo entre la marca y el propósito de los productos, concretamente productos médicos y farmacéuticos para su uso en cirugía de transplantes.
	La Sala concluye que "reactivos de diagnostico" entra dentro de la categoría más amplia de "preparaciones farmacéuticas", ya que esta categoría incluye no sólo fármacos para la prevención y tratamiento de enfermedades, sino también fármacos para el diagnóstico de las enfermedades. Los reactivos de diagnóstico no son utilizados sólo en laboratorios. No es infrecuente que los médicos e incluso los particulares usen reactivos para determinar una enfermedad o una condición física durante el tratamiento de una enfermedad. Además, las marcas son visual y fonéticamente muy similares. Por todo ello, la Sala determina que existe riesgo de confusión en el mercado, por lo que las marcas son declaradas incompatibles.
	Se trata en este caso de la solicitud de una marca tridimensional para grageas para tratar y aliviar catarros, resfriados y otros desórdenes del sistema respiratorio, etc. La Sala ratifica la decisión del Examinador que desestimaba la solicitud ya que consideraba que no cumplía los requisitos del Art. 7 del Reglamento de Marca Comunitaria. En concreto, consideraba que adolecía de la preceptiva distintividad al consistir básicamente en la representación gráfica de un caramelo. La Sala ratifica esta decisión y señala que para que una forma sea registrada como marca, tiene que poseer características especiales que propicien su apreciación de manera independiente a las características propias del producto de que se trate.
	La Sala confirma la decisión de denegación del registro de la marca CODEROL en base a la existencia de la marca anterior CODIDOL. En este caso, el solicitante de la marca CODEROL además de considerar que las marcas en su conjunto son suficientemente distintas, se refiere a la decisión 9/1999 de la División de Oposición de la OAMI en el caso PANZIL/PANKAL, en el que se establecía un umbral más amplio para determinar el riesgo de confusión, ya que se considera a los consumidores de productos farmacéuticos especialmente vigilantes, además de estar asistidos por profesionales cualificados. Por su parte, el oponente considera que en la comparación de ambos signos predominan las semejanzas, especialmente teniendo en cuenta su pronunciación en el idioma alemán (la marca oponente es austriaca); y por otro lado, afirma que no existe evidencia de que el riesgo de confusión sea menor en los productos farmacéuticos, especialmente en el caso de prescripciones manuscritas, y destaca que en estos casos las consecuencias de una confusión en el consumidor son especialmente graves. Por su parte, la Sala determina que las diferencias visuales son pocas, máxime teniendo en cuenta la circunstancia de que es la primera parte de las denominaciones la que más impacta al consumidor que, en este caso, es igual. Conceptualmente ambas evocan a la "codeína" circunstancia esta que hace menos distintiva a la marca anterior. Por todo ello, las marcas son declaradas incompatibles.
	La Sala estima el recurso presentado por el oponente titular de la marca ALMOXIN contra la Decisión de la División de Oposición que desestimaba la oposición presentada contra la solicitud de la marca A - MULSIN al no concurrir riesgo de confusión. La Sala, sin embargo, anula esta decisión ya que considera que el riesgo de confusión sí que existe, basándose principalmente en las similitudes fonéticas de los signos en castellano, pues es España el mercado relevante en este asunto.
	La Sala desestima el recurso presentado por el solicitante de la marca E-TRANS contra la Decisión de la División de Oposición que denegaba el registro de esta marca por considerar que existía riesgo de confusión entre ellas. La Sala ratifica la decisión de la División de Oposición y concluye que efectivamente el riesgo de confusión existe, dada las similitudes fonéticas y aplicativas existentes.
	La Sala confirma la decisión del Examinador que rechazaba el registro de la marca BIO-HEP-B para las vacunas por no reunir los requisitos del artículo 7 del Reglamento de Marca Comunitaria. A juicio del Examinador, primero y de la Sala, después, la marca solicitada es descriptiva ya que "HEP-B" es una abreviatura común de HEPATITIS B y "BIO" es un prefijo común que hace referencia a "biológico". Ambos elementos combinados entre sí forman un concepto que no es inusual o sorprendente en el sector de la medicina, su significado se deduce de la mera lectura. Además, tal y como señala la ley, los competidores deben tener también el derecho se usar esta simple combinación de palabras para atraer la atención sobre el tipo, cualidad y propósito de sus productos de un modo descriptivo que sea usual en el campo de la medicina. Por todo ello la solicitud es rechazada.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0273/2000-1	Primera Sala de Recurso	13-07-01	BSS	Restrictivo
Resolución R0540/1999-2	Segunda Sala de Recurso	27-07-01	GRY/GRI	Restrictivo
Resolución R0007/2001-1	Primera Sala de Recurso	04-02-02	Aspir- Willow/ ASPIRIN	Restrictivo
Resolución R1178/2000-1	Primera Sala de Recurso	14-02-02	TEMPOVATE/EMOVATE - EUMOVATE	Restrictivo
Resolución R0725/2000-4	Cuarta Sala de Recurso	27-02-02	APOTEL/ APORTEX	Restrictivo
Resolución R1154/2000-4	Cuarta Sala de Recurso	02-07-02	QUARTAMIN/TAMIN	Restrictivo
Resolución R1154/2000-2	Segunda Sala de Recurso	02-07-02	LADIVAL/ RADIVAL	Restrictivo

	RESUMEN
	Se trata, en esta ocasión, del recurso contra la decisión de 15 de diciembre de 1999 de la División de Anulación por la que se anulaba el registro de la marca BBS para "preparaciones farmacéuticas oftálmicas; soluciones estériles para cirugía oftálmica" en base al Art. 7 del Reglamento de Marca Comunitaria, al considerar que BBS era un término descriptivo de "balance salt solutions", un tipo de preparación oftálmica. La Sala considera que las pruebas aportadas por la parte contraria demuestran que, para el público relevante, BBS designa en el lenguaje habitual una preparación oftálmica por lo que es un término descriptivo. No se consigue, a juicio de la Sala, probar que el término haya adquirido distintividad sobrevenida, por lo que el registro queda anulado.
	La Sala concluye que "reactivos de diagnostico" entra dentro de la categoría más amplia de "preparaciones farmacéuticas", ya que esta categoría incluye no sólo fármacos para la prevención y tratamiento de enfermedades, sino también fármacos para el diagnóstico de las enfermedades. Los reactivos de diagnóstico no son utilizados sólo en laboratorios. No es infrecuente que los médicos e incluso los particulares usen reactivos para determinar una enfermedad o una condición física durante el tratamiento de una enfermedad. Además, las marcas son visual y fonéticamente muy similares. Por todo ello la Sala determina que existe riesgo de confusión en el mercado, por lo que las marcas son incompatibles.
	En este caso la Sala considera que el riesgo de confusión, al menos con relación a los "productos veterinarios", sin ninguna duda, existe. En este caso toma especial relevancia el hecho de que la marca ASPIRIN sea una marca notoria. La parte de la marca que llamará la atención del consumidor será ASPIR, puesto que se trata de la parte inicial dominante de la marca y, sobre todo, porque es similar a la palabra ASPIRIN. La palabra ASPIR carece de significado relacionado con los productos que se solicitan, por lo que los consumidores tenderán a llenar ese vacío conceptual evocando la palabra "ASPIRIN". La palabra WILLOW, que en inglés hace referencia a un árbol caducifolio cuya corteza se usa para la fabricación de analgésicos, se verá por los consumidores como una denominación de fantasía. En cuanto al resto de los productos "complementos nutritivos, complementos dietéticos...", no existe riesgo de confusión, ya que no hay ninguna evidencia de que ASPIRIN se asocie a productos que no sean analgésicos.
	A juicio de la Sala, existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ya que comparadas en su conjunto, las marcas son similares. En cuanto a los productos, éstos son similares, pero no idénticos, puesto que tienen propósitos diferentes: mientras que los productos solicitados (preparaciones para el blanqueamiento de la piel) tienen un propósito estético, los productos protegidos por los registros anteriores tienen la finalidad de mejorar la salud. Por todo ello, la Sala resuelve la incompatibilidad de las marcas y anula la decisión de la División de Oposición que consideraba que no existía riesgo de confusión entre los signos en pugna.
	La Sala determina que las similitudes visuales y fonéticas de las marcas en conflicto unidas a la identidad en los productos (los productos solicitados para la marca APOTEL "analgésicos y antipiréticos" están incluidos en la categoría más amplia de "preparaciones farmacéuticas" protegida por el registro anterior) puede provocar, en este caso, confusión en los consumidores, por lo que las marcas son incompatibles.
	La Sala estima que existe riesgo de confusión, pero sólo con relación a determinados productos "preparaciones farmacéuticas para uso externo", ya que los signos y los productos son similares a los protegidos por el registro anterior. Desde el punto de vista de la Sala, la adición del término QUAR- no es suficiente para excluir la similitud con la marca anterior ni visualmente ni fonética ni conceptualmente. No crea ningún significado adicional. En este sentido, el aspecto conceptual prácticamente absorbe a los otros dos, ya que los consumidores son más proclives a leer y pronunciar las palabras de acuerdo al contenido conceptual que perciben en ellas. La marca anterior TAMIN es una denominación de fantasía y, por ello, inherentemente distintiva. Por otro lado, es poco probable que los consumidores perciban la marca solicitante como la combinación de QUART (cuatro) y AMIN (aminoácido) distinguiéndola así de la marca anterior carente de significado.
	La Sala considera en este caso que existe riesgo de confusión entre las marcas dada la similitud entre los productos y servicios y las similitudes denominativas existentes. Los productos cubiertos por la marca anterior RADIVAL (productos farmacéuticos con efecto sedante) son idénticos a las "preparaciones farmacéuticas" designadas en la solicitud. Los "productos veterinarios" son la otra parte de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades humanas con una dosis y administración ajustada al tamaño, peso, enfermedad e idiosincrasia de la especie animal de que se trate, por lo que los productos veterinarios y farmacéuticos tienen las mismas cualidades, características, naturaleza y frecuentemente el origen empresarial es similar. Además, los productos veterinarios en España (mercado de referencia) suelen distribuirse por el mismo medio.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0625/2002-17	Primera Sala de Recurso	23-07-02	XION/XYVION	Restrictivo
Resolución R0644/1999-2	Segunda Sala de Recurso	10-09-02	FISATEN/ Friaten	Restrictivo
Resolución R0627/2002-1	Primera Sala de Recurso	01-10-02	CELEBREX/ CEREBRESP	Restrictivo
Resolución R0604/2001-4	Cuarta Sala de Recurso	05-11-02	ChromaTone/CROMATON-CROMATONBIC-CROMATON CORTEX	Restrictivo
Resolución R0044/2002-3	Tercera Sala Recurso	15-01-03	DERMASYN/ DERMAZIL	Restrictivo para productos similares. Laxo para el resto.
Resolución R0452/2002-48	Cuarta Sala de Recurso	04-06-03	NEXAVAR/ BESAVAR	Restrictivo
Resolución R0121/2002-49	Cuarta Sala de Recurso	18-06-03	SELENIUM-ACE/Selenium Spezial A-C-E	Restrictivo

