



Causas que justifican el no uso de una marca en productos farmacéuticos: el Caso CONTAC

MARCELA ROBLES Y VÁSQUEZ

Sumario: I. Introducción. II. Marco conceptual. 1. Uso obligatorio de la marca registrada. 2. Condiciones del uso marcario. 3. Las causas justificativas de la falta de uso. 4. Las causas que justifican el no uso de una marca en la normativa nacional y regional. 5. Las causas de justificación de falta de uso de productos farmacéuticos. 6. Caso: Marca CONTAC.

RESUMEN

El presente trabajo analizará el criterio jurisprudencial administrativo para evaluar las causas de justificación para el no uso de una marca registrada que distingue productos farmacéuticos, partiendo de la premisa que la industria farmacéutica requiere una particular atención. Desde el punto de vista legal y económico, se concluye que la cancelación de registros de marcas por falta de uso de productos farmacéuticos podría repercutir negativamente en la situación económica y financiera de una empresa (laboratorio), pudiendo ocasionar un impacto sobre las decisiones de consumo de los productos farmacéuticos, con el consecuente perjuicio para los consumidores y un aprovechamiento indebido del prestigio de una marca.

Entonces, producto de una falta de profundidad y análisis de las causas de justificación que se presentan en la industria farmacéutica, podría incrementarse el registro de marcas de productos farmacéuticos a nombre de personas que no cuentan con las condiciones técnicas y sanitarias para la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, entre otros, de productos farmacéuticos.

Se concluye que la diferencia de competencias entre la DIGEMID¹ y el INDECOPF² no debe eximir a éste último de uno de sus principales funciones, la protección del consumidor.

I. INTRODUCCIÓN

En un escenario ideal se debería confiar en una cierta concordancia entre el número de marcas que están registradas ante las oficinas registrales de cada país y su uso real y efectivo en el mercado.

Sin embargo, como bien señalan muchos tratadistas, y se refleja en la situación registral de nuestros países, existen “*cementerios y fantasmas de marcas*”³ no utilizadas.

¹ Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

² Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

³ Expresión utilizada por UBERTAZZI, Luigi Carlo. En “Apuntes sobre la carga uso de la marca comunitaria”. En “Marca y Diseños Comunitarios”. Editorial Aranzadi, S.A., 1996.

Ahora bien, en muchos casos esa no utilización de marcas puede deberse a la necesidad de los empresarios de tener un nivel de protección mayor para futuras expansiones de sus marcas, o para generar marcas de defensa frente a una posible adquisición de notoriedad ulterior.

A pesar de ser múltiples las razones por las cuales el titular de una marca registrada decide no utilizarla, es de nuestro interés particular en el presente trabajo analizar las razones por las cuales, a pesar de existir voluntad de uso, el titular de una marca registrada decide no explotarla, así como estudiar las repercusiones favorables que un análisis profundo de ellas concede a los consumidores.

II. MARCO CONCEPTUAL

1. Uso obligatorio de la marca registrada

La obligatoriedad de uso de la marca tiene por finalidad, en primer lugar, contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. En segundo lugar, la obligatoriedad de uso de la marca tiene el propósito de aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Finalmente, en tercer lugar, la obligatoriedad de uso de marca pretende descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

Fernández - Novoa señala al respecto que *“La situación ideal debería ser que en el Registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se eliminasen del Registro las marcas que no se usen en un plazo determinado. Si así ocurriese, tanto la propia autoridad registral como los titulares y solicitantes de marcas podrían confiar en una cierta concordancia o, cuando menos, aproximación entre la posición registral de la marca y la posición que ocupa en la realidad del mercado”*⁴.

Añade Ubertazzi que *“con ello se pretende evitar que los registros de marcas estén ocupados por cementerios y fantasmas de marcas no utilizadas: y que el titular de una marca monopolice un signo que no usa, haciendo a la competencia más difícil encontrar posibles marcas”*⁵.

Agrega Fernández - Novoa que, *“la importancia de esta finalidad es grande porque en determinadas clases de productos el Registro de Marcas está tan saturado que resulta muy difícil que un solicitante pueda registrar una nueva marca”*⁶.

⁴ Al analizar el sistema norteamericano del uso obligatorio de la marca registrada, McCarthy (vol.2,19.45.1) dice que su finalidad es “talar árboles secos”. En *“Tratado sobre Derecho de Marcas”*, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pág. 454.

⁵ UBERTAZZI, Luigi Carlo. “Apuntes sobre la carga uso de la marca comunitaria”. En *“Marca y Diseños Comunitarios”*. Editorial Aranzadi, S.A., 1996.

