Universidad Autonoma de Madrid

From the SelectedWorks of Javier André Murillo Chávez

March, 2015

Trazos y reflexiones en torno a la Marca Farmacéutica

Javier André Murillo Chávez, *Pontificia Universidad Católica del Perú*

Available at: https://works.bepress.com/javier_murillo/33/

Introducción
I. Aspectos generales de la marca farmacéutica
II. Los signos distintivos genéricos y técnicos en torno a la marca farmacéutica
III. El registro de empaque de productos farmacéuticos y la diferencia con el trade dress
IV. El derecho a imitar y la competencia desleal como imitación sistémica en torno a productos farmacéuticos: Caso GlaxoSmithKline Perú S.A. contra Quimioterápico S.A.
V. Criterios y parámetro de consumidor aplicable en el cotejo del riesgo de confusión y registrabilidad de las marcas farmacéuticas
VI. Cancelación y prueba de uso de marca farmacéutica
Conclusiones

Trazos y reflexiones en torno a la marca farmacéutica [1]

Javier André Murillo Chávez [2]

Resumen: En el presente artículo se trata en detalle ciertos aspectos teóricos generales y temas particulares de aplicación directa en el funcionamiento del sistema de los signos distintivos en la industria farmacéutica. Así, el autor reflexiona sobre los aspectos generales de la marca farmacéutica y las conexiones de la Clasificación Internacional, los signos genéricos o técnicos aplicados respecto a productos farmacéuticos, el trade dress y registro de empaque, el parámetro de consumidor que debe tenerse en cuenta en el cotejo del riesgo de confusión de marcas, el procedimiento de cancelación y prueba de uso de marca farmacéutica, y finalmente el derecho a imitar y la competencia desleal como imitación sistémica en la industria farmacéutica.

Introducción

La industria farmacéutica es una de las más crecientes en nuestro país. Tanto en producción como en ventas; en producción, según América Económica, el sector farmacéutico peruano ha facturado 1.850 millones de dólares en el 2013, un crecimiento de 7% sobre el 2012[3]; respecto a las ventas, como señala Marticorena, "Inicialmente las farmacias se llamaban droguerías, eran pequeñas

1. Un agradecimiento especial a la Dra. Claudia Fernandini Valle-Riestra por su amabilidad de presentar el presente artículo; e igualmente un agradecimiento a Franco Alonso Murillo Chávez por la revisión de los términos técnicos y sobre productos farmacéuticos utilizados en el presente artículo.
2. Abogado del Departamento de Marcas y Derechos de Autor de la Consultora Especializada en Propiedad Intelectual e Industrial Clarke, Modet & Co. Perú. Adjunto de Cátedra en los cursos de Derecho Mercantil 1, Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2 en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex-Director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico
3. AMERICA ECONOMICA – "Ránking 500 mayores empresas de Perú 2013, Sector Químico Farmacéutico" [en línea]. En: Portal América Económica (WEB). Consulta: 25 de junio de 2014. < *http://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_500_peru_2013/sector-quimica-farmaceutica.php* >

industrias que preparaban medicamentos a recomendación del médico (…). Hasta 1998, 13,68% de la totalidad de farmacias y boticas era de cadenas; hoy representan más del 60% en un mercado que sigue creciendo. Según la Dirección General de Medicamentos (Digemid), hoy existen cerca de 22.000 establecimientos cuando en 1998 solo eran 11.31[4]" .

A diferencia de los temas de innovación, derechos de autor y patentes, que cuentan con muchos cuestionamientos y detractores[5]; los temas relacionados con el Derecho de Marcas no cuentan con mucho problema ontológicamente, ni en general ni en torno a la industria farmacéutica en particular; mas bien, existen muchos temas particulares de aplicación directa en el funcionamiento del sistema de los signos distintivos de los que se puede (y debe) hablar. Las marcas son necesarias para la comercialización de un producto; esta importante industria cuenta con muchos productos que se comercializan día a día en nuestro país, así como en todo el mundo, de manera masiva. De esta manera, como señala Bullard, "las marcas y signos distintivos en general son una ingeniosa figura legal para conceder una titularidad sobre el prestigio de un producto"[6]. Así, los laboratorios farmacéuticos nacionales e internacionales utilizan las marcas y signos distintivos como una útil herramienta en el mercado; los productos farmacéuticos a través de las marcas condensan prestigio o goodwill, para ser preferidos por los consumidores y obtener mayores ventas.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) es quien tiene a su cargo todas las materias de Propiedad Intelectual e Industrial, incluyendo los temas concernientes a la propiedad industrial de las compañías farmacéuticas; así, nuestro Marco jurídico de Propiedad Industrial está compuesto por la Decisión 486 de la Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, D486), aplicable junto a nosotros tanto a Bolivia, Ecuador y Colombia; y, adicionalmente, el Decreto Legislativo N° 1075 - Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, D. Leg. N° 1075). En estas normas, no solo están plasmadas las normas referentes a marcas y signos distintivos diversos (nombre comercial, indicación geográfica, denominación de origen y otras), sino que también podemos encontrar reglas sobre patentes y otras figuras, pero que no serán objeto del presente trabajo. Igualmente, se podrá observar que siempre son de aplicación las normas del Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (en adelante, LRCD), en situaciones de protección subsidiaria o complementaria.

Así, las presentes líneas están dedicadas a estudiar ciertos aspectos relacionados a la marca farmacéutica en diversos aspectos estáticos y dinámicos que se producen en torno a su registro y conservación; así, podremos ver los aspectos generales de la marca farmacéutica y las conexiones de la Clasificación Internacional, los signos genéricos o técnicos aplicados respecto a productos farmacéuticos, el trade dress y registro de empaque, el parámetro de consumidor que debe tenerse en cuenta en el cotejo del riesgo de confusión de marcas, el procedimiento de cancelación y prueba de uso de marca farmacéutica, y finalmente el derecho a imitar y la competencia desleal como imitación sistémica en la industria farmacéutica.

