

Farma y salud

La marca tridimensional en el ámbito farmacéutico

Con ocasión de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se examina el problema del carácter distintivo de las marcas tridimensionales y la prohibición que impide el registro como marca de las formas que dan un valor sustancial al producto.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

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

1. Preliminar

Entre los signos que pueden ser objeto de registro y protección como marca se encuentran las formas tridimensionales de los productos. Así se dispone expresamente en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (art. 4), en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (art. 3) y en la Ley española de Marcas (Ley 17/2001, art. 4).

Partiendo de esta posibilidad, las formas tridimensionales quedan igualmente sujetas a los requisitos y a las prohibiciones de registro establecidas con carácter general en la legislación europea y española, entre las que se encuentra la prohibición de registrar como marca los signos que carezcan de carácter distintivo. Además, tampoco se pueden registrar las marcas que estén compuestas exclusivamente por la forma u otra característica que esté impuesta por la naturaleza del propio producto, que sea necesaria para obtener un resultado técnico o que le aporte un valor sustancial.

La reciente Sentencia núm. 103/2022, de 24 febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) (ECLI:ES:TSJM:2022:2434) ha resuelto un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó el registro de una marca tridimensional para productos farmacéuticos. Se trata de un pronunciamiento interesante porque pone de manifiesto -en relación con este tipo de productos la jurisprudencia sobre el carácter distintivo de las formas tridimensionales y sobre las formas que aportan un valor sustancial al producto.

2. El carácter distintivo de las marcas tridimensionales

2.1. El carácter distintivo es un requisito que está íntimamente relacionado con la función esencial de la marca, que es la de indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Por ello, el carácter distintivo del signo implica que este es apto para identificar el producto o servicio al que se refiere, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y distinguiéndolo de los de otras empresas. En consecuencia, el signo debe permitir que el adquirente del producto o servicio designado con la marca pueda identificar su origen, para repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior. Sobre esta base, el carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente. Así lo ha venido destacando en reiterada jurisprudencia el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, al interpretar la

prohibición de registro de signos carentes de carácter distintivo [entre otras muchas: sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, C-473/01 P y C-474/01 P, EU:C:2004:260, de 21 de octubre de 2004, C-64/02 P, EU:C:2004:645, y sentencia del Tribunal General de 3 de diciembre de 2015, T327/14, EU:T:2015:929].

2.2. La posibilidad legal de registrar como marca la forma tridimensional de un producto, así como la necesidad de que presente carácter distintivo, choca con una dificultad práctica, pues, por regla general, un consumidor medio no está habituado a ver en la forma un indicador del origen empresarial. Como ha declarado en varias ocasiones el Tribunal de Justicia, «el consumidor medio no tiene la costumbre de formular presunciones sobre el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa» (entre otras: sentencia de 20 de octubre de 2011, C-344/10 P y C-345/10 P, EU:C:2011:680)».

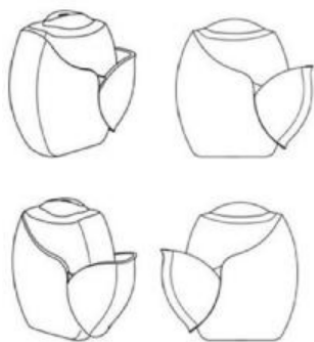
Partiendo de esta circunstancia, la jurisprudencia viene entendiendo que para que una marca tridimensional tenga carácter distintivo debe separarse significativamente del estándar o de los usos del ramo, sin que baste con que sea una «variante» de una de las formas habituales de este tipo de productos.

Esta jurisprudencia no solo se ha aplicado a marcas tridimensionales cons-

tituidas por el aspecto del propio producto, sino también en los casos en que el signo que se pretende registrar se confunde con la apariencia del producto designado, como sucede cuando es una marca figurativa constituida por la representación bidimensional de dicho producto (sentencia de 22 de junio de 2006, C-25/05 P, EU:C:2006:422), o cuando la marca solicitada es un signo constituido por un motivo aplicado a la superficie de un producto (auto de 28 de junio de 2004, C-445/02 P, EU:C:2004:393).

- 2.3. El caso resuelto por la citada Sentencia núm. 103/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid gira precisamente sobre la aplicación de esta jurisprudencia.