	RESUMEN
	En el presente caso, teniendo en cuenta la identidad entre los productos, el carácter especialmente distintivo de la marca anterior (XYVION) y las similitudes fonéticas y visuales entre los signos, la Sala considera que existe riesgo de confusión entre ambas marcas, al menos en Francia, Benelux, Reino Unido, Irlanda y España. Teniendo en cuenta, además, que en algunos de estos países los medicamentos son dispensados sin receta médica, que algunos consumidores son proclives a la automedicación y que algunos profesionales tienden a escribir las recetas con letra confusa, las marcas pueden ser confundidas. No sólo son los especialistas quienes se pueden ver en la situación de comparar ambas marcas, sino también el consumidor medio, que no será capaz de memorizar las pequeñas diferencias entre los signos.
	La Sala ratifica la decisión de la División de Oposición por la que se determinaba que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por un lado, los productos son idénticos y, por otro, las similitudes entre los signos superan a las diferencias existentes. Además en el territorio relevante (Alemania) los signos son fonéticamente similares a pesar de que la primera sílaba sea diferente.
	Teniendo en cuenta la identidad entre los productos (los productos solicitados - anti-inflamatorios, analgésicos- recaen dentro de la categoría más amplia "productos farmacéuticos"), así como las similitudes fonéticas y visuales, la Sala ratifica la decisión de la División de Cancelación de cancelar la solicitud de marca comunitaria CELEBREX por considerar que existe riesgo de confusión con el registro prioritario.
	En este caso la Sala considera que existe riesgo de confusión entre las marcas CROMATON y CHROMATONE tanto desde el punto de vista visual como fonético y conceptual toda vez que la diferencia ortográfica es resultado de la mera traducción de las marcas a los idiomas inglés e italiano, por lo que el significado en uno y otro caso permanece intacto. Además, los consumidores suelen recordar mejor el concepto que encierran las marcas, más que su ortografía. Por ello, las marcas son declaradas incompatibles.
	El recurso se estima parcialmente para determinados productos. Así, los "jabones y dentífricos" y "medicinas, preparaciones sanitarias y farmacéuticas, productos dietéticos adaptados para uso médico, suplementos alimenticios para propósitos médicos...", solicitados para la marca DERMASYN, se consideran idénticos a los "productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas, medicinas para humanos y animales, productos sanitarios y desinfectantes". En este caso, la Sala mantiene que existe la posibilidad de que el consumidor que previamente ha tomado medicación para el tratamiento de la piel identificado con la marca del oponente, pueda confundir estos productos con los productos cosméticos solicitados bajo la marca solicitada, dadas sus similitudes, creyendo que tienen el mismo origen empresarial. Para el resto de los productos solicitados, "preparaciones para la destrucción de suciedad, fungicidas, herbicidas", la solicitud queda concedida.
	En este caso la Sala encuentra bien fundado el recurso y considera que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Las similitudes superan a las diferencias, que se encuentran sólo en la primera sílaba. En este sentido, sorprende el argumento de la Sala según el cual "Los consumidores tienden, normalmente, a percibir las marcas como entidades cerradas y no necesitan dividirlas en sílabas o grupos de sílabas, salvo cuando estas se correspondan con palabras o partes de palabras que tengan sentido"; cuando en otras ocasiones se ha sostenido lo contrario. Además, ambas marcas son denominaciones de fantasía, lo que favorece la similitud entre ellas. No se considera relevante el hecho de que se trate de productos farmacéuticos de prescripción médica puesto que, según palabras de la Sala, "no está demostrado que la experiencia profesional de los doctores implique una particular habilidad para discernir entre marcas" y cita, en este último sentido, la decisión de 2 de julio de 2002 en el Caso R 1154/2000 QUARTAMIN/TAMIN.
	La Sala consideró en este caso que el recurso no estaba bien fundamentado. Las similitudes tanto denominativas como en los productos y servicios son lo suficientemente fuertes como para ocasionar riesgo de confusión en los consumidores. Se da predominio al aspecto denominativo frente al gráfico, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Sala en estos conflictos. No está de acuerdo con el argumento del apelante de que "Selenium" sea un término descriptivo. Además, la marca solicitada es sólo denominativa, cosa que permite al apelante utilizarla en cualquier tipo de letra, incluida la letra para la que está registrada la marca oponente, aumentando así las posibilidades de que las marcas se impriman de modo similar en los diferentes envases y sean susceptibles de confusión. Durante el proceso se argumentó que ambas marcas habían convivido en el mercado, pero la Sala señala que esa circunstancia no implica que el riesgo de confusión no exista, sino más bien un compromiso de las partes, por lo que no es un argumento válido en defensa de la solicitud. Por todo ello, el recurso es desestimado.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R0120/2001-2	Segunda Sala de Recurso	04-08-03	THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR	Restrictivo
Resolución R0949/2002-1	Primera Sala de Recurso	10-09-03	MALAREX/ MALARONE	Restrictivo
Resolución R0167/2003-2	Segunda Sala de Recurso	14-11-03	TRIGEN/ TRICEN	Restrictivo
Resolución R 273/2003-2	Segunda Sala de Recurso	19-01-04	Zok/Zop	Restrictivo
Resolución R 987/2002-1	Primera Sala de Recurso	04-02-04	Zelecta/ Zelletra	Restrictivo
Resolución R44/2003-1	Primera Sala de Recurso	24-02-04	Zelecta/ Zelanta	Restrictivo
Resolución R0490/2001-3	Tercera Sala de Recurso	19-06-02	DISEÑO DE CÁPSULA AMARILLA	
Resolución R 129/2004-1	Primera Sala de Recurso	30-06-04	Nabi/Kabi	Restrictivo