I. Aspectos generales de la marca farmacéutica

Las marcas son signos que conllevan información que le es trasladada al consumidor facilitando su elección al momento de realizar sus decisiones de consumo; esta información es variada, pero principalmente es el origen empresarial y la reputación o goodwill del signo. De esta manera, se reducen los costos de búsqueda de esta información y el consumidor puede elegir rápidamente la buena calidad de un producto frente a los de otros proveedores.

Normativamente, como señala el artículo 134 de la D486, "(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)".

En este sentido, es de recalcar que los agentes deben tener muy en cuenta la

4. Marticorena, Manuel – "Un nostálgico repaso a la era de las farmacias de guardia" [*en línea*]. En: Diario El Comercio (WEB). Lima, 25 de junio 2014. Consulta: 25 de junio de 2014. < *http://elcomercio.pe/economia/negocios/nostalgico-repaso-era-farmacias-guardia-noticia-1738206* >
5. Para más del tema: BULLARD, Alfredo – "Reivindicando a los piratas: ¿Es la Propiedad Intelectual un robo?". En: Derecho y Economía. 2° Edición. Lima, Palestra, 2009, p. 203-238; POSNER, Richard – "¿La ley de patentes y los derechos de autor restringen la competencia y creatividad en exceso?" [*en línea*]. Traducción de Ariana Lira. En: Enfoque Derecho (WEB). Lima, 06 de octubre de 2012. Consulta 25 de junio de 2014. < *http://enfoquederecho.com/%C2%BFla-ley-de-patentes-y-los-derechos-de-autor-restringen-la-competencia-y-creatividad-en-exceso-posner/* >; y BECKER, Gary – "Reformar el sistema de patentes hacia un sistema minimalista" [*en línea*]. Traducción de Ariana Lira. En: Enfoque Derecho (WEB). Lima, 08 de octubre de 2012. Consulta 25 de junio de 2014. < *http://enfoquederecho.com/reformar-el-sistema-de-patentes-hacia-un-sistema-minimalista-becker/* >
6. Bullard, Alfredo – "Reivindicando…" Ob. Cit., p. 211.

naturaleza del producto o servicio, es ahí donde entra a tallar el principio de especialidad.

En materia de signos distintivos, como señala Northcote, "el registro de una marca sólo confiere protección con relación a los productos o servicios contenidos en la clase en la que se ha registrado la marca. Para estos efectos, la legislación de nuestro país, al igual que la gran mayoría de legislaciones en el mundo, ha acogido la Clasificación de Niza como la referencia para determinar el contenido de las clases en las que se debe registrar una marca"[7]. Tal como señala Castro, "La razón de ser del principio de especialidad de la marca es la de preservar la libertad de comercio y de industria evitando que los signos susceptibles de constituir marcas sean monopolizados de manera abusiva, es decir, más allá de las necesidades de los depositantes"[8].

Así, los registros de marca deben ir acompañados siempre de una lista de productos y/o servicios a ser distinguidos por el signo solicitado, según se desprende del artículo 134 de la D486 y del artículo 50 del D.Leg. N° 1075. Esto es muy importante porque es un criterio a ser tomado en cuenta cuando se analiza la posibilidad de registro de una marca con respecto al género de productos a identificar y a otras marcas registradas que distinguen productos diferentes, similares o idénticos.

Dentro de la Clasificación de Niza, específicamente es la clase 05 aquella en la cual se inscriben los productos farmacéuticos; el enunciado general para cubrir todos los productos de esta clase es

> "Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

Tal como se puede observar, en esta clase existen hasta tres grandes grupos de productos que no necesariamente son iguales: por un lado, (i) los productos farmacéuticos o de uso médico; de otro lado, (ii) los productos veterinarios o para animales; y, finalmente, (iii) desinfectantes y productos de agricultura contra plagas. El motivo de que estos géneros de productos estén juntos puede

7. Northcote, Christian – "Los Principios aplicables a protección de marcas" [en línea]. En Revista Actualidad Empresarial (WEB), N° 190. Lima, 2009, p. X-2. < *http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf* >
8. Castro García, Juan David – "La Propiedad Industrial". Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 54.

ser desde la forma de comercialización, el modo de venta, la forma de producción, la relación complementaria o suplementaria, entre otros.

Sin embargo, por esto es importante recordar, como señala Fernández-Novoa, que al determinar la similitud entre marcas, "(…) debe desecharse el análisis de los productos o servicios confrontados desde una perspectiva objetiva y, por lo mismo, ajena a las creencias e impresiones del pertinente sector del público. Por este motivo, no es admisible en modo alguno el fundamentar la similitud o la disparidad en el dato de que los productos o servicios comparados pertenezcan o no a la misma clase del Nomenclátor oficial"[9]. De esta manera, es importante tener en cuenta que los productos farmacéuticos pueden tener relación tanto con productos de la misma clase; así como con productos de otras clases, tal como lo ha dejado demostrado el INDECOPI en pronunciamientos diversos, por ejemplo, los productos farmacéuticos tienen relación con las siguientes clases:

- Con la clase 01, en la Resolución N° 932-2013/TPI-INDECOPI, caso AGROVET MARKET S.A. contra GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO S.A. DE C.V., la Sala señaló:

  > "Los productos farmacéuticos veterinarios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos químicos destinados a la agricultura que distingue la marca registrada, toda vez que si bien tienen naturaleza distinta, presentan algunos de los mismo canales de comercialización y distribución (agroveterinarias), pueden encontrarse dirigidos al público consumidor y son susceptibles ser elaborados por las mismas empresas".