⁶ Lo destaca expresamente la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 15 de diciembre de 1982 (=JOCE, L379/19, de diciembre de 1982), que falló el caso “TOLTES/DORCET”. La Comisión destaca particularmente que la obligación de usar la marca tiene por objeto evitar la sobrecarga del Registro de Marcas y facilitar, de este modo, el registro de nuevas marcas para nuevos productos y, por consiguiente,

2. Condiciones del uso marcario

Las condiciones del uso marcario son las características que debe presentar dicho uso para que sea considerado como auténtico.

La Doctrina es unánime cuando señala que el uso de una marca no es uno cualquiera, sino que debe ser real y efectivo, y la intensidad de uso debe corresponder a las características del producto o servicio y de la empresa que la comercializa.

En tal sentido, podemos señalar que las mencionadas condiciones pueden ser considerados de carácter cualitativo y cuantitativo.

Condiciones cualitativas: El uso debe ser real

Para afirmar que una marca es usada de manera real no es suficiente tener la intención de usarla o realizar actos preparatorios para el lanzamiento del producto (campañas publicitarias), sino que deben existir manifestaciones externas, es decir, la aparición del producto en el mercado.

El concepto de “aparición del producto en el mercado” está relacionado con lo que entendemos por “comercialización”. Para Jorge Otamendi *“la comercialización debe ser entendida en un sentido amplio que abarque no sólo los actos de intercambio sino cualquier otra forma posible de disposición del producto. Aquí quedarán comprendidos los casos de venta, de alquiler y los de donación gratuita. Esto último puede suceder en el caso de que un fabricante decida regalar a todos los compradores de un producto X, un producto con marca Y”*⁷.

Al respecto, Angel García Vidal señala que *“dentro del concepto amplio de uso en la actividad económica lo que sí es preciso es que tenga una finalidad económica o comercial, ya sea a favor de quien ejecuta el acto o ya a favor de un tercero. Pero, tal como acertadamente señala la doctrina alemana, no será necesario ánimo de lucro”*⁸.

En este sentido, el factor relevante es *“(…)poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el usuario carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso”*⁹.

el acceso de los mismos al mercado. En “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit., pág. 455

⁷ OTAMENDI, Jorge, “*Derecho de Marcas*”, Sexta Edición Actualizada y Ampliada, Lexis Nexis, Buenos Aires, Argentina, pág. 223.

⁸ GARCIA VIDAL, Angel, “*Uso Descriptivo de la marca ajena - La naturaleza jurídica de los usos permitidos*”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2000, Barcelona, pág. 56.

⁹ MONTIANO MONTEAGUDO, Monedero, “*Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca*”, En “*El Nuevo Derecho de Marcas*”, Editorial Comares, Granada, España, 2002, 441 ps.

Condiciones cuantitativas: El uso debe ser efectivo

Fernández-Novoa¹⁰ señala “(...) en primer término, que las ventas de los productos identificados por la marca deberán tener continuidad: el uso de la marca será efectivo cuando lejos de limitarse a realizar ventas aisladas el titular de la marca lleva a cabo repetidos actos de venta de los productos¹¹. Y debe indicarse, en segundo término, que el uso de la marca será efectivo siempre que la cifra de ventas de los productos diferenciados por la marca alcance, además, un nivel mínimo. Como acertadamente se subraya a este respecto¹², al clarificar los actos de venta de los productos diferenciados por la marca, es indispensable proceder a una cuantificación de las ventas. Conviene puntualizar, no obstante, que la cuantificación tiene que ser forzosamente relativa porque el criterio numérico de la cifra de ventas deberá conjugarse con dos factores ulteriores e igualmente importantes, a saber: 1) la naturaleza y las características de los productos diferenciados por la marca y 2) la dimensión de la empresa titular de la marca”.

Jorge Otamendi¹³ señala que “las cantidades sólo podrán servir en cada caso para ayudar al juzgador a determinar si tal intención existió o no”. A modo de ejemplo, Otamendi menciona “el caso del pequeño comerciante que vendió por valor de 2.000 dólares durante un año entero en el que usó su marca para distinguir caramelos de su propia fabricación, no puede equipararse a una gran empresa que en una sola oportunidad vendió mercadería por ese valor y, luego dejó pasar varios años sin usar la marca”.

3. Las causas justificativas de la falta de uso

Para Fernández – Novoa “por causas justificativas de falta de uso de la marca hay que entender la existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado¹⁴”, pudiendo ser consideradas como causas legítimas de la falta de uso de la marca.

En el contexto del uso obligatorio, la existencia de una causa justificativa de la falta de utilización equivale al uso efectivo de la marca, y la carga de la prueba de la existencia de una causa justificativa de la falta de uso reemplaza a la carga de la prueba del uso efectivo de la marca.