	RESUMEN
	La Sala de Recurso desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición que rechazaba el registro como marca del "Sabor a fresa artificial" para productos farmacéuticos. La Sala señala que en el caso de marcas de sabores o gustos, tal y como estableció el TSJCE en su resolución C 273/2000 Sieckman, el requisito del artículo 4 del RMC de la representación gráfica no se satisface sólo con la mera descripción mediante palabras. Señala, además, que el propósito del Art. 7 del RMC es prevenir que determinados signos que cualquier empresa tiene derecho a usar sean de uso exclusivo por parte de un competidor a través de su registro como marca, tal y como sucede en el caso de los colores (Caso C-104/2002 Libertel v Benelux Merkenbureau ("Orange"). La Sala entiende que en el caso de los productos farmacéuticos cualquier fabricante tiene derecho a añadir el sabor a fresa artificial a sus productos con el objetivo de disfrazar el sabor desagradable de los medicamentos.
	En este caso la Sala da la razón al recurrente y anula la decisión de la División de Oposición por la que se permitía el registro de la marca MALAREX para productos farmacéuticos para el tratamiento de la malaria. Al contrario que la División de Oposición, la Sala considera que el prefijo MALAR- no es descriptivo de los productos amparados por ambos signos, pues no es tan obvio que el consumidor medio europeo lo relacione directamente con "malaria". Por ello, valorando los signos en su conjunto y teniendo en cuenta la identidad en los productos, la Sala concluye que existe riesgo de confusión y asociación que podría inducir a los consumidores a pensar que el origen empresarial es el mismo.
	La Sala confirma la decisión de la División de Oposición que denegaba el registro de la marca TRICEN para productos farmacéuticos. Tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista fonético, las marcas TRICEN y TRIGEN son razonablemente similares. La única diferencia está en las letras C y G y, aunque es cierto que estas letras tiene sonidos diferentes en castellano (el mercado relevante es el mercado español), las sílabas CEN y GEN comparten el mismo sonido final (EN) y son también similares entre sí. Además, ambas marcas protegen productos idénticos.
	Admisión y estimación total de la oposición ante la División de Oposición de la marca "Zop", que anula la solicitud de registro de la marca "Zok". La Sala de Recurso, debido al grado de similitud observado en ambos signos y considerando los productos a los que van dirigidos, estima la existencia de riesgo de confusión en el consumidor final y rechaza el Recurso.
	Se rechaza en primera instancia la solicitud de registro de la marca "Zelecta" para determinados productos de la clase 5 por oposición de la marca anterior "Zelletra". Limitada y modificada la lista de productos solicitados, tal y como la Ley ampara, la Sala reafirma la decisión anterior y objeto de recurso.
	Se rechaza totalmente la oposición de la marca anterior "Zelanta" al registro de la marca "Zelecta" en primera instancia ante la División de Oposición al considerarse sustanciales las diferencias de apreciación entre ambos signos, evitándose así cualquier riesgo de confusión o asociación. La Sala estima parcialmente el recurso (productos incluidos en la clase 5) imponiendo el reparto de costas.
	En este caso se solicitó el registro de la forma de una cápsula con bandas amarillas para productos farmacéuticos antiinflamatorios y analgésicos. Para que una forma sea susceptible de registro en virtud del Art. 7 del Reglamento de Marca Comunitaria, es necesario que el signo reúna características que permitan al público relevante asociar el signo a un determinado origen empresarial. La Sala considera que en este caso la forma solicitada no es inherentemente descriptiva para los productos y servicios. De hecho, no hay nada inusual en la cápsula, al margen de las bandas amarillas, cosa que en sí misma no es distintiva, ya que es frecuente que los fabricantes coloreen las cápsulas de manera similar. Por todo ello la Sala ratifica la decisión del examinador de no permitir el registro. En este sentido, también la resolución de 10 de abril de 2002 [R0488/2002 DEVICE OF BLUE CAPSULE].
	Tras rechazarse la oposición de la marca anterior "Kabi" en primera instancia al considerarse viable la convivencia de ambas marcas en el mercado sin que esto generara riesgo de confusión en el consumidor, la Sala de Recurso admite sólo parcialmente las alegaciones de la marca solicitante "Nabi" al considerarse errónea la interpretación dada por la División de Oposición de la lista de productos a los que se dirige la marca oponente, los cuales fueron considerados remotamente similares a los de la marca anterior advirtiéndose, en segunda instancia, una mayor proximidad entre ellos. Asimismo y comparativamente, la Sala observa del mismo modo una mayor proximidad entre ambos signos permitiendo, a tenor de lo expuesto, la convivencia entre ambas marcas sólo para determinados productos.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R 642/2003-1	Primera Sala de Recurso	30-07-04	AAP/AAA	Restrictivo
Resolución R 142/2004-2	Segunda Sala de Recurso	30-09-04	Infinair/Infi, Infifer, Infiminz	Restrictivo
Resolución R 9/2004-1	Primera Sala de Recurso	30-09-04	Sylk/Silkis	Restrictivo
Resolución R 667/2003-1	Primera Sala de Recurso	03-11-04	UROCIT/ UROKIT	Restrictivo
Resolución R 211/2004-1	Primera Sala de Recurso	10-11-04	Petco/PetGo	Restrictivo
Resolución R 542/2004-2	Segunda Sala de Recurso	07-03-05	Mirame/ Miraze	Restrictivo
Resolución R 344/2004-4	Cuarta Sala de Recurso	10-05-05	Anxiovita/ Anxio-FYT	Restrictivo
Resolución R 1042/2004-1	Primera Sala de Recurso	20-06-05	Otosat/Otofa	Restrictivo
Resolución R 668/2003-4	Cuarta Sala de Recurso	21-06-05	WILOCTIN/ WILFACTIN	Restrictivo
Resolución R349/2003-4	Cuarta Sala de Recurso	05-07-05	PreCon/ PRECOND	Restrictivo

	RESUMEN
	La División de Oposición consideraría irrelevante la comparación de productos hacia los que van dirigidos ambas marcas al estimarse claras las diferencias comparativas entre ambos signos. Se rechazaría por tanto la oposición de la marca anterior "AAA" en primera instancia. La Sala de Recurso, tras determinar el público relevante a estos efectos, atiende a la importancia en la similitud de algunos de los productos para los que se solicitan las marcas frente a la mera comparación de signos y estima parcialmente el recurso.
	Oposición que prosperó en primera instancia del propietario de los derechos otorgados por el registro de las marcas anteriores contra la solicitud de la marca "Infinair". La Sala desestima el recurso decidiendo de forma análoga a la resolución adoptada en primera instancia, atendiendo al riesgo de confusión en el consumidor.
	Identidad fonética, visual, conceptual y en los productos solicitados por ambas marcas advertida por la División de Oposición en primera instancia. Determinado el territorio relevante se estima, a su vez, riesgo de confusión en el consumidor prosperando así la oposición del titular de la marca anterior "Silkis". La Sala de Recurso confirma la decisión tomada en primera instancia.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de los signos enfrentados. La identidad de los productos reivindicados, así como el parecido visual y fonético de las marcas, hacen concluir a la Sala que existe riesgo de confusión entre el público relevante (médicos, farmacéuticos y consumidores finales), que percibe las marcas como un todo y no procede al análisis de sus elementos. Conceptualmente no puede establecerse parecido entre los signos, ya que si bien el prefijo común "URO-" alude a las características de los productos, las marcas en conflicto, que han de ser apreciadas en su globalidad, no tienen significado en alemán. Los sufijos "CIT" y "KIT", por su parte, no son elementos relevantes ni afectan significativamente a la impresión global de los signos.
	Se advierten grandes similitudes visuales y fonéticas entre las marcas objeto de controversia ("Petco" como solicitante y "PetGo" como marca anterior). A su vez, se consideran idénticos o similares los productos abarcados por éstas, por lo que se procede a la denegación de la solicitud de la marca "Petco".
	La Sala desestima el recurso interpuesto por la marca posterior "Mirame", solicitada para la clase 5 del Nomenclator tras haber resuelto en el mismo sentido la División de Oposición anulando dicha solicitud al estimarse en ambos casos suficiente la similitud entre ambos signos.
	Decisión relativa a la apelación de la Sentencia emitida por la División de Oposición sobre criterios de comparación de signos distintivos, productos solicitados y personal especializado en la venta de dichos productos. En este caso, tras la valoración de estos criterios se rechaza la apelación por estimar la existencia de riesgo de confusión entre ambos signos.
	Decisión en la que se alude a criterios distintivos de ambas marcas así como al cambio de titularidad en la renovación de una de ellas. Se alude a la intervención de especialistas en la venta de los productos que estas afectan, lo cual, a juicio de una de las partes, eliminaría cualquier riesgo de confusión en el consumidor. Se establece el público relevante a estos efectos en el país de confluencia de ambas marcas (Francia). Tras valorar tanto criterios fonéticos, visuales y conceptuales como los productos para los que se solicitaron ambas marcas y el riesgo de asociación y confusión la Sala desestima la apelación.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de las marcas por existir riesgo de confusión, incluso entre los especialistas, que pueden entender, debido al parecido visual y fonético de los signos, que estos tienen el mismo origen empresarial. Los productos reivindicados son potencialmente idénticos, estando los de la marca solicitada comprendidos en los de la marca anterior.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de las marcas por entender que el consumidor medio italiano puede creer que pertenecen a empresas vinculadas económicamente. La Sala, como la División de Oposición, no tiene en cuenta los derechos anteriores reivindicados por el titular de la marca solicitada, ya que se refieren a territorios distintos del territorio relevante. Los signos son visualmente parecidos y fonéticamente casi idénticos. Si bien la marca solicitada es figurativa, siendo la marca anterior denominativa, hay que tener en cuenta que el elemento denominativo tiene un impacto superior en el consumidor, que suele referirse a los productos por su nombre y no por sus elementos figurativos o por sus colores. El elemento denominativo es el elemento dominante que permanece en el recuerdo imperfecto del consumidor. Los productos reivindicados son asimismo parecidos.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R490/2004-4	Cuarta Sala de Recurso	22-07-05	CALMIA/ KALMA	Restrictivo
Resolución R 470/2004-4	Cuarta Sala de Recurso	22-07-05	EPOMAX/ EPO-MAX	Restrictivo
Resolución R878/2004-1	Primera Sala de Recurso	16-09-05	DINAXIL/ DINAXIL	Restrictivo
Resolución R1144/2004-1	Primera Sala de Recurso	26-09-05	ISOCELL/ IFO-cell	Restrictivo
Resolución R85/2005-1	Primera Sala de Recurso	22-11-05	KERT/KERN	Restrictivo
Resolución R0371/2005-4	Cuarta Sala de Recurso	13-12-05	DINALGEN/ DALGEN	
Resolución R969/2005-1	Primera Sala de Recurso	14-03-06	AZUR/ azur de puig	Restrictivo