- Con la clase 03, en la Resolución N° 1384-2012/TPI-INDECOPI, caso LABORATORIOS NATURALES Y GENÉRICOS S.A.C. contra LABORATORIOS CARVAGU S.A:, la Sala señaló:

  > "(…) los productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, que pretende distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculados con los dentífricos que distingue la marca registrada en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Así pues, los dentífricos medicados destinados al tratamiento de ciertas enfermedades, tales como, la gingivitis o la hipersensibilidad dental de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, que pretende distinguir el signo solicitado, presentan los mismos canales de comercialización y distribución (farmacias y bo-

9. Fernandez-Novoa, Carlos – "Tratado sobre Derecho de Marcas". 2° Edición. Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 358.

ticas) que los dentífricos que distingue la marca registrada, pudiendo ser utilizados por los mismos consumidores de manera conjunta o complementaria".

- Con la clase 10, en la Resolución N° 1387-2012/TPI-INDECOPI, caso BIOCARE LIMITED contra ROCHEM GROUP AG, la Sala señaló:

  "Existe vinculación entre las preparaciones y sustancias farmacéuticas; que el signo solicitado pretende distinguir y los aparatos de prueba para propósitos médicos, toda vez que tienen la misma finalidad (productos destinados al tratamiento de alguna enfermedad, por ejemplo, productos farmacéuticos destinados a bajar el nivel de glucosa en la sangre y los dispositivos, aparatos o reactivos, para medir el nivel de glucosa en la sangre) pudiendo ser, en algunos casos, de uso conjunto o complementario por un profesional de la salud, e incluso del mismo paciente, como parte de su tratamiento médico".

- Con la clase 32, en la Resolución 3430-2013/CSD-INDECOPI (Resolución consentida), la Comisión señaló:

  "(…) los suplementos dietéticos y nutricionales, que pretende distinguir el signo solicitado, comprenden a los suplementos dietéticos y nutricionales en forma de bebidas, los cuales se encuentran vinculados con las bebidas hechas a base de suero y las bebidas isotónicas (hiper o hipotónicas para usarse y/o como son requeridas por los atletas), las cuales se encuentran incluidas en las bebidas no alcohólicas que distinguen las marcas registradas, toda vez que son productos que se encuentran destinados a reconstituir el cuerpo humano, los cuales pueden ser adquiridos por un mismo público consumidor que requiere de la recuperación de energías, pudiéndose expender en los mismos establecimientos comerciales, tales como farmacias y gimnasios. Asimismo, los referidos suplementos nutricionales serán ofrecidos en forma de bebidas al igual que las bebidas hechas a base de suero y las bebidas isotónicas".

Adicionalmente, también puede existir relación entre productos y servicios; de esta manera, podrían tener relación con alguna clase de servicios, como:

- Con la clase 44, en la Resolución N° 1532-2013/TPI-INDECOPI, caso ORTODENT S.A.C. contra LABORATORIOS LAMOSAN CÍA. LTDA., la Sala específico:

"(…) se advierte que existe vinculación o conexión competitiva entre los servicios médicos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos farmacéuticos que distingue la marca registrada, toda vez que para la prestación de los primeros suele ser necesaria la administración o empleo de los segundos, siendo razonable suponer que una empresa que brinda servicios médicos, pueda elaborar y comercializar determinados productos farmacéuticos y expenderlos en sus establecimientos".

Es por este motivo, que debemos tener en cuenta el inciso c) del artículo 45 del D.Leg. N° 1075 que establece que "a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: (…) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; (…)"; en efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su reciente Interpretación Prejudicial N° 260-IP-2013, considera como criterios de conexión competitiva:

"(i) La inclusión de los productos y la actividad económica en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos y la actividad económica; (v) Uso conjunto o complementario de productos y la actividad económica; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos".

Como vemos muchas veces diversos criterios entre los productos o servicios generan que INDECOPI ubique y establezca el riesgo de confusión que podría servir para lograr éxito en una oposición o una causal de denegatoria de oficio en una solicitud de registro de marca.

II. Los signos distintivos genéricos y técnicos en torno a la marca farmacéutica

Las marcas sirven precisamente para distinguir productos en el mercado; esto se realiza, como hemos señalado, identificándose con productos listados genéricamente, los cuales están descritos en la Clasificación Internacional y, a su vez, diferenciándose de otras marcas registradas para distinguir los mismos productos, así como productos y/o servicios relacionados. Así, encontramos que la distintividad consiste en una doble relación; Arana lo explica de la siguiente manera:

> "La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general: es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes. Así, pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. (…) A nivel de actualización la identificación es una relación entre las marcas y los productos o servicios en tanto género o categoría que se apoya en el principio de genericidad; y la diferenciación (alteridad) es otra relación que se establece entre las marcas, es decir, los productos marcados en el mismo contexto competitivo, y se apoya en el principio de la no confusión"[10].

En efecto, uno de los posibles defectos al momento de intentar registrar una marca es la potencial vulneración del Principio de No Genericidad; así, sabemos que los signos que designan únicamente un género de producto infringen este principio pues no identifican ningún origen empresarial, restringiendo el uso de una denominación necesaria en el mercado para todos los competidores, y por lo tanto no condensan ningún tipo de reputación ni goodwill, no siendo idóneos para cumplir con ninguna de las dos funciones más importantes de los signos distintivos[11].

Otamendi señala que los signos genéricos son "(…) designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto"[12]. Entonces, un signo genérico se identifica con los productos listados en la Clasificación Internacional, que precisamente está fijada y debe respetarse para cumplir con el principio de especialidad que rige en el registro de los signos distintivos.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial N° 7-IP-2001, "para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca".

Concordando teóricamente con lo señalado hasta ahora, nuestra normativa reconoce en la concordancia del artículo 134 y el inciso f) del artículo 135 de la D486 que "No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate". Como se puede observar, el Ordenamiento excluye la posibilidad de registrar signos que infringen el Principio de No Genericidad.