Presentada la solicitud de la siguiente marca tridimensional



para distinguir «preparaciones farmacéuticas para inhaladores» (clase 5 del nomenclátor internacional) e «inhaladores rellenos con preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y alivio de trastornos respiratorios» e «inhaladores de polvo seco» (clase 10), la Oficina

Española de Patentes y Marcas deniega la marca por entender que el signo solicitado carece de carácter distintivo para los productos o servicios para los que ha sido solicitado, siendo la forma de uso común para esos productos sobre la que no puede admitirse un monopolio en perjuicio de los demás, debiendo quedar a la libre disposición de todos los operadores económicos.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llega a una conclusión contraria, al entender «que la marca tridimensional que pretende acceder al registro, y que ha sido denegada por la Oficina, posee carácter distintivo, ya que permite identificar el producto, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, y distinguiendo este producto del de otras empresas. Y así, este carácter distintivo se aprecia tanto en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro, como con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos y servicios, que en este caso son los pacientes con enfermedades pulmonares y los médicos y profesionales de la salud».

Esta apreciación del tribunal se fundamenta en el hecho, que se considera acreditado en el procedimiento, de que la forma solicitada como marca se aparta de la forma habitual y común de los inhaladores, que suelen tener forma de tubo o de cono. De hecho, el carácter distintivo de la forma tridimensional ya fue admitido en otras oficinas de propiedad industrial, entre las cuales se encuentra la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, donde la marca figura

registrada para distinguir «inhaladores de polvo seco» (clase 10).

3. La prohibición de registro de las formas tridimensionales que aportan un valor sustancial al producto

- 3.1. Tanto el Derecho europeo de marcas como la legislación española prohíben el registro como marca de los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte un valor sustancial al producto [artículos 4.1.e) iii) de la directiva, 7.1.e) iii) del reglamento sobre la marca de la Unión, y 5.1 e) de la Ley de Marcas]. Se trata de una prohibición que tradicionalmente se establecía en relación con las formas tridimensionales, que -en el año 2015, con la nueva directiva de marcas y con la reforma de la marca de la Unión- se extiende también a otras características, como puede ser, por ejemplo, el color o el sonido).

La prohibición obedece al hecho de que la forma (o la característica en cuestión) ejerce una influencia sobre el atractivo del producto tan importante que el hecho de otorgar una exclusiva a una sola empresa falsearía las condiciones de competencia en el mercado. Sobre esa base, en relación con las formas tridimensionales, la jurisprudencia europea ha puesto de manifiesto que la prohibición «puede aplicarse cuando de elementos objetivos y fiables resulte que la elección de los consumidores de comprar el producto en cuestión está determinada en gran medida por esa característica» (Sentencia de 23 de abril de 2020, C-237/19, EU:C:2020:296). Y ello es así, incluso aunque el consumidor tome igualmente en consideración otras características del referido producto

(Sentencia de Tribunal General de 6 de noviembre de 2011, T508/08, ECLI:EU:T:2011:575).

Para determinar la concurrencia de la prohibición debe hacerse un análisis objetivo, por lo que, además de la percepción del consumidor medio «pueden tenerse en cuenta otros elementos de apreciación, como la naturaleza de la concreta clase de productos, el valor artístico de la forma de que se trate, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente, la diferencia notable de precios en relación con productos similares o la preparación de una estrategia de promoción que haga resaltar principalmente las características estéticas del correspondiente producto» (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, C-205/13, EU:C:2014:2233).

Asimismo, según el Tribunal de Justicia -Sentencia de 23 de abril de 2020, C-237/19, EU:C:2020:296-, «el concepto de “forma que dé un valor sustancial al producto” no se limita a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental. La cuestión de si la forma da un valor sustancial al producto puede examinarse sobre la base de otros elementos pertinentes, incluyendo, en particular, la especificidad de esa forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente».

- 3.2. Pues bien, en el caso resuelto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ahora comentada, la Oficina Española de Patentes y Marcas deniega la marca tridimensional consistente en la for-

ma de los inhaladores, además de por falta de carácter distintivo, por considerar que se trata de una forma que da un valor sustancial al producto.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llega a una conclusión

contraria y afirma que en la resolución de la oficina «no se explica el motivo por el cual el signo esté compuesto por una forma que dé un valor sustancial al producto, de manera que no se cumple la “ratio legis” de este motivo de denegación».