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de las marcas enfrentadas por existir riesgo de confusión para el consumidor medio, de acuerdo con lo previsto en el Art. 8 (1) (b) CTMR. Los productos reivindicados por la marca solicitada, suplementos alimenticios o minerales para uso médico, que pueden ser incluidos en la clase 5 precisamente por haberse especificado ese uso médico, se consideran similares a los de la marca anterior, preparaciones farmacéuticas. Existe similitud entre los signos al ser parecidos visual y fonéticamente. Todo ello genera un riesgo de confusión en el consumidor medio, que puede entender que en ambos casos los productos tienen un mismo origen empresarial o proceden de empresas vinculadas económicamente.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Cancelación, confirmando así la incompatibilidad de los signos. A pesar de que los productos reivindicados tienen propósitos específicos distintos y diferentes métodos de utilización, coinciden en aspectos importantes: pueden tener los mismos consumidores finales, tienen el mismo objetivo general y proceden de compañías farmacéuticas, siendo distribuidos a través de los mismos canales o de canales relacionados entre sí, y adquiridos en farmacias. Los productos comparados no son competidores ni pueden ser sustituidos unos por otros, pero sí pueden complementarse. Puede ocurrir que un paciente con anemia tratado con productos de la marca solicitada, encuentre en una farmacia "remedios herbales con propósitos médicos" y entienda, erróneamente, que, comercializados bajo marcas tan parecidas, tienen el mismo origen empresarial. Debido al gran parecido visual y fonético de los signos, la confusión puede darse a pesar de la particular atención del público relevante.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de las marcas. A diferencia de la División, considera probado por el oponente el uso de su marca anterior. Siendo los signos idénticos, la Sala analiza la similitud de los productos reivindicados. Los de la marca solicitada ("tónico farmacéutico para la prevención de la pérdida del cabello") y los de la marca anterior, cuyo uso ha quedado demostrado (pastillas y jarabes antihistamínicos), son productos destinados al tratamiento de distintas dolencias. No obstante, es probable que sean adquiridos por el consumidor medio sin la intervención de un médico. Dado que probablemente ese consumidor solicite el producto por su nombre, más que por el uso que vaya a darle, los productos deben considerarse hasta cierto punto parecidos. Incluso aunque el fin de los productos sea diferente, el hecho de que las marcas sean idénticas, teniendo en cuenta la interdependencia de los factores, supone riesgo de confusión.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de los signos confrontados. Los productos son idénticos o similares y los signos, si bien no son visualmente muy parecidos, sí lo son fonéticamente, lo que es suficiente para generar riesgo de confusión, si se tiene en cuenta que es probable que los productos se consuman después de ser solicitados verbalmente. El consumidor medio considerará los productos reivindicados por las marcas como pertenecientes a dos gamas diferentes de productos, pero con una procedencia común.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de las marcas enfrentadas. Los productos en conflicto son idénticos. Los signos, de fantasía y sin un contenido conceptual, son visual y fonéticamente parecidos, sin que su parte final les dote de carácter diferenciador. Teniendo en cuenta, además, que el consumidor medio (parte del público relevante) no tiene normalmente la oportunidad de comparar directamente las marcas entre sí, sino que ha de confiar en la imagen imperfecta que de ellas conserva en su memoria, la Sala considera que existe riesgo de confusión.
	La Sala cierra el procedimiento de Recurso al haber llegado las partes a un acuerdo, restringiendo el titular de la marca solicitada (Dinalgen) sus productos a "productos veterinarios" al objeto de evitar cualquier riesgo de confusión.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de los signos. Independientemente de que la marca anterior (azur de puig) posea carácter distintivo en el ámbito de la perfumería, teniendo en cuenta el parecido de los signos desde un punto de vista visual (prevalece el elemento común en la marca anterior), fonético (a pesar de que el elemento "de Puig" revela cierta diferencia, no evita el parecido) y conceptual, y la similitud, al menos, entre los "jabones y dentífricos" de la marca anterior y "las preparaciones farmacéuticas" de la marca solicitada, la Sala considera que existe riesgo de confusión en el público relevante español, formado por profesionales médicos y farmacéuticos y por el público general, que puede entender que los productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R515/2005-2	Segunda Sala de Recurso	03-04-06	SEELECT/ SELENIK	Restrictivo
Resolución R730/2005-1	Primera Sala de Recurso	10-05-06	VARISOLVE/ VARISON	Restrictivo
Resolución R1021/2005-2	Segunda Sala de Recurso	12-05-06	FLEXCARE/ FLEXAR	Restrictivo
Resolución R221/2005-2	Segunda Sala de Recurso	16-05-06	CODES/ CORDES	Restrictivo
Resolución R571/2005-1	Primera Sala de Recurso	02-06-06	Bebimil/ BLEMIL	Restrictivo
Resolución R795/2005-1	Primera Sala de Recurso	05-07-06	ACTIMID/ ACTEMIL	Restrictivo
Resolución R007/2006-2	Segunda Sala de Recurso	03-10-06	LOXITAN/ LOXIMID	Restrictivo