Particularmente, en el mercado farmacéutico, frecuentemente los signos genéricos son y serán signos técnicos, consistentes en designaciones que toman un nombre genérico, pero en términos altamente especializados o profesionales únicamente identificables por expertos en la industria. De esta manera, es presumible que los signos genéricos en la industria farmacéutica únicamente podrán ser apreciados por estudiantes de enfermería, medicina o química farmacéutica; químicos farmacéuticos profesionales, enfermeros técnicos o profesionales, médicos profesionales y/o por cualquier persona con altos conocimientos sobre estos términos.

Así, el artículo 67 de la Ley N° 26842 – Ley General de Salud (en adelante, LGS) establece que "Los medicamentos deberán ser identificados con su nombre de marca si lo tuvieren, y con su Denominación Común Internacional (DCI), establecida por la Organización Mundial de la Salud. No podrán registrarse como marcas, para distinguir medicamentos, las DCI o aquellas otras denominaciones que puedan confundirse con éstas". En este caso, las DCI son los nombres oficiales no comerciales o genéricos de un medicamento.

Tenemos infinidad de ejemplos sobre estos términos, basta con imaginar la cantidad de compuestos que existen disponibles en el mercado; por ejemplo:

10. Arana, María del Carmen – "Distintividad Marcaria (Parte 1)". En Revista Derecho & Sociedad, Año 12, N° 17, p. 181.
11. Para mayor información sobre estas funciones, ver: MURILLO Chávez, Javier André – "Sobre las marcas en la actualidad". En Asociación Civil Themis – Portal Enfoque Derecho (WEB). Consulta: 16 de marzo de 2014. *<http://enfoquederecho.com/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>*
12. Otamendi, Jorge – "Derecho de Marcas". 8° Edición. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2012, p. 79.

Duloxetina, Orfenadrina, Ketorolaco, Paracetamol, Anglodipino, Ciclofosfamida, Dexametasona, Propanolol, Atenolol, Anfotericina B, Rocuronio, entre muchos otros nombres técnicos. Aunque a simple vista, especialmente para no conocedores de medicamentos, estos nombres no hacen diferencia entre una marca de fantasía, es decir aquella creada especialmente para estos fines, y una marca genérica; ninguno identifica origen empresarial alguno debido a que se trata de los nombres de compuestos farmacéuticos utilizados por los laboratorios; es decir, conceder registro de marca sobre alguno de estos términos infringe el Principio de No Genericidad ya que estos nombres son especies dentro del gran género de productos farmacéuticos de la Clasificación Internacional.

Finalmente, es de recalcar que en el caso de signos compuestos no exclusivamente por partículas genéricas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha concluido, en la ya citada Interpretación Prejudicial N° 260-IP-2013, que

> "En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario".

Como mencionan Posner y Landes, "Una marca que no distinga el producto de un determinado fabricante de los del resto, probablemente consista en palabras, símbolos, formas o colores empleados por muchos fabricantes; por consiguiente, la protección jurídica de la marca impediría a todos los fabricantes, excepto a su titular, el uso de los signos necesarios para competir con eficacia"[13]. En otras palabras, estas partículas deben permanecer libres en el tráfico del mercado farmacéutico para que sean utilizadas por los distintos agentes identificando un producto o varios productos determinados.

III. El registro de empaque de productos farmacéuticos y la diferencia con el *trade dress*

Cuando uno comercializa un producto, claramente busca tener un valor agregado que no tendrá la competencia; así, uno busca distinguir la apariencia de los

13. Posner, Richard y Landes, William – "La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial". Traducción de Víctor Manuel Sánchez Álvarez. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006, p. 246.

productos a través de colores, formas originales, empaques llamativos y otros. A esto se le denomina trade dress, entendido como la "apariencia distintiva de un negocio o producto que incluye el empaque distintivo, el diseño interior (…), y otras características no funcionales de productos o servicios"[14], a lo que podemos agregar como característica que son elementos no registrables comúnmente, con excepción de las marcas tridimensionales distintivas[15] y, por tanto, no protegibles a través de derechos de exclusiva clásicamente como un derecho sobre diseño industrial o un derecho marcario.

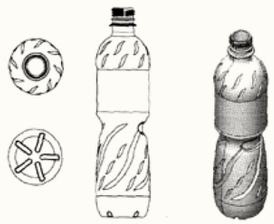
Sin embargo, pese a esta característica, en algunos casos, INDECOPI ha procedido al registro de formas, empaques y figuras como marcas,

En efecto, existe posibilidad de dos tipos de registros indirectos de trade dress como marcas:

- La marca tridimensional, permitida expresamente en el inciso f) del artículo 134 de la D486. Según Castro, estas marcas "se manifiestan por una forma, un objeto en tres dimensiones. Normalmente, se trata de la forma misma del producto (…) o la de su empaque (…), pero también puede tratarse de formas arbitrarias"[16]. como señala Ferrero, "en muchas ocasiones se ha considerado que los envases no sólo tienen como fin el conservar y transportar un producto, sino que también pueden llegar a constituir un excelente signo distintivo siempre y cuando contengan características especiales que logren distinguirlo de lo común y habitual, permitiendo de esta forma que el consumidor advierta qué producto contiene con sólo ver el enva-

14. Traducción libre de: "distinctive appearance of a business or product and may include a product's distinctive packaging, the interior design (…), and other nonfunctional features of a product or service". BOUCHOUX, Deborah – "Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets". 4° Edición Internacional. Delmar: Cengage Learning, 2013, p. 503.
15. Por ejemplo, si bien el inciso e) del artículo 134 de la D486 señala que "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores"; el inciso h) del artículo 135 de la D486 establece que "no podrán registrarse como marcas los signos que: (…) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica". Para un estudio más detallado de este tema, ver: GONZALO Ramírez, Luis – "De Colores: el Derecho ante la protección de signos no convencionales" [en línea]. En: INDECOPI – Portal Institucional (Web). Consulta: 13 de marzo de 2014.
< *http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/02DeColores.pdf* >
Igualmente, existen prohibiciones para registrar formas usuales y envases, así como formas y elementos que den ventajas técnicas en el inciso c) y d) del artículo 135 de la D486: "no podrán registrarse como marcas los signos que: (…) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican".
16. Castro García, Juan David Ob. Cit., p. 74.

se"[17]. Podemos encontrar un ejemplo de este tipo de marcas en el registro siguiente:

Titular	Marca	Clase	Certificado
Corporacion JPM S.A.C.		32	165068

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI.