Al respecto, el artículo 5.C.1 del Convenio de París dispone que:

“Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causales de inacción”.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos , “Tratado sobre Derecho de Marcas”, op cit., pág. 467 y 468.

¹¹ Vid. en la doctrina francesa Mathély, loc. cit., p. 482. En la actual doctrina alemana, Fezer (Markenrecht, 26, marginal 31) indica que la duración de uso es una de las circunstancias que deben tenerse en cuenta al determinar si se ha realizado un uso serio de la marca. En “Tratado sobre Derecho de Marcas”, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit., pág. 467.

¹² Vid. Schricher, GRUR Int., 1969, p. 21. En “Tratado sobre Derecho de Marcas”, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos , op. cit., pág. 467.

¹³ OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, op. cit., pág. 200.

¹⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos , “Tratado sobre Derecho de Marcas”, op. cit., pág. 491y 492.

Bodenhausen¹⁵, comentando el mencionado artículo señala que “*la legislación nacional podrá definir lo que se entiende por plazo equitativo y si no ocurre así, las autoridades componentes del país de que se trate tendrán que determinar, en cada caso concreto, lo que es un plazo equitativo*”.

De igual modo agrega que, “*normalmente será posible la justificación si las circunstancias jurídicas o económicas han impedido el uso de la marca en un determinado país, por ejemplo, si se ha prohibido la importación de ciertos productos o no ha sido posible hacerla por causa de guerra, o si no había mercado para esos productos*”.

Por su parte, el ADPIC¹⁶, en su artículo 19, utiliza una redacción distinta a la anterior refiriéndose a “*razones válidas en la existencia de obstáculos a dicho uso*”.

Como bien ha señalado Fernández – Novoa “*entre las causales justificativas de la falta de uso cabe citar, en primer término, los supuestos tradicionales de fuerza mayor: la guerra y las catástrofes naturales como terremotos, inundaciones e incendios. Así, por ejemplo, el titular de la marca podrá alegar que la misma dejó de usarse por consecuencia de un incendio que destruyó la factoría donde se fabricaban los productos destinados a ser revestidos con la marca: la subsiguiente paralización de la factoría durante el tiempo necesario para su reconstrucción constituiría una causa justificativa de la falta de uso de la marca*¹⁷. Dentro de las causas justificativas del desuso de la marca hay que incluir asimismo la promulgación de disposiciones legales o la adopción de medidas administrativas que imposibilitan la producción de los artículos cubiertos por la marca. Esto sucedería, por ejemplo, si en tiempos de crisis económica o de graves tensiones internacionales se prohibiese la importación de las materias primas imprescindibles para fabricar los productos diferenciados para la marca.”¹⁸

Sin embargo, los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito como causales tradicionales, definidas en el sentido clásico del Derecho Civil, no son los únicos supuestos que las legislaciones contemplan como causales justificativas del no uso de una marca. El Convenio de París, el ADPIC y, como veremos más adelante, la Decisión 486, se refieren de manera más amplia a causales de inacción, dentro de las cuales pueden ser incluidas

¹⁵ G.H.C. BODENHAUSEN, “Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la propiedad Industrial”, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, Suiza, 1969.

¹⁶ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

¹⁷ Desde la perspectiva del Derecho de marcas comunitarias – y apoyándose en una concepción restrictiva y rigurosa de las causales justificativas de la falta de uso de la marca – Hackbarth (OB. CIT., P. 135) afirma que si bien el incendio de las instalaciones fabriles del titular de la marca constituye de ordinario un caso de fuerza mayor que justifica la falta de uso, el incendio dejaría de operar como causa justificativa si tuviese su causa en la inobservancia de normas reglamentarias en materia de prevención de incendios. En “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit., pág. 492

¹⁸ Vid. Schricker, Grur Int., 1969, p. 26. En cambio, Hackbarth (ob. cit., p. 136) enjuicia con mayor rigor esta hipótesis y sostiene que el titular de la marca no podrá invocar un causa justificativa de la falta de uso en el caso de que obrando diligentemente hubiera podido neutralizar las causas que motivaron la escasez de materias primas. En “*Tratado sobre Derecho de Marcas*”, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit., pág. 492 – 493

diferentes variantes de obligatorio análisis por parte de la autoridad, en relación al tipo de producto o servicios que distingue la marca registrada a cancelar.

Al respecto, Otamendi señala que “*Mathely, al referirse a su legislación, que admite la excusa legítima como suficiente para impedir la caducidad por falta de uso, entiende que se trata de un requisito menos riguroso que la fuerza mayor. Afirma que hay tal excusa ante ‘todo impedimento, que no proviene ni de la voluntad, ni de la falta, ni de la negligencia del titular de la marca’*”¹⁹.