	RESUMEN
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de las marcas confrontadas. Los signos son hasta cierto punto parecidos, debido a sus semejanzas visuales y fonéticas. Conceptualmente, no tienen significado alguno. Los productos que designan las marcas en conflicto deben considerarse también similares. Atendiendo a que tienen la misma naturaleza (medicinas alternativas) y a que su objetivo es tratar dolencias o problemas de salud menores o contribuir al bienestar general de una persona, es probable que sean fabricados y proporcionados por las mismas empresas y distribuidos por los mismos canales y que la atención del público relevante, esto es, los consumidores finales, no sea particularmente alta, existiendo, por tanto, riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de las marcas confrontadas por existir riesgo de confusión para el público relevante, formado por médicos, farmacéuticos y consumidores finales, al tratarse de productos idénticos y de signos visual y fonéticamente parecidos. Conceptualmente, si bien el prefijo "VARI-", alusivo a "variz", puede constituir la parte débil de los signos al aludir a las características de los productos, sin embargo, los sufijos de ambos no son llamativos ni afectan significativamente a la impresión global de las marcas, cuyas semejanzas son más importantes que sus diferencias.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de las marcas confrontadas, por existir riesgo de confusión. El público relevante, constituido por consumidores medios asistidos o no por un profesional, puede creer que los productos tienen un mismo origen empresarial o que corresponden a empresas vinculadas económicamente, al tratarse de productos idénticos y de signos parecidos. Las similitudes visuales y fonéticas resultan reforzadas por un concepto común y no descriptivo, evocado por el término "flex", que, además, conforma el comienzo de ambas marcas.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de las marcas para todos los productos y servicios recogidos en la solicitud. El grado de similitud visual y fonética de los signos, trascendental a pesar del alto nivel de atención del público relevante (fabricantes de medicamentos, médicos especialistas y farmacéuticos), compensa las diferencias que entre algunos de los productos solicitados pudieran darse, existiendo así riesgo de confusión. En relación a los productos de la clase 5, la Sala determina que son idénticos, señalando que la expresión "preparaciones farmacéuticas" incluye los componentes (materias primas) de medicamentos (productos finales) a que se refiere la marca solicitada y los productos terminados de la marca anterior.
	La Sala desestima el recurso y confirma la incompatibilidad de las marcas confrontadas al considerar que existe riesgo de confusión entre el público relevante (profesionales y consumidores generales), debido a la identidad o similitud de los productos y al parecido de los signos. Aunque conceptualmente las marcas pueden dar lugar a diferentes asociaciones en algunos países, estas diferencias no pueden considerarse lo suficientemente representativas para evitar considerar las marcas similares, teniendo en cuenta su parecido visual y fonético.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de las marcas confrontadas. Los productos son idénticos, en la medida en que los designados por la marca solicitada, más especializados, se encuentran comprendidos en la descripción más genérica de la marca anterior. En cuanto a los signos, si bien la marca anterior es figurativa, funcionalmente debe entenderse como denominativa, existiendo parecido visual con la marca solicitada. Fonéticamente, existen diferencias en el sonido, pero éstas no pueden contrarrestar, de forma significativa, las semejanzas. Conceptualmente, ambas marcas serán consideradas por el público relevante (profesionales sanitarios y público general) como marcas de fantasía, sin un significado concreto.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición, confirmando la incompatibilidad de los signos enfrentados por existir riesgo de confusión para parte del público relevante (médicos, farmacéuticos y consumidores finales). La sala considera los productos reivindicados idénticos, entendiendo que las marcas son hasta cierto punto parecidas, tanto visual como fonéticamente (están compuestas por el mismo número de letras y sílabas y una raíz idéntica, si bien su final es diferente). Al no haber restringido el solicitante la lista de productos a preparaciones farmacéuticas con unas indicaciones específicas, ambas marcas reivindican "preparaciones farmacéuticas para uso médico", para todas sus aplicaciones terapéuticas, incluyendo preparaciones que pudieran ser dispensadas sin prescripción médica, indicadas para afecciones menores. En estos casos, no se puede presumir que la atención del consumidor final sea especialmente alta ni que siempre se encuentre asistido por un profesional en su elección, existiendo así riesgo de confusión.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R148/2006-2	Segunda Sala de Recurso	03-10-06	SOLVAC/ SOMAC	Restrictivo
Resolución R325/2006-1	Primera Sala de Recurso	07-11-06	Felonex/ FILINEX	Restrictivo
Resolución R1449/2005-1	Primera Sala de Recurso	11-01-07	OMNIPLUS/ Omniplast	Restrictivo
Resolución R24/2006-1	Primera Sala de Recurso	05-02-07	AFFORA/ AFORA	Restrictivo
Resolución R905/2005-1	Primera Sala de Recurso	07-03-07	SELENASE/ SERENASE	Restrictivo para productos similares. Laxo para el resto.
Resolución R732/2006-2	Segunda Sala de Recurso	13-04-07	DIFRAX/ DIDAX	Restrictivo
Resolución R155/2006-1	Primera Sala de Recurso	18-04-07	LEVENIA/ LEVELINA	Restrictivo

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de los signos enfrentados. Los productos son idénticos, encontrándose los de la marca solicitada comprendidos en los de la anterior. Esto es así porque, al no haber transcurrido los 5 años desde la concesión de la marca anterior, su titular no está obligado a demostrar el uso que de ella ha hecho, debiéndose asumir que está utilizando la marca o que puede decidir utilizarla para todos los productos comprendidos en su registro o para comercializar productos de la misma naturaleza que los pedidos por el solicitante. Toda la gama de productos farmacéuticos, se vendan con o sin receta, incluidos los de la marca solicitada, están recogidos en la descripción de la marca previa. Si bien del público relevante (médicos, farmacéuticos y consumidores finales) cabe esperar un alto grado de atención, la similitud visual y fonética de los signos, unida a la identidad de los productos, hace que exista riesgo de confusión entre ellos.
	La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la compatibilidad de las marcas cuando éstas se refieren a productos ligeramente parecidos ("productos farmacéuticos", en el caso de la marca anterior y "alimentación para bebés", en el caso de la marca solicitada), declarándolas incompatibles cuando se refieren a productos idénticos o muy similares ("productos farmacéuticos" de la marca anterior vs. "preparaciones sanitarias con propósito médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico y materiales para vendajes", de la marca solicitada), al considerar que existe, en estos casos, riesgo de confusión, debido a la similitud visual y fonética de los signos. Conceptualmente, no procede la comparación, ya que ninguna de las marcas confrontadas tiene significado en la Unión Europea.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de las marcas por existir riesgo de confusión. Los productos designados son similares. Para el público relevante, en este caso los consumidores, cuyo nivel de atención no será muy elevado debido al tipo de productos (farmacéuticos y sanitarios, como tiritas), no existe parecido conceptual pero sí un marcado parecido visual y fonético. Ambas marcas comienzan con las mismas dos sílabas "Omni-". La segunda parte de la marca solicitada, "plus", sólo indica un mayor grado de calidad que un producto normal y, por tanto, posee un débil carácter distintivo. El público, que tiende a recordar más las similitudes que las diferencias, considerará que "Omniplus" tiene el mismo origen empresarial que "Omniplast", ya que será percibido como un producto con ventajas añadidas a las del anterior o como una extensión de éste.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la existencia de riesgo de confusión. La Sala considera que los productos son similares, a pesar de corresponder a diferentes clases (5 y 10), puesto que se trata de productos muy especializados que pueden ser seleccionados y adquiridos por el mismo público, el profesional sanitario, y suministrados a los pacientes en el mismo ámbito, el hospitalario. Además, en ocasiones, un instrumento médico conlleva una sustancia farmacéutica, lo que puede hacer suponer al público relevante que, al ser tan parecidas sus marcas, los productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. La marca solicitada es denominativa, mientras que la marca anterior es gráfica. Sin embargo, la Sala estima que la atención del consumidor se dirigirá al elemento denominativo. Fonéticamente, los signos son prácticamente idénticos y presentan un cierto parecido visual.
	La Sala estima en parte el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición. Sostiene que los signos confrontados son muy similares tanto visual como fonéticamente, a pesar de que conceptualmente "Selenase" alude a "selenio". Declara que existe riesgo de confusión en aquellos casos en que los productos designados son semejantes ("preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la deficiencia de selenio" y "preparaciones farmacéuticas para disminuir la ansiedad", ya que la deficiencia de selenio se relaciona con la depresión y el cansancio) y que no la hay en aquellos productos entre los que no se da ninguna relación.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la existencia de riesgo de confusión. A pesar de que los destinatarios de los productos, prescriptores, farmacéuticos y consumidores finales, prestarán un alto grado de atención, los primeros por su formación y los segundos por tratarse de productos que afectan a su salud, debido a que los productos designados son idénticos y a la similitud visual y fonética de los signos, es probable que el público relevante considere que éstos tienen el mismo origen empresarial o que proceden de empresas vinculadas económicamente.
	La Sala de Recurso estima la apelación interpuesta contra la decisión de la División de Oposición, declarando la existencia de riesgo de confusión acerca del origen de los productos que designan los signos confrontados. A pesar del alto grado de atención de los consumidores, ambas marcas se refieren a productos idénticos y poseen un alto grado de semejanza visual y fonética.

RESOLUCION	ORGANO	FECHA	MARCAS	CRITERIO
Resolución R948/2006-2	Segunda Sala de Recurso	27-04-07	KAPREX/ Karex	Restrictivo
Resolución R630/2006-2	Segunda Sala de Recurso	03-05-07	PANTORC/ PANTOK	Restrictivo
Resolución R0692/2006-1	Primera Sala de Recurso	03-05-07	DESEN / DESENSIN	Restrictivo
Resolución R1131/2006-2	Segunda Sala de Recurso	25-05-07	COLLORAL/ Colostral	Restrictivo
Resolución R153/2006-1	Primera Sala de Recurso	07-09-06	Gastrotidina/ GASTRODOMINA	Restrictivo para productos idénticos o similares. Laxo para el resto.
Resolución R883/2006-2	Segunda Sala de Recurso	12-06-07	EOBOS/ EUBOS	Restrictivo para productos similares. Laxo para el resto.

1 Se interpone recurso ante el TSJCE (asunto T-154/03) cuya resolución (17 de noviembre de 2005) favorable para la recurrente. La decisión de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI queda anulada.
2 Resolución recurrida ante el TPICE, que confirma la compatibilidad de las marcas (Asunto T 202/04).
3 Resolución recurrida ante los Tribunales Europeos.
4 Recurso interpuesto el 30/03/2007 por Aventis Farma SA, titular de la marca anterior Prezal, contra la resolución de la OAMI (DO C 117 de 29/05/07, p. 32).