- La marca bidimensional de empaque o diseño, habilitada por los incisos b), f) y g) del artículo 134 de la D486. Estos abarcan la combinación del gráfico del empaque de los productos en dos dimensiones; este tipo de registros son los más comunes que encontramos en el registro de INDECOPI, tal como se puede observar en los siguientes ejemplos:

Titular	Marca	Clase	Certificado
Apple Inc		09	177584

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI.

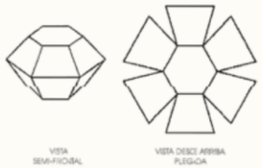
17. Ferrero, Gonzalo – "Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?". En: Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales. N° 05. Lima, Palestra, 2009, p. 326.

Titular	Marca	Clase	Certificado
Intercontinental Great Brands LLC		30	85112

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI.

De la misma forma, podemos encontrar también estos tipos de registros de empaques de productos farmacéuticos, en los cuales se muestran formas y, generalmente, empaques donde vienen las pastillas o cápsulas, incluso alguno que otro registro de la propia forma de la pastilla:

Titular	Marca	Clase	Certificado
FARMINDUSTRIA S.A.		05	12076
FARMINDUSTRIA S.A.		05	22516

Titular	Marca	Clase	Certificado
FARMINDUSTRIA S.A.		05	46618
UNIMED DEL PERU S.A.		05	90757
Johnson & Johnson		05	102530

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI.

Como señalamos, a veces no se puede acceder a un registro de marca, pero también la protección del trade dress se puede realizar a través de las normas de represión de la competencia desleal; específicamente, mediante acciones por actos de confusión, enunciados en el artículo 9 de la LRCD, y actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, enunciados en el artículo 10 de la LRCD. Esta protección, sin embargo, se realiza como reacción a una situación abusiva que trasgrede los límites de la buena fe comercial, sancionable a través del artículo 6 de la LRCD que establece la cláusula general que tipifica los actos de competencia desleal en nuestro Ordenamiento.

El caso relevante en protección de trade dress a través de la represión de la competencia desleal es el caso de la Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, caso Bembos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., en el que se ha protegido:

- La apariencia general de un establecimiento,
- La combinación de tres colores característicos (amarillo, azul y rojo) en diversos lugares del local como paredes y columnas internas,
- El uso de figuras geométricas de un determinado color (gris oscuro) en mayólicas de otro color (plomo claro) ubicadas en la parte baja de la estructura de su local,
- El uso de artículos de iluminación, en diseños y ubicaciones similares al otro agente, y
- El mobiliario cuya ubicación, forma y colores, en conjunto, identifican o se asocian al agente.

Señala la Sala en este caso, que se protegen estos elementos "(…) aun cuando no cuente con una protección reforzada o derechos de exclusiva sobre estos elementos individualmente considerados". En este caso, podemos hacer el mismo símil con un caso de productos farmacéuticos, en el cual se podría proteger la combinación de colores, la apariencia del producto, la etiqueta, el envase, las figuras o formas utilizadas en el empaque, entre otras.

Como podemos ver, a pesar de que no existe propiamente un registro de trade dress, sí existe posibilidad de registrar algunos elementos característicos (formas, envases, empaques, etiquetas, y otros) como marcas; igualmente, existen normas de reacción como protección subsidiaria por parte del Ordenamiento jurídico peruano en torno a las normas de represión de competencia desleal a través de la sanción de los actos de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

IV. El derecho a imitar y la competencia desleal como imitación sistémica en torno a productos farmacéuticos: Caso GlaxoSmithKline Perú S.A. contra Quimioterápico S.A.

En nuestro país, la Constitución Política de 1993 establece dentro del Régimen Económico que "la iniciativa privada es libre. (…)" en el artículo 58; de esta manera, tal como ha señalado el INDECOPI en el fundamento 24 de la Resolución N° 3251-2010/SC1-INDECOPI, caso Andina de Radio Difusión S.A.C. contra

Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., "el denominado 'derecho a imitar' constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica consagrada en la Constitución Política del Perú, la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de mercado"[18].

De esta manera, debe quedar totalmente claro que la libre imitación de iniciativas empresariales es la regla general en el mercado debido a que cuando se tiene la iniciativa privada y su imitación es libre, se incentiva el crecimiento económico de las empresas y del propio mercado[19]. De esta manera, la misma Resolución N° 3251-2010/SC1-INDECOPI lo explica de la siguiente manera en el fundamento 26: "por un lado, la competencia que propicia la libre imitación crea incentivos para reducir los precios de los productos y aumentar su calidad. Por otro lado, a la larga, cuando la imitación lleve a que las ofertas de los competidores se vuelvan similares, los empresarios tendrán incentivos para desarrollar nuevas iniciativas empresariales con la finalidad de captar las preferencias de los consumidores hacia sus productos".

Sin embargo, como fue tempranamente reconocido en la ya citada Resolución N° 1091-2005/TDC, caso Bembos S.A.C. contra Renzo's Pollería Restaurant Snack S.R.L., que constituyó precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión con la norma anterior a la LRCD vigente; se imponen dos límites al derecho de imitación:

- Primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y
- Segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena.

Es en este caso que se desarrollaron los tipos de confusión que podían desarrollarse como actos de competencia desleal, ubicados en los artículos 8, 13 y 14 del Decreto Ley N° 26122. Así, se señaló que existían tres modalidades:

> "La confusión directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, viéndose inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusión podría ocurrir a causa de una extrema similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestión.
>
> La confusión indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusión podría ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión.
>
> La confusión en la modalidad de riesgo de asociación ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, considerar que entre estos existe vinculación económica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. Esta confusión podría ocurrir a causa de una mínima similitud en signos, presentación o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestión".