Finalmente, Otamendi agrega que, “*de todas maneras, si un requisito es más estricto que otro, dependerá exclusivamente de la interpretación de los tribunales hagan de la fuerza mayor, de la causa justificada o de la excusa legítima*”.

4. Las causas que justifican el no uso de una marca en la normativa nacional y regional

Nuestra normativa en materia de Propiedad Industrial se encuentra conformada por dos principales cuerpos legales: la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial)²⁰ y el Decreto Legislativo 1075 (Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

En ninguna de dichas normas existe disposición expresa donde se obligue al titular de una marca a hacer uso de la misma; no obstante ello, en concordancia con legislaciones y tratados internacionales, el artículo 165 de la Decisión 486 establece que “*se cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese sido utilizado en menos de uno de los países miembros, por su titular, por su licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación*”. Asimismo, de acuerdo al último párrafo del mencionado artículo, “*el registro de una marca no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito*”.

De ello se desprende que nuestra normativa andina establece de forma no taxativa causales de justificación tradicionales (fuerza mayor²¹ y caso fortuito²²) para el no uso de la marca, dejando al desarrollo jurisprudencial el análisis de las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que impidan objetivamente el uso de la misma.

¹⁹ Mathely, P., *Le droit français des signes distinctives*, Paris, 1984, p.449. En “Derecho de Marcas”, OTAMENDI, Jorge, pág. 233.

²⁰ La cual entró en vigencia el 01 de diciembre de 2000. Anteriormente, el artículo 108 de la Decisión 344 establecía de manera restrictiva que el registro no podía cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

²¹ El cual se funda en la imprevisibilidad (la guerra y las catástrofes naturales como terremotos, inundaciones e incendios).

²² El cual se funda en la previsibilidad e inevitabilidad, es, por tanto, aquello que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar.

Se debe tener en cuenta que a través del tiempo la Doctrina y las legislaciones internacionales han incluido causas justificativas adicionales, como son las restricciones a las importaciones o imposición de requisitos oficiales a las materias primas para la fabricación del producto o incluso para el mismo producto.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI recoge lo expresado por Fernández - Novoa sobre el particular “*A fin de aminorar el rigor de la carga del uso de la marca, el ordenamiento jurídico prevé equitativamente que el titular de la marca puede exonerarse del cumplimiento de tal carga, alegando la existencia de causas justificativas de la falta de uso (...). Por causas justificativas de la falta de uso hay que entender la existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado*”²³

Es así que, en el Perú, la jurisprudencia administrativa ha desarrollado algunas de las siguientes causas justificativas:

Procedimiento de cancelación de la marca FUCHIFU – clase 30²⁴

“En ese sentido, la Sala considera que mal se podría exigir al interesado invertir en publicidad, fabricación y/o comercialización de sus productos en el mercado, si es que no tenía la certeza de que el derecho de exclusiva reconocido por la resolución de Primera Instancia sería confirmado por la Segunda Instancia (ya que, eventualmente, dicho otorgamiento podría ser revocado por el Superior Jerárquico) no poseyendo aún un registro cierto. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que el uso de una marca otorgada por la Primera Instancia, cuyo otorgamiento aún no ha sido confirmado por la Segunda Instancia, puede eventualmente dar lugar a una acción por infracción del derecho de exclusiva de un tercero, pudiendo devenir el solicitante de la marca en cuestión en infractor, de denegársele el registro en Segunda Instancia. Este criterio ha sido recogido actualmente por la Decisión 486, que en el segundo párrafo de su artículo 165 señala expresamente que no podrá iniciarse una acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa, lo que implica que para interponer una acción de cancelación al menos tendrán que haber transcurrido tres años desde la fecha de concesión de la marca (entendida como la fecha de la notificación de la resolución que agota el procedimiento de registro de la misma).

Por lo expuesto, la Sala concluye que esta situación puede considerarse un motivo justificado para que el solicitante del registro espere la decisión a tomarse en la Segunda Instancia para ejercer dicho derecho de exclusiva, no encontrándose la marca FUCHIFU dentro de los supuestos que la ley establece para ser objeto de una acción de cancelación por falta de uso”.

²³ Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 491 y ss. En Resolución N°850-2006/TPI-INDECOPI.