	RESUMEN
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y confirma la incompatibilidad de las marcas contrapuestas. Si bien el público relevante prestará un nivel de atención alto debido a su formación, en el caso de médicos y farmacéuticos, o superior al normal cuando compre preparaciones farmacéuticas que afecten a su salud, en el caso de los consumidores finales, teniendo en cuenta el parecido de los signos, tanto visual como fonético, y el hecho de son para productos idénticos o similares, es probable que el público relevante crea que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, por lo que existe riesgo de confusión.
	La Sala estima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y declara la incompatibilidad de las marcas. Las diferencias de los productos a que se refieren -distintas aplicaciones, no son complementarios ni competidores- no son suficientes para eliminar el riesgo de confusión que generan sus elementos comunes: misma naturaleza (productos farmacéuticos), mismo propósito (tratamiento de problemas de salud humana), mismos consumidores y canales de distribución (farmacias). Este grado de semejanza entre los productos y la similitud gráfica y fonética de los signos, así como la distintividad de la marca anterior al no poseer un significado que pueda considerarse descriptivo de los productos que designa, hacen que exista riesgo de confusión.
	Este caso, destaca porque tiene un espacio central la consideración de las pruebas de uso de la marca. El titular de la marca anterior DESENSIN se opone a la solicitud de la marca DESEN. En este proceso es requerido para la presentación de pruebas de uso, sin embargo, la División de Oposición desestima su oposición, indicando que las pruebas aportadas son insuficientes. El titular de la marca DESENSIN apela la decisión de la División de Oposición argumentando que, aunque las pruebas aportadas no son abundantes sí son suficientes, además las marcas son susceptibles de ser confundidas debido a su semejanza visual y fonética, ya que el análisis conceptual no es aplicable por carecer ambas de significado. Por su parte, el solicitante de la marca DESEN afirma que las pruebas aportadas no son suficientes para probar el uso de la marca y que el consumidor no prestará atención al prefijo DESEN por ser descriptivo. El oponente no está de acuerdo con este argumento y considera que los signos son casi idénticos y que cubren productos semejantes, habiendo por tanto riesgo de confusión. La Sala de Recurso confirma la apelación y anula la decisión contestada.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición y reitera la incompatibilidad de las marcas confrontadas. La Sala concluye que, si bien las marcas son conceptualmente diferentes para los profesionales, no lo son para los consumidores finales. Esto, unido a que los productos que designan son idénticos (los de la marca solicitada están incluidos en una categoría de productos más general designada por la marca anterior), a la similitud visual y fonética de los signos y a que la marca anterior es distintiva entre los consumidores finales, genera en ellos un probable riesgo de confusión.
	La Sala estima en parte el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición. A diferencia de ésta, la Sala considera que las marcas son visual y fonéticamente similares. Confirma su compatibilidad para designar aquellos productos que son diferentes, y las declara incompatibles para designar los productos idénticos o similares, ya que considera que existe riesgo de confusión entre el público relevante (médicos, veterinarios y público general), que puede creer que los productos proceden de empresas vinculadas económicamente.
	La Sala desestima el recurso interpuesto contra la decisión de la División de Oposición. Confirma la compatibilidad de las marcas cuando éstas se refieren a diferentes productos (preparaciones medicinales para la limpieza y cuidado de la piel vs. productos dietéticos, de alimentación y de desinfección), en la medida en que no compiten entre sí, no son intercambiables ni complementarios, ni pueden generar confusión en el consumidor medio, que será más atento y cuidadoso al adquirir este tipo de productos o estará asistido por médicos, antes de la compra, o por farmacéuticos, durante ésta. Por el contrario, confirma la denegación de la marca EOBOS para designar "productos químicos" en la Clase 1 y "preparaciones farmacéuticas y veterinarias y productos higiénicos para la medicina", en la Clase 5. La similitud de los signos (visual y fonética, sin que exista una diferencia conceptual entre ellos) y de los productos, implica probable confusión entre el público destinatario.

5 Recurso interpuesto el 11/04/2007 por Alcon, Inc., titular de las marcas Provisc y Duovisc, contra la resolución de la OAMI (DO C 129 de 9/06/07, p.19).
6 Resolución recurrida ante el TJCE (T-183/01) con resultado desestimatorio.
7 Se interpone recurso ante el TSJCE el 7 de octubre de 2002. El asunto se archiva mediante auto de 19 de noviembre de 2003.
8 Se interpone recurso ante el TSJCE (asunto T-304/03). El tribunal dicta auto por el que se determina el sobreseimiento del asunto.
9 Se interpone recurso ante el TSJCE (asunto T-321/03) cuya resolución (14 de julio de 2005) es desfavorable para la recurrente.

E. CONCLUSIONES DE LA JURISPRUDENCIA

LA MARCA FARMACÉUTICA. DIFICULTADES DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN EN LAS OFICINAS NACIONAL Y COMUNITARIA: CONCLUSIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA

El control administrativo de la denominación escogida, bien por la OEPM, bien por la OAMI, cobra especial relevancia en aquellos casos en los que se hacen valer, durante el procedimiento de registro, derechos de propiedad industrial prioritarios por parte de terceros. Ni la OEPM desde la Ley 17/2001, ni la OAMI, desde sus inicios, tienen la facultad de realizar búsquedas de anterioridades de oficio, por lo que las prohibiciones relativas sólo son examinadas por ambas Oficinas cuando un tercero legitimado presenta oposición a la solicitud de marca presentada a registro.

En estos casos, las marcas farmacéuticas se encuentran con el nuevo reto de ser, no sólo lo suficientemente distintivas para los productos que pretenden amparar, sino lo suficientemente originales como para no entrar en conflicto con marcas anteriores. En la medida en que para poder lanzar el producto al mercado es un requisito imprescindible contar con la autorización de la administración sanitaria y un objetivo deseable contar con el derecho de propiedad sobre la denominación escogida, la cuestión de la compatibilidad entre las marcas es especialmente relevante. En este punto, tanto la OAMI como la OEPM han tomado decisiones muy dispares y resulta interesante descubrir cuáles son los criterios de compatibilidad entre marcas que se aplican en el ámbito de las marcas farmacéuticas por ambas Oficinas.

Conviene recordar que la finalidad del procedimiento de oposición no es determinar si la denominación es o no es adecuada para el producto cuyo registro se pretende —pues ello compete, como hemos visto, a la Administración sanitaria— sino determinar si la marca solicitada puede ocasionar **riesgo de confusión** en el mercado con las denominaciones registradas existentes.

1. LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN: LA COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN CONFLICTO

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo de confusión es la existencia de semejanzas relevantes entre las marcas que puedan impedir la distinción de los productos en el mercado.

El criterio general y de mayor relevancia es aquel que señala que la compatibilidad o incompatibilidad de las denominaciones debe valorarse desde una visión global o de conjunto de las mismas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. (Véase, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, en el asunto C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG*, apartado 23, DO OAMI 1/98, p. 79).

Sin embargo, este criterio general debe ser matizado según las circunstancias del caso concreto, para lo cual existen algunas pautas que permiten objetivar de algún modo la apreciación subjetiva del riesgo de confusión. La comparación se realiza a tres niveles: **visual, fonético y conceptual.**

En la comparación fonética se suelen considerar aspectos como el número de letras, el número de sílabas, la secuencia vocálica o la pronunciación en diferentes idiomas, en caso de marcas comunitarias.

Por lo que se refiere a la comparación visual, ésta es más frecuente en los casos en que una o ambas marcas en conflicto son mixtas, aunque cuando se trata de comparar marcas denominativas también se le presta atención, por ejemplo cuando hay marcas que tienen letras con sonidos similares pero que visualmente son muy distintas (C y K; Z y C o X y S cuando la X está al principio de la denominación, etc). En este punto hay argumentos a favor del predominio del elemento denominativo frente al gráfico (los productos se piden por su nombre), como los hay en sentido contrario.

Por su parte, la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen, por lo que todo titular de un derecho inscrito cuando su marca evoque un concepto denominativo o gráfico y no sea puramente arbitraria o de fantasía, tendrá que estar más atento respecto a aquellas solicitudes de marca que pudieran entrar en conflicto con la suya copiándole la idea o concepto evocado[1]. En el caso de las marcas farmacéuticas, ya que la mayoría de las denominaciones suelen ser denominaciones exclusivamente de fantasía, la comparación conceptual suele ser indiferente si bien algunas resoluciones la tienen en cuenta, como la Resolución R0949/2002 de 10 de septiembre de 2003 MALAREX/MALARONE. Asimismo, destaca la Resolución R0452/2002 de 04 de junio de 2003 NEXAVAR/BESAVAR que, al contrario de lo que se suele afirmar, concluyó que era precisamente la ausencia de significado lo que determinaba la semejanza entre las marcas.

Finalmente, cabe señalar que en los casos en los que es considerado el aspecto conceptual, cuando el consumidor relevante es tanto el profesional sanitario como el paciente, suele valorarse para quién de ellos la denominación tiene significado, por ejemplo en la Resolución R0480/2006-1 de 23 de marzo de 2007 PREOS/PROTEOS.