Sin embargo, una vez aprobado el Decreto Legislativo N° 1044 se han reconfigurado estas modalidades en tan sólo dos artículos: el artículo 9 que enuncia los actos de confusión y el artículo 10 que enuncia los actos de explotación indebida de la reputación ajena. Precisamente, la Resolución N° 3251-2010/SC1-INDECOPI, caso Andina de Radio Difusión S.A.C. contra Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., establece en los fundamentos 33 y 34 que "el vigente Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, ha limitado los actos de confusión a las dos primeras modalidades reconocidas por el precedente. (…) De otro lado, el Decreto Legislativo 1044 ha recogido la tercera modalidad a la que hacía referencia

18. Es importante resaltar que la antigua norma de Represión de la Competencia Desleal, el Decreto Ley N° 26122 preveía en su artículo 4 expresamente el derecho a imitar de la siguiente manera: "no se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley se dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por Ley".
19. Murillo Chávez, Javier André – "El extraño caso del derecho a la imitación de la iniciativa privada y la imitación sistemática" en Asociación Civil Ius et Veritas - Portal IUS360 (WEB). 11 de marzo de 2013. Consulta: 01 de mayo de 2014. *< http://www.ius360.com/informes-juridicos/el-extrano-caso-del-derecho-la-imitacion-de-la-iniciativa-privada-y-la-imitacion- >*

el precedente bajo el nombre de actos de explotación indebida de la reputación ajena".

Dentro de este contexto normativo y jurisprudencial, se enmarca la figura de la imitación sistémica. La conducta de la imitación sistémica se ha producido con productos farmacéuticos y su trade dress. En la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI, caso GlaxoSmithKline Perú S.A. contra Quimioterápico S.A., se sancionó a un agente por imitación sistemática del trade dress de una línea completa de medicamentos, el denunciante comercializa la conocida serie de fármacos "Panadol" y el denunciado lanzó al mercado una nueva serie de fármacos denominados "Dolol"; el segundo, copió la apariencia de los productos del primero desde la versión regular hasta sus variaciones forte, para niños y antigripal. Aquí, se aplicó el artículo 9 de la LRCD por actos de confusión.

En efecto, en este caso, los empaques de medicamentos fueron imitados de manera sistémica vulnerando el deber de diferenciación que debe existir en el mercado; tal como podemos observar en las siguientes imágenes:

Producto de GlaxoSmithKline Perú S.A.	Producto de Quimioterápico S.A.

Fuente: Elaboración propia, en base a imágenes de la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI

Producto de GlaxoSmithKline Perú S.A.	Producto de Quimioterápico S.A.

Fuente: Elaboración propia, en base a imágenes de la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI

Aquí, podemos observar como la marca farmacéutica y otros elementos relevantes (empaque, colores, imágenes y otras características distintivas) están siendo copiados para aprovechar la colocación de ciertos productos por parte de un agente del mercado de farmacéuticos de manera incorrecta y contraria a la buena fe comercial.

En efecto, como hemos mencionado, la iniciativa privada es totalmente imitable, incluso deseable; sin embargo, se deben respetar parámetros para no cruzar la línea que vulnere la buena fe, que en este caso viene impuesta en principio por los signos distintivos (que en este caso sería la marca farmacéutica) y demás elementos relevantes que presenten distintividad en cada caso (como por ejemplo el uso de colores para diversos tipos de productos farmacéuticos).

V. Criterios y parámetro de consumidor aplicable en el cotejo del riesgo de confusión y registrabilidad de las marcas farmacéuticas

El razonamiento en torno al criterio del consumidor y el criterio de registrabilidad de las marcas farmacéuticas, es un tema bastante sensible debido a las particulares características del comercio de estos productos y su naturaleza médica. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su reciente Interpretación Prejudicial N° 252-IP-2013, considera en torno a las marcas farmacéuticas:

> "El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
>
> Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
>
> Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores"

Igualmente, esto es recalcado en la Interpretación Prejudicial N° 30-IP-2000,

> "tratándose de marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno".

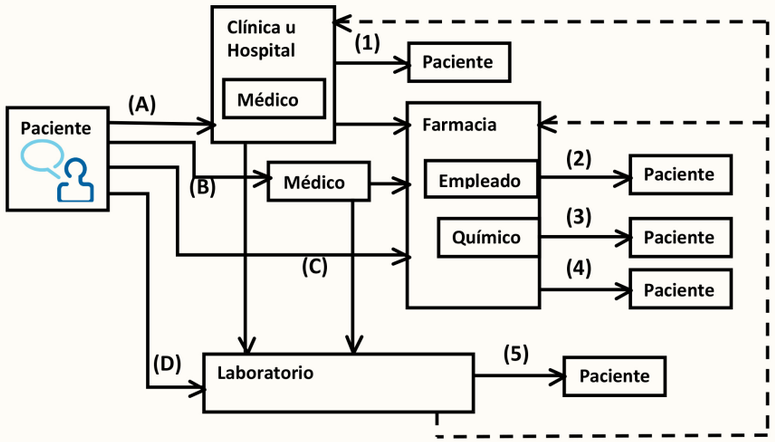
Ahora también el Tribunal ha señalado en la Interpretación Prejudicial N° 48-IP-2000 que es muy importante tener en cuenta la particular naturaleza de los productos farmacéuticos:

> "respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"

Finalmente, en las Interpretaciones Prejudiciales N° 35-IP-2012 y N° 74-IP-2010, habiendo citado las dos previas citas, el Tribunal señaló

> "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente".