²⁴ Resolución N°335-2001/TPI- INDECOPI

Procedimiento de cancelación de la marca TIMONEL y logotipo – clase 29²⁵

“Lo anterior implica que durante los tres años relevantes para acreditar el uso de la marca TIMONEL y etiqueta registrada bajo certificado N° 64424, cuya cancelación se pretende (3 de mayo del 2002 al 3 de mayo del 2005) dicha marca ha coexistido con las marcas antes mencionadas de titularidad de la accionante, Austral Group S.A.A. Este hecho supone un contexto económico y litigioso y una situación de incertidumbre que no era, ni es actualmente, la más adecuada para la realización de inversiones y, por ende, para la utilización de la marca ni por parte de Nacional Mercantil S.A. NAMESA - en los dos primeros años hasta la fecha de aprobación de la transferencia por adjudicación vía remate judicial a favor de Metalpren S.A. (con la cual ya se venía dando un litigio judicial desde el año 1998 sobre obligación de dar suma de dinero) - ni por parte de Metalpren S.A., en el último año comprendido desde la adjudicación de la marca a su favor hasta la fecha de interposición de la presente acción de cancelación.

*Cabe recoger lo expresado por Fernández Novoa sobre el particular “ A fin de aminorar el rigor de la carga del uso de la marca, el ordenamiento jurídico prevé equitativamente que el titular de la marca puede exonerarse del cumplimiento de tal carga, alegando la existencia de causas justificativas de la falta de uso... Por causas justificativas de la falta de uso hay que entender la existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado”*²⁶

5. Las causas de justificación de falta de uso de productos farmacéuticos

Fernández – Novoa, hace más de 10 años, al exponer las causas justificativas de la falta de uso, prestó una particular atención al supuesto de que una marca esté destinada a diferenciar medicamentos y productos farmacéuticos, señalando que “(...) como es sabido, la comercialización de éstos productos está subordinada a la obtención de la pertinente autorización por parte de las autoridades sanitarias. Al respecto, señaló que acaece que con frecuencia el procedimiento administrativo tendente a conseguir la pertinente autorización es bastante largo: no hay que descartar incluso que la duración de este procedimiento sobrepase el plazo de cinco años legalmente concedido al titular para iniciar el uso efectivo de la marca; por lo que consideró preciso, por consiguiente, arbitrar una solución que permita a los titulares de marcas farmacéuticas superar las dificultades que a efectos de cumplir la carga del uso de la marca plantean la lentitud y complejidad del procedimiento administrativo encaminado a autorizar la comercialización de los medicamentos”²⁷.

Carlos Correa señala que, “La investigación biomédica requiere un acceso permanente al estado de la técnica, siendo que el descubrimiento de fármacos, de diagnósticos y la innovación se han hecho progresivamente más dependientes del acceso a una fuente

²⁵ Resolución N° 850-2006/TPI - INDECOPI

²⁶ Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 491 y ss.

²⁷ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, op cit., pág. 493.

*común de conocimientos científicos acumulados*²⁸, y por tanto el conocimiento de los beneficios o perjuicios que puede ocasionar un determinado producto farmacéutico fluctúa en el día a día²⁹.

Aunque en el Perú la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos es incipiente, se observa un alto porcentaje de registros de marcas extranjeras para distinguir dichos productos farmacéuticos, respecto de las marcas que distinguen otros productos³⁰. Siendo que la evidencia estadística que detallaremos respalda la hipótesis de que existe un gran número de marcas de productos farmacéuticos en desuso.

En primer lugar, en el año 2008 se solicitó³¹ a registro 25,590 marcas en nuestro país, de las cuales 3,605 (14.09%) corresponde a productos farmacéuticos³². En segundo lugar, como señala Víctor Dongo³³, durante el período 1990-2008 (19 años) sólo se observa un acumulado de 17,442 registros de medicamentos ante la autoridad sanitaria, lo cual indicaría (suponiendo que la distribución de frecuencia de registros es uniforme para el período) que anualmente (y en particular en el año 2008) se inscribieron para utilización, presuntamente efectiva, 918 marcas.

Podemos concluir *a priori*, de la evidencia expuesta, que por cada marca de productos farmacéuticos registrada con intención de uso comercial, se solicita a registro 2.92 marcas con un propósito distinto del uso comercial.

La información estadística referida en el párrafo precedente nos sirve para darnos una idea de la situación registral de las marcas de la industria farmacéutica *vis a vis* su situación de utilización real y efectiva en el mercado.

Es en éste escenario que la autoridad registral es la llamada a limpiar los registros de marcas de productos farmacéuticos que no se estén usando y evaluar si las causas de justificación de no uso de una marca que distingue productos farmacéuticos son amparables.

Diversa jurisprudencia nacional y andina al evaluar las causas de justificación de no uso de una marca ha considerado los retrasos administrativos de las autoridades sanitarias, amparando el análisis realizado por Fernández - Novoa.

²⁸ Véase, en general, Carlos Correa (2001*) Trends in Drug Patenting. Case Studies, Corregidor, Buenos Aires. En material de lectura IX Curso Intensivo de Posgrado – Invierno 2008, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho

²⁹ Así por ejemplo, la morfina fue utilizada históricamente por los médicos como un analgésico inocuo; sin embargo, habiéndose descubierto efectos adictivos fue prohibida su libre comercialización.