En la comparación de los signos en conflicto suelen ser de aplicación las siguientes pautas:

a) Irrelevancia de la terminología genérica: Las palabras de uso común o generalizado que formen parte de la marca no deben ser tenidas en cuenta en la comparación ya que no pueden ser objeto de apropiación en exclusiva. Así encontramos sentencias tales como la STS de 25 de enero de 1986 BRONKIDROX / BRONKIFLUX, la STS de 25 de junio de 2003 COLESTIL PLUS Juan A. Campillos MADRID / COLESTID, o las resoluciones de la OAMI R198/2006-2 de 16 de junio de 2006 ATHEROMEN/ATEROMAC y R0482/2002 de 7 de julio de 2003 PAXIGEN / Prexagen, que basan la compatibilidad o incompatibilidad de las marcas, entre otras razones, en la aplicación de esta premisa.

Este criterio no sólo es tenido en cuenta durante el procedimiento de oposición sino que —tal y como establecen el artículo 5.1.d) de la Ley 17/2001 de Marcas y el art. 7.1 d) del Reglamento de Marca Comunitaria— es, al igual que la falta de distintividad, un motivo de denegación absoluto de las solicitudes de marca comunitaria. Como ejemplo, destacamos, entre otras, las resoluciones de OAMI R0335/1999-1 de 15 de diciembre de 1999 FAT BLOCKER; R0633/1999 de 29 de mayo de 2000 BIOTRANSPLANT; R0309/2000 de 06 de junio de 2001 BIO-HEP-B.

1 Lobato García-Miján, Manuel. Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas, Junio 2007.

En estos casos adquiere especial relevancia el resto de la denominación por lo que la conclusión de la compatibilidad de las marcas enfrentadas dependerá de la fuerza distintiva del resto de las denominaciones.

No obstante, también puede darse el caso de que la unión de varios vocablos genéricos pueda dar lugar a un conjunto suficientemente distintivo, en cuyo caso podrá ser registrado como marca[2].

b) Elementos principales y accesorios: Es habitual a la hora de la comparación visual y fonética la división de la dominación en varios elementos, de los cuales unos son considerados principales y, otros, accesorios. En ocasiones, se trata de una división intuitiva basada en el número de sílabas; en otros casos, la división se basa en criterios conceptuales.

La regla general es que el elemento principal sea el que deba predominar en la comparación. Si ambas marcas se asemejan en su parte principal, entonces serán declaradas incompatibles. Lo habitual es que sea la primera parte de la denominación la que se considere como parte principal, pero en algunos casos (por ejemplo cuando las marcas se componen de prefijos de uso común) la parte principal deja de ser el principio de la denominación para pasar a ser el conjunto restante más característico. Por ejemplo, la Resolución de la OAMI R0401/2000 de 07 de junio de 2001 GASTRIN/EUGASTRIM, declaró ambas marcas compatibles ya que, aunque las marcas efectivamente compartían algunos elementos idénticos como el término "GASTRI" (que hace referencia al estómago) y terminaban en IN e IM, respectivamente, (lo cual hacía que fonéticamente fueran muy similares en esta última parte de la denominación), la parte principal "GASTR-" "EUGASTR-" eran muy diferentes, tanto desde el punto de vista visual como fonético, por lo que se determinó que el riesgo de confusión era inexistente[3].

Por otro lado, esta división de las denominaciones no tiene sentido cuando se trata de palabras muy cortas. En estos casos, la parte final de las denominaciones es tan importante como los elementos del principio. [Resolución R 743/2004-2 de 10 de enero de 2006 ASPITEC/ASPIRIN de la Sala Segunda de Recursos de la OAMI].

c) Mayor protección de las marcas con carácter especialmente distintivo: Las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. (Véase, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel, apartado 20, DO OAMI 12/99, p. 1568). Como ejemplo, cabe citar la Resolución R0007/2001de 4 de febrero de 2002 Aspir- Willow / ASPIRIN[4].

---

2 Gómez Montero, Jesús. *La Oficina Española de Patentes y Marcas y las variaciones menores de las marcas, en La Marca Farmacéutica: Protección, identidad y sus garantías sanitarias*. Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, CEFI, 1994.

3 Según D. Jesús Gómez Montero en relación con las marcas farmacéuticas, este criterio también es sumamente válido cuando se incluye el nombre o la denominación social en el conjunto reivindicado por las marcas. Desde su punto de vista, el nombre o la denominación social incluido en el conjunto reivindicado por la marca farmacéutica, no debe entrar en la comparación y cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1984 la cual señala que *"en la comparación entre marcas debe prescindirse de la razón o el nombre de las entidades enfrentadas, ya que si la presunta compatibilidad se apoya en las diferencias que presentan ambos nombres, que vienen impuestos forzosamente por las normas que rigen el Registro Mercantil, ello permitiría introducir en el Registro de la Propiedad Industrial denominaciones idénticas en las que sólo variaría la razón social o nombre del fabricante"*.

4 Según la Sala, la parte de la marca que llamaría la atención del consumidor sería ASPIR, puesto que se trata de la parte inicial dominante de la marca y, sobre todo, porque es similar a la palabra ASPIRIN. La palabra ASPIR carece de significado

2. EL CONSUMIDOR MEDIO DE REFERENCIA O PÚBLICO RELEVANTE

El análisis del riesgo de confusión comprende, por un lado, la propia denominación —la determinación de similitudes visuales, fonéticas y conceptuales que puedan determinar que los productos no sean diferenciados en el mercado— y, por otro, los productos o servicios protegidos por las marcas en conflicto y ha de valorarse siempre atendiendo al mercado relevante y al consumidor medio destinatario de estos productos, ambos elementos determinantes a la hora de valorar la existencia de riesgo de confusión.

Si bien el mercado relevante es fácil de definir —normalmente se circunscribe a un territorio concreto y/o a una especialidad farmacéutica concreta— a la hora de establecer cuál es el consumidor medio que debe servir de referencia, las dudas empiezan a surgir.

En síntesis, la doctrina se divide entre aquellos que consideran como público relevante al consumidor final (los pacientes) y aquellos que toman como referencia a médicos y farmacéuticos, en la medida en que se ven obligados a identificar y diferenciar los medicamentos a la hora de prescribirlos y dispensarlos.

El resultado de valorar el riesgo de confusión es diferente según el criterio adoptado. Así, aquellas sentencias, decisiones o resoluciones que toman como referencia al consumidor final suelen ser más estrictas que las que toman como referencia a médicos y farmacéuticos y es que, aunque se reconoce que en este ámbito los consumidores están más atentos (dadas las consecuencias que una mala administración o ingesta de un medicamento podría provocar) se presupone en médicos y farmacéuticos una atención aún mayor dada su cualificación y responsabilidad profesional, lo cual minimizaría el riesgo de confusión considerablemente. [STS de 21 de marzo de 2002 RANINOVA/RANILONGA; STS de 16 de mayo de 2002 ALLERGODIL/ALERGOISDIN et al; STS de 21 de julio de 2003 VENALIN/VENTOLIN; STS de 8 de febrero de 2005 MALENA/MARELA; Resolución R0457/1999 de la Sala Tercera de Recursos de la OAMI OCTANATE/OPTINATE o Resolución R0478/1999 de la Sala Segunda de Recursos de la OAMI IMDUR/IMBUN entre otras].

La OAMI ha resuelto en más de una ocasión que el nivel de atención prestada por el consumidor final en el caso de los productos farmacéuticos es variable, dependiendo de la clase de producto de que se trate así como la enfermedad o dolencia a la que el producto se dirija. Por ello es importante también a la hora de valorar el riesgo de confusión, si el medicamento es o no de prescripción médica y el propósito de los productos.

En el caso de medicamentos de prescripción médica, en la mayoría de las ocasiones, el riesgo de confusión se determina tomando como referencia tanto a médicos y farmacéuticos, como a los consumidores finales; pero en otras, la existencia o no de riesgo de confusión se centra exclusivamente en los profesionales de la salud, como en el caso EXANTINE/ELOXATINE [Resolución de 7-03-2007, R22/2006-1], en el que ante el argumento esgrimido por el oponente acerca de un posible riesgo para la salud del paciente que, encontrándose bajo ambos tratamientos, pudiera

---

relacionado con los productos que se solicitan, por lo que los consumidores tenderán a llenar ese vacío conceptual evocando la palabra "ASPIRIN". La palabra WILLOW, que en inglés hace referencia a un árbol caducifolio cuya corteza se usa para la fabricación de analgésicos, se vería por los consumidores como una denominación de fantasía.

confundirlos, la Sala declara que el momento crucial para evaluar el riesgo de confusión es el de la elección entre los diferentes productos y marcas, fijando así la atención en el médico que decide qué medicamento prescribir. Este criterio se ha seguido también en el caso de medicamentos dirigidos al tratamiento de enfermedades de gravedad o seguimiento médico específico, como en el caso del cáncer. En este sentido, mediante Resolución R0793/2001 de 16 de octubre de 2002 en el asunto INCEL/LINZEL, la OAMI determinó que las marcas eran compatibles ya que la decisión de que un paciente de cáncer requiera un medicamento u otro corresponde exclusivamente al oncólogo, quien evalúa si ese medicamento es adecuado para el paciente[5].