De esta manera, podemos señalar que existen varias vías de comercialización de los productos farmacéuticos debido a su naturaleza luego de que los laboratorios provean a las farmacias y a las farmacias de las clínicas u hospitales. En este sentido, identificamos:



Fuente: Elaboración propia.

Tenemos dos tipos de tramos en la comercialización de medicamentos: i) tramo de búsqueda y ii) tramo de consumo. En el primer tramo, el paciente con una dolencia o malestar busca una solución para su problema puede optar por (A) ir a una clínica u hospital, (B) acudir a un médico particular, (C) acudir directamente a la farmacia o (D) acudir directamente al laboratorio farmacéutico. En el segundo tramo, el paciente puede adquirir los productos farmacéuticos (1) de la farmacia interna de la clínica u hospital, (2) de la recomendación de un empleado de la farmacia, (3) de la recomendación de un químico farmacéutico de la farmacia, (4) directamente comprar el medicamento, o (5) adquirirlo del laboratorio directamente.

Por ejemplo, el tramo sucesivo (C4) es lo que comúnmente se denomina automedicación o el tramo sucesivo (A2), (B2), (A3) y (B3) es lo que ocurre cuando el médico receta y los empleados de las farmacias recomiendan ciertas marcas para abaratar o incrementar ventas. Igualmente, el tramo (C2) es aquel en el cual un paciente se deja recomendar por un empleado quien no tiene la información suficiente sobre los efectos secundarios u otras advertencias sobre los productos farmacéuticos; mientras que el tramo sucesivo (C3) es menos grave porque el químico farmacéutico al menos cuenta con mayor conocimiento.

Por otro lado, lo idóneo y diligente es el tramo sucesivo (A1), (A4) o (B4) cuando el médico receta un compuesto con recomendación de marca, puesto que si el médico recomienda únicamente un compuesto genérico, siempre nos encontraremos en potenciales situaciones (A2) y (B2) en las cuales intervienen los empleados de las farmacias que no siempre tienen la mejor opinión sobre los efectos secundarios u otras advertencias sobre los productos farmacéuticos. Como señala Altemir, "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"[20].

En el tramo sucesivo (A5) y (B5) también tenemos un tramo idóneo y diligente; sin embargo, podríamos dudar del tramo (D5), donde el paciente no ha tenido recomendación de un profesional de la salud y esta situación nuevamente puede ser calificada de automedicación.

20. Altemir, Javier – "Valoración de la marca farmacéutica. Relación entre la inversión en I+D y las marcas farmacéuticas" [en línea]. En: AA.VV. - "La Marca como Instrumento de creación de valor para la empresa" (WEB). Madrid, 2008, p. 65. Consulta: 08 de julio de 2014. <*http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma_093766.pdf*>

Este panorama se complica mucho más si clasificamos los productos farmacéuticos de acuerdo a la clasificación del artículo 68 de la LGS, que los divide para efectos de su expendio en las siguientes categorías:

- De venta con presentación de receta especial numerada, que sólo pueden ser expendidos en farmacias y boticas, las que cumplirán con las exigencias que determinan los convenios internacionales en los que el Perú es parte, la ley de la materia y su reglamento (inciso a);
- De venta bajo receta médica que sólo pueden ser expendidos en farmacias y boticas (inciso b);
- De venta sin receta médica que se expenden exclusivamente en farmacias y boticas (inciso c); y,
- De venta sin receta médica que pueden ser comercializados en establecimientos no farmacéuticos (inciso d).

Los tres primeros tipos de medicamentos sólo podrían seguir los tramos (A1), (A2), (A3), (A4), (A5), (B2), (B3), (B4) y (B5). Por otro lado, los medicamentos de venta sin receta médica y sin obligación de expendio en farmacias y boticas (inciso c del artículo 68 de la LGS) pueden ser comercializados en otros lugares que salen de nuestro anterior esquema de vías de comercialización como bodegas, markets, tiendas y otros; sin embargo, estos tienen un esquema familiar al tramo (C4) correspondiente a la automedicación cuando no obtienen una recomendación profesional, o (A1), (A4) o (B4) cuando se tiene una recomendación médica profesional.

Tras analizar este panorama de vías de comercialización, podemos observar que la realidad colisiona con el criterio establecido en la norma. Según el inciso b) del artículo 45 del D.Leg. N° 1075, "A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: b) el grado de percepción del consumidor medio". Sin embargo, dentro de los canales comerciales en la industria farmacéutica, vemos que existen varias personas que pueden determinar la elección de una marca u otra cuando se busca adquirir un producto farmacéutico: un médico profesional, un vendedor empleado de la farmacia, un químico farmacéutico o el propio consumidor.

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Realmente el grado de percepción debe ser el de un consumidor medio u otro?

Primero, veamos que implica un "consumidor medio". Según Durand, el consumidor medio es "aquel normalmente informado conforme al medio en que actúa (…) Aquel consumidor que sólo a veces planifica sus compras, pero le gustan las ofertas. Sólo se informa del producto cuando algo le preocupa"[21]. Por su parte, Bullard señala que "la defensa que se hace de usar un consumidor medio u ordinario se basa principalmente en la idea de que el estándar de consumidor razonable no es real. Según esta posición, los consumidores no se comportan ordinariamente de manera diligente ni razonable, y por tanto estarían usualmente protegidos. El estándar debe ser realista y reflejar lo que el consumidor de carne y hueso es, y no lo que podría ser"[22]. Normalmente, la discusión entre el parámetro de consumidor medio y razonable es una discusión en materia de protección al consumidor. Sin embargo, nuestra norma prevé, extrapolando estos conceptos de esta rama, uno de estos modelos como el parámetro que se debe tener en cuenta cuando pensamos en la persona que elige un producto de cierta marca frente a las demás.

En este sentido, el consumidor medio en materia de Derecho Marcario es aquel consumidor que no se detiene a ver detalladamente las diferencias entre una y otra marca, el consumidor que no está informado ni planifica sus compras diligentemente. En este sentido, la percepción de las marcas se realiza de manera superficial no teniendo percepción de pequeñas diferencias en materia gráfica, fonética y conceptual.