³⁰ Lo señalado podría hacernos inferir *a priori* que no todas las marcas registradas para distinguir productos farmacéuticos están siendo usadas, lo cual probablemente no distaría de la realidad.

³¹ La inscripción en DIGEMID no tiene como requisito estricto la inscripción ante el INDECOPI, por lo que se toma el número de solicitudes de registro y no el número de otorgamientos, ya que los primeros dan cuenta de la intención de uso, mientras que los segundos sólo indican la aprobación de INDECOPI.

³² Fuente: Dirección de Signos Distintivos. En Compendio Estadístico Institucional 2006-2010, elaborado por el INDECOPI en el año 2011.

³³ Fuente: Documento elaborado por Víctor Dongo en el año 2009, para el Simposio denominado Política de Medicamentos.

Sin embargo, debemos hacer notar que luego de la revisión de doctrina y jurisprudencia verificamos que poco se ha dicho sobre el tratamiento particular que deben tener las causas que justifican el no uso de una marca que distingue productos farmacéuticos.

Es así que, somos de la opinión que, por un lado, el desarrollo jurisprudencial ha sido restringido a la evaluación de los acontecimientos tradicionales, sin considerar como causas válidas de justificación de no uso de marca otro tipo de decisiones técnicas o políticas de las autoridades sanitarias en beneficio de la salud pública, tales como las restricciones o prohibiciones de uso de un producto farmacéutico.

Adicionalmente, consideramos que si bien la autoridad competente debe evaluar los hechos acaecidos dentro del plazo relevante al inicio de la acción de cancelación de la marca, ésta no debe dejar de evaluar la voluntad del titular no sólo dentro de un plazo relevante, sino en concordancia con los hechos desarrollados en el tiempo alrededor de la marca.

En este punto es de importancia considerar lo señalado por Martínez Gutiérrez: *“el empleo de signos distintivos y de marcas en general constituye una exigencia estructural del modelo de economía de mercado y viene a satisfacer una variedad de intereses: en primer lugar, el interés del empresario en formar una clientela a través de la debida diferenciación de sus ofertas, en segundo lugar, el interés de los consumidores, de modo que puedan adquirir aquél producto o servicio que realmente satisfaga sus expectativas y, en tercer lugar, el interés del Estado, ya que la adecuada diferenciación de las ofertas favorece el desarrollo económico y cultural, redundando finalmente en beneficio del interés general”*³⁴.

Mario Casanova agrega que *“la posición preeminente que las normas jurídicas reguladoras de los signos distintivos ha adquirido en la disciplina de la competencia tiene su razón de ser en el hecho de que quien ejerce el comercio puede conservar y aumentar su clientela diferenciando de las demás tanto la hacienda o actividad que dirige como los objetos que produce o los productos que vende. Sin distinciones netas que individualicen a los comerciantes y a sus haciendas, se hace irregular y caótico el derecho económico de las empresas, produciendo frecuentes y peligrosos desequilibrios incompatibles con un ordenado progreso técnico. Sin tales distinciones claras que le permitan utilizar plenamente la experiencia adquirida, no puede el público asumir la función seleccionadora que le incumbe en el campo de la competencia”*³⁵

En esta triple visión de intereses, del empresario, del consumidor y del Estado (interés general) debe considerarse que la restricción o prohibición de uso de una marca que distingue productos farmacéuticos afecta la conducta de cada uno de los intervinientes, siendo que al impedir o dificultar extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado se afecta la proyección económica de explotación de una marca y la decisión de consumo, lo que conlleva al retraimiento o cese de la producción; y en su caso que una marca de reconocido prestigio en el campo farmacéutico, cuyo uso fue impedido o dificultado, sea

³⁴ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “La marca engañosa”, Madrid 1982, pág. 25-27

³⁵ CASANOVA, Mario, “Estudios sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil”, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid s/f, pág. 135.

apropiada por otras personas (naturales o jurídicas) para distinguir los mismos productos o productos relacionados.

En este sentido, analizaremos concretamente algunas de las causas particulares que a nuestro criterio se deben tener en cuenta en el caso de los productos farmacéuticos, empleando como caso práctico lo resuelto en vía administrativa mediante la Resolución N°0630-2010/TPI-INDECOPI³⁶.