En esta línea, se entiende que el riesgo de confusión disminuye en este tipo de productos por la asistencia de los profesionales sanitarios, cuya preparación y experiencia les permite distinguir incluso diferencias mínimas entre los productos. En este sentido, se menciona la capacidad de los farmacéuticos para apreciar estas mínimas diferencias, al estar acostumbrados a leer las prescripciones médicas escritas a mano. [Resolución R437/2006-2 de 1 de febrero de 2007 CELGENE/ GELDÈNE]. Otras resoluciones, sin embargo, consideran que esta cualificación no implica necesariamente una mayor capacidad para comparar entre dos signos.

En cambio, nuestro TS, invocando el principio de precaución dirigido a prevenir riesgos en la salud humana, señala que no cabe flexibilidad en atención a que se trate de productos de prescripción médica, despachados en oficina de farmacia por profesionales de la salud. El TS señala que el criterio debe ser más riguroso al poder originarse confusión en la disposición o manipulación por los consumidores. [STS 16-06-2006, NEOSTIL/NEOSKIN].

Finalmente, son pocas las resoluciones que tienen en cuenta el hecho de que las recetas médicas se escriban a mano, pero puede encontrarse alguna. [Resolución R437/2006-2 de 1 de febrero de 2007 CELGENE/ GELDÈNE; Resolución R0625/2002 de 23 de julio de 002 XION/XYVION], como también son pocas las que toman en consideración la circunstancia, cada vez más frecuente, de que los consumidores recurren a la automedicación. [En este último sentido, también XION/XYVION].

En el caso de medicamentos publicitarios el consumidor relevante es siempre el paciente. Respecto a éste, las Salas de Recursos de la OAMI entienden que prestará un nivel de atención elevado o superior al habitual, puesto que está adquiriendo productos que afectan a su salud. [Ver, entre otros, los asuntos ZOMIG/STROMIC; KAPREX/Karex; DIFRAX/DIDAX o QIDIS/SIDIS]. En otras ocasiones, sin embargo, se considera que cuando se trata de productos destinados a afecciones menores no se puede esperar un elevado nivel de atención por parte de los consumidores finales, ni que se encuentren siempre asistidos por profesionales. [Ver la Resolución R028/2002 de 11 de diciembre de 2002 LICTAR/VICTAN o también la Resolución R 007/2006-2 de 3 de octubre de 2006 LOXITAN/LOXIMID], existiendo, por tanto, riesgo de confusión].

Otras resoluciones, como la Resolución R0273/1999 de la Sala Primera de Recursos de la OAMI EVASIL/EXACYL, consideran que no existe ningún criterio especial en el caso de los productos farmacéuticos ya que los presupuestos para la valoración del riesgo de confusión se anulan entre sí en numerosas ocasiones. Sólo en el caso de que pueda haber consecuencias graves para la salud a causa de la confusión entre los productos, está justificado un criterio más estricto en la comparación entre los signos.

5 En este sentido, ver también la Resolución R0371/2002 22 de enero de 2003 ARCAP / ARVEKAP.

3. EL ÁMBITO APLICATIVO: COMPARACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS

Según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la sentencia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 Canon contra Metro Goldwyn-Mayer, apartado 17 I-5507 (DO OAMI12/98, p.1407), la similitud de las marcas y la similitud de los productos y servicios son criterios interdependientes, en el sentido de que un bajo grado de similitud entre los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

La comparación entre los productos es, por tanto, el tercer elemento determinante en la valoración del riesgo de confusión.

En la mayor parte de los casos, los productos farmacéuticos se protegen bajo la rúbrica *"productos farmacéuticos"*, sin especificar exactamente cuál es su propósito. Esta redacción de los productos resulta ser un arma de doble filo puesto que si, por un lado, permite gozar de un ámbito de protección más amplio, por otro, esa misma amplitud impide la coexistencia de marcas en muchas ocasiones.

Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. (Asunto C-39/97 Canon contra Metro Goldwyn-Mayer, apartado 23).

Resulta interesante el modo en que se establece la compatibilidad o incompatibilidad de los productos en cada caso.

Los productos veterinarios se suelen considerar de la misma naturaleza que los productos farmacéuticos, por lo que no es raro que a veces se determine que puede existir riesgo de confusión entre ellos, sobre todo en aquellos casos en los que el propósito de los medicamentos es el mismo —por ejemplo, cuando en ambos casos se trata de analgésicos o anti inflamatorios—. En este sentido, la Resolución R1154/2000 de 2 de julio de 2002 de la Segunda Sala de Recursos de la OAMI, en el asunto LADIVAL/RADIVAL consideró que:

> *Los* "productos veterinarios" *son la otra parte de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades humanas con una dosis y administración ajustada al tamaño, peso, enfermedad e idiosincrasia de la especie animal de que se trate por lo que los productos veterinarios y farmacéuticos tienen las mismas cualidades, características, naturaleza y, frecuentemente, un origen empresarial similar.*

Se tiene en cuenta además que, al menos en España, los productos veterinarios pueden distribuirse por el mismo medio.

Como ya hemos avanzado, el propósito de los productos e incluso el procedimiento de fabricación también es algo que se valora. Se trata de determinar:

-Si el ámbito aplicativo de ambos signos es idéntico o similar.

-Si las marcas protegen productos o servicios que pudieran estar relacionados o incluso ser complementarios.

-Si el ámbito aplicativo de las marcas es diferente, en cuyo caso, en virtud del principio de especialidad, las marcas deberán ser declaradas compatibles.

Del mismo modo que sucede con otros parámetros de comparación, la determinación de la existencia o no de identidad, relación o complementariedad entre los productos amparados por los signos en conflicto es algo muy subjetivo, lo que ha llevado a un gran número de sentencias y resoluciones con resultados muy dispares. Cabe ser citada como ejemplo la Resolución R0067/2003 de 3 de noviembre de 2003 CREAFIT/CREAFIL de la Sala Primera de Recursos de la OAMI. En este caso, la Sala concluyó que la descripción de los productos de la clase 5 solicitados por la apelante titular de CREAFIT —"suplementos alimenticios y preparaciones para la salud"— se encontraban incluidos en la categoría "productos farmacéuticos" protegidos por el registro anterior, CREAFIL. Sin embargo, al contrario de lo que sostuvo la Sala en el caso DERMASYN/DERMAZIL[6], en esta ocasión se consideró que las "preparaciones cosméticas para el cuidado corporal basadas en creatina o en una de sus sales" no se encontraban en competición con los productos farmacéuticos: el consumidor que busca un producto farmacéutico para el alivio de una condición médica no buscará un producto alternativo que tenga sólo una finalidad cosmética. Asimismo, determinó que no se trataba de productos complementarios porque los productos farmacéuticos no suelen requerir la aplicación de ninguna preparación cosmética para suplantar su función o mejorar su eficiencia, de modo que el registro se concedió para los productos de la clase 3.

Además de estas resoluciones, son numerosas las resoluciones y sentencias que ponen de manifiesto la importancia de las similitudes o diferencias en el ámbito aplicativo de las marcas en pugna. [Resolución R0807/2000 de 8 de noviembre de 2001 DEMARA / DEMAR Antibióticos-S.A; Resolución R0007/2001de 4 de febrero de 2002 Aspir-Willow / ASPIRIN; Resolución R0540/1999 de 27 de julio de 2001 GRY / GRI, entre otras; y las sentencias STS de 29 de septiembre de 2004 OTONET/COTONET, STS de 18 de enero de 2005 VITAMENTOS/MENTOS y STS de 21 de junio de 2006 CITREX INC./CITREX, entre otras].

El análisis del riesgo de confusión es, en todo caso, un asunto complicado ya que, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, no existe un criterio homogéneo para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de las marcas en conflicto y muchas de las pautas son contradictorias entre sí. Además, en el caso de las marcas farmacéuticas no siempre se puede determinar a priori cuál es o debe ser el momento clave para concluir el riesgo de confusión ——si el momento de la prescripción o recomendación del medicamento, o el momento previo a su consumo— lo que dificulta aún más la determinación de la compatibilidad de las marcas farmacéuticas.

6 R0044/2002 de 15 de enero de 2003 DERMASYN/DERMAZIL. En este caso, la Sala mantuvo que existía la posibilidad de que el consumidor que previamente hubiera tomado medicación para el tratamiento de la piel identificado con la marca del oponente pudiera confundir estos productos con los productos cosméticos solicitados bajo la marca solicitada, dadas sus similitudes, creyendo que tenían el mismo origen empresarial. Para el resto de los productos solicitados —"preparaciones para la destrucción de suciedad, fungicidas, herbicidas"—, la solicitud quedó concedida.

farmaindustria