6. Caso: Marca CONTAC

En la Resolución N°630-2010/TPI-INDECOPI, emitida en oportunidad de la solicitud de cancelación de registro de la marca CONTAC, registrada mediante Certificado N°23780, a favor de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, iniciado por MARUJA ALIAGA ALIAGA, el 29 de enero de 2008, se expusieron los siguientes hechos:

1. Desde el año 1996 la empresa SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION comercializó ininterrumpidamente el producto farmacéutico identificado con la marca CONTAC.
2. En el año 2000 la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) emitió una Alerta DIGEMID, mediante la cual estableció en virtud a la información obtenida de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de América, las acciones regulatorias que dicho órgano asumiría respecto del principio activo Fenilpropanolamina, contenido en el producto denominado con la marca CONTAC, cuya presencia sería susceptible de causar riesgo de accidente cerebro vascular hemorrágico, disponiéndole retiro de los medicamentos de venta sin receta médica.
3. En el mismo año, la DIGEMID canceló el registro sanitario de la marca CONTAC, siendo retirado el producto del mercado.
4. Entre los años 2001 a 2005 la empresa, luego de un proceso de investigación, reformuló su producto reemplazando el efecto del principio activo Fenilpropanolamina por el Pseudoefedrina para la venta sin receta médica.
5. En el 2007, antes del relanzamiento del producto, el Gobierno de los Estados Unidos emitió una ley, por la cual disponía el control estricto de la Pseudoefedrina, en tanto era utilizada ilegalmente para su conversión a meta anfetamina (aditivo de alto poder utilizado para elaborar la droga éxtasis).
6. En el 2008 la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) emitió una Alerta DIGEMID, mediante la cual estableció que aquellos fármacos que contenían el principio activo Pseudoefedrina deberían ser comercializados con receta médica.
7. En atención a los hechos la empresa SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION se vio obligada a reformular sus planes de relanzamiento.

³⁶ Resolución emitida el 15 de marzo del 2010 por la Sala de Propiedad del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Analizando el caso, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI estableció lo siguiente:

1. En el caso concreto, los hechos detallados en el transcurso del procedimiento no pueden justificar el hecho de que la emplazada no haya hecho uso de la marca CONTAC, durante el período comprendido entre el 29 de enero de 2005 y el 29 de enero de 2008, para distinguir los productos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial para los cuales fue registrada, a saber, productos farmacéuticos especiales o no.
2. Si bien la empresa emplazada Smithkline Beecham Corporation sí se encontraba imposibilitada, desde el año 2000 (período no relevante para acreditar el uso de la marca cuestionada), de comercializar los productos antigripales CONTAC, debido a la cancelación de su registro sanitario, dicho impedimento desapareció en el año 2006 (período relevante para acreditar el uso de la marca cuestionada), fecha en la cual se obtuvo el Registro Sanitario N° E-18530, correspondiente al producto CONTAC CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA en el que se reemplazó el principio activo de Fenilpropanolamina por el de Pseudoefedrina (PSE).
3. La emplazada, por decisión unilateral, decidió no introducir al mercado el producto de marca CONTAC CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA, tras tomar conocimiento de que en los Estados Unidos de América, el principio activo Pseudoefedrina (PSE) venía siendo mal utilizado por algunos laboratorios, quienes convertían dicho principio en Meta-Anfetamina (Éxtasis), lo que había motivado que el Gobierno Norteamericano efectúe un control sobre los productos farmacéuticos que contienen Pseudoefedrina (PSE), convirtiéndolos de venta sin receta médica a productos bajo receta médica.
4. La Sala convino en precisar que – contrariamente a lo manifestado por la emplazada – en ningún momento, se estableció ni en los Estados Unidos de América ni en el Perú, que los productos que contenían el principio activo Pseudoefedrina (PSE) (tales como CONTAC) eran perjudiciales para la salud de los consumidores, sino que lo que se determinó fue que algunos laboratorios venían haciendo mal uso de dichos productos a fin de utilizar el principio activo en cuestión para convertirlo en meta-anfetamina, lo que motivó la exigencia de que los productos farmacéuticos que contenían PSE sean vendidos bajo receta médica, mas no que su comercialización fuera suspendida o prohibida.

Análisis

La creación de una marca para distinguir un producto, así como su utilización en el mercado son *per se* decisiones unilaterales del empresario, pero se debe prestar atención a si el titular tiene motivación de uso, pretende mantener sólo la marca en los registros, o si su no uso se debe a las motivaciones o circunstancias independientes de la voluntad del titular.

En el caso en mención, si bien la particularidades sobre el uso de un producto de venta con o sin receta médica no son tomadas en cuenta al solicitar un registro de marca, sí debe ser uno de los puntos a considerar al evaluar la carga de la prueba del titular de demostrar

las causales de justificación de no uso de una marca; así como los acontecimientos externos (restricciones o información relevante) que dificultan el uso habitual de la misma.

En efecto, como señala Fernández-Novoa, “*por causas justificativas de falta de uso de la marca hay que entender la existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado*”; siendo el caso que si bien las medidas administrativas y la información sobre políticas de salud pública no impedían el cese de uso de la marcas, sino más bien la limitaba, ello perjudica la proyección de ventas del productos, así como su prestigio.

Al respecto, consideramos de importancia evaluar los siguientes eventos:

- El producto CONTAC venía siendo comercializado para distinguir productos farmacéuticos para la venta sin receta médica.
- El producto CONTAC era percibido por los consumidores como un producto farmacéutico para el tratamiento de enfermedades frecuentemente inofensivas (la gripe).³⁷
- Los laboratorios realizan proyecciones de ventas diferenciadas de productos para la venta con receta y sin receta médica, por su propia naturaleza, elaborando estrategias de ventas particulares, así por ejemplo en el caso de productos de venta sin receta médica su promoción es masiva para farmacias, y en el caso de productos de venta con receta médica su promoción es especializada (visitadores médicos); asimismo, sus márgenes de ganancias son estimados despendiendo de ésta característica.
- Alertas como las emitidas por la DIGEMID o la FDA, a nivel nacional o internacional, perjudican el posicionamiento del producto frente a su consumidor habitual, obligando al titular a cambiar de público objetivo (médicos), o en su caso, reformular los compuestos del producto para continuar siendo identificado por su consumidor por las características iniciales de la marca.
- En este sentido, la empresa (laboratorio) frente a la primera alerta de la DIGEMID pudo por un lado, modificar su público objetivo, asumiendo las pérdidas económicas que ello significaría; o, por otro lado, realizar la reformulación del producto para no dañar la imagen o concepto de la marca (medicamento de venta libre).

Desde nuestro punto de vista, por un lado consideramos que la ley emitida en el año 2006 por el Gobierno de los Estados Unidos disponiendo el control estricto de la Pseudoefedrina (compuesto que reemplazó a la Fenilpropanolamina), en atención a los intereses de la salud pública, si bien no dispuso la prohibición de comercialización de la marca CONTAC, fue un factor determinante que dificultó la comercialización del producto a nivel mundial, incluido el mercado peruano. Ello, en tanto dicho factor implicada el cambio de estrategia comercial y de ventas, o como ya había decidido antes la empresa, reformular el compuesto de su producto.

³⁷ Las especialidades farmacológicas publicitarias (EFP) se corresponden con medicamentos publicitados en los medios de comunicación de masas como, por ejemplo, la televisión. Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento> (Ingreso: 10 de enero de 2012)

De otro lado, consideramos que la autoridad administrativa se limitó a evaluar el período de análisis relevante al inicio de la acción de cancelación, lo cual estimamos un error, ya que a pesar de ser un parámetro de análisis válido, en el presente caso se presentaron hechos similares anteriores al período relevante (entre el año 2000 y 2005) que le permitían evaluar la voluntad del titular. En efecto, si bien todos los hechos han acaecido en diferentes períodos de tiempo, existe correlación en la conducta del titular en el pasado y en el tiempo relevante de utilizar la marca.

Somos de la opinión que, en atención a los intereses del consumidor, en el supuesto que las pruebas analizadas otorgaran la certeza que no existió voluntad de uso de la marca registrada, la autoridad debió tener presente que cancelar el registro de una marca para distinguir productos farmacéuticos en el mercado peruano en favor de un tercero distintivo a su titular inicial (derecho preferente) es susceptible de causar riesgo de confusión sobre el origen empresarial y las características del producto conocido en el mercado.

En efecto, si bien la autoridad debe aplicar la ley, ésta podría en cumplimiento de una de sus principales funciones, la protección del consumidor, denegar el registro de marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos, las cuales quedarían libres, en “el limbo”, en cautela de los intereses de los consumidores.

Si bien éste sería un riesgo que asumen los titulares de las marcas que dejan de usarlas, consideramos que la autoridad debe establecer el grado de conocimiento que los consumidores le conceden a los productos farmacéuticos que distinguen las marcas, para evaluar el grado de rigurosidad que debe tener su análisis, en atención a la necesidad de proteger la decisión de compra de los consumidores.

Ello, teniendo en cuenta que el mercado globalizado e integrado por los medios de comunicación es posible difundir bajo una misma marca productos farmacéuticos idénticos o similares, de distintos titulares, causando riesgo de confusión o asociación en los consumidores, quienes podrían adquirir un producto de una empresa A en base a su experiencia previa con un producto de una empresa B distinguido por la misma marca.

De otro lado, la autoridad debería considerar que eventualmente el otorgamiento de registros a nombre de personas que no acreditan contar con condiciones técnicas y sanitarias para la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, entre otros, de productos farmacéuticos, podría causar un perjuicio en la salud de los consumidores.