Aquí, en el esquema de comercialización de los productos farmacéuticos, la cuestión es: teniendo en consideración que casi cuatro personas de diferente nivel de conocimiento sobre farmacéuticos podrían tomar la decisión (consumidor, químico farmacéutico, profesional médico o empleado de farmacia), ¿Es el parámetro de consumidor medio el que se debe aplicar? Si un profesional efectúa la elección de la marca, el parámetro podría ser uno menos riguroso porque podrá encontrar diferencias sutiles entre marcas muy parecidas o casi idénticas; sin embargo, así podríamos afectar a consumidores que efectúan automedicación. En efecto, aquí existe diferencia si en los tramos (A1), (A4) o (B4) se prescribe el compuesto genérico o si se prescribe una marca específica[23]. En general, quien toma la decisión respecto al producto que llega al consumidor final (paciente) varía entre personas con diverso conocimiento sobre productos farmacéuticos, lo cual genera dudas sobre el parámetro aplicable.

Creemos que la postura general, con la que coincidimos, siempre ha sido cautelosa; así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2011, ha señalado que

> "En principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 05 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se aplica".

En efecto, así exista posibilidad de que los pacientes (consumidores finales) no tomen la decisión de consumo en torno a una u otra marca en algunos de los canales de comercialización de fármacos; al tratarse de productos que tratan un tema tan sensible como la salud, la jurisprudencia andina y el legislador peruano han preferido mantener un criterio más riguroso como lo es el consumidor medio y seguir la regla general.

VI. Cancelación y prueba de uso de marca farmacéutica

En nuestra legislación, las marcas que no han sido utilizadas en el mercado en un periodo de tres años después de su registro son vulnerables de cancelación. Así, el artículo 165 de la D486 señala:

21. Durand, Julio – "El Consumidor Razonable o Diligente, el mito que puede crear un cisma entre los Peruanos". En: Revista Derecho & Sociedad. N° 31. Lima, Derecho & Sociedad, p. 332
22. Bullard, Alfredo – "¿Es el Consumidor un Idiota?". En: AA.VV. – "Ensayos sobre Protección al Consumidor en el Perú". Lima, UP, 2011, p. 187.
23. Coincidimos con Altemir cuando enumera las ventajas de la prescripción por marca: (i) 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 medicamente prescrito y pautado por su médico; (ii) la prescripción por marca es consistente y predictible para el paciente; (iii) el farmacéutico está obligado a respetar la marca en medicamentos con estrecho margen terapéutico, en medicamentos con reacciones adversas graves y medicamentos administrados por inhalación; (iv) 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; y (v) el médico es el que responde por la salud del paciente y no controla el cambio que generaría un químico farmacéutico o empleado de farmacia al momento de vender el fármaco cambiando la marca o dando un genérico. ALTEMIR, Javier Ob. Cit., p. 64.

> "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un 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; (…) No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la 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. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito".

Así, Rodríguez señala que

> "(…) la cancelación permite eliminar del registro aquellos derechos de exclusiva que no se justifican al no estarse cumpliendo la finalidad para la cual se otorgan en primer lugar. La cancelación de las marcas no empleadas permitirá que quien esté dispuesto a usarlas efectivamente en el mercado dándoles la finalidad marcaria correspondiente, puedan hacerlo accediendo al registro y obteniendo el derecho de exclusiva que la norma regula"[24].

En el mercado farmacéutico se utilizan mucho las marcas evocativas[25] a términos técnicos, compuestos químicos, o palabras relacionadas (por ejemplo, existe uso común de partículas como "dexa-", "dolo-", "amox-", "tetra-", "aco-", "bio-", "gyno-", "-din", "-cap", entre otras) o a la parte del cuerpo humano a la que se dirigen los medicamentos (por ejemplo, existe uso común

24. Rodriguez, Gustavo – "La Cancelación Marcaria en el Derecho Peruano". Lima, RAE-ECB, 2009, p. 28.
25. "En los signos evocativos, el signo sugiere o evoca alguna idea relacionada con el producto. Por ejemplo, 'cardiotina' para distinguir medicamentos es un signo evocativo porque la partícula 'cardio' le sugiere al consumidor que el producto está relacionado con el corazón; sin embargo, son signos débiles en tanto van a soportar otros signos que también utilicen una partícula igual o semejante (por ejemplo 'cardiamut')". MARAVI, Alfredo – "Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú". En Revista Foro Jurídico, N° 13, Año XI. Lima, Foro Académico, 2014, p. 60.

de partículas como "neuro-", "cardio-", "neumo-", "dent-", "rena-", "dermo-", "gastro-", entre otras). En este sentido, muchas marcas son otorgadas porque dichos prefijos son comunes a diversas marcas de más de un agente; sin embargo, en otros casos, palabras muy parecidas podrían traer que una marca u otra sean impedimento de registro de oficio o base de oposición ante un registro; así, la cancelación, antes señalada, se convierte de un mecanismo de limpieza de registros defensivos e inútiles en un "arma" del solicitante para desaparecer los impedimentos de registro o para dejar sin base al oponente de la solicitud.

En este contexto, en nuestro medio, se viene realizando una práctica común en el mercado de marcas farmacéuticas para evadir la cancelación por falta de uso; así, podemos observar que existe una constante de re-registro de marcas con algún tipo de letra característica para nunca caer en el estado de vulnerabilidad por falta de uso, es decir para evadir la cancelación del registro así no se usen las marcas en el mercado de los países de la Comunidad Andina. En efecto, primero, están registrando las marcas como marcas denominativas o mixtas a nombre de un titular; luego, se registran las marcas con algún tipo de letra distintiva a nombre del mismo titular; y, así sucesivamente con otros tipos de letra, cada tres años. Tenemos los siguientes ejemplos, de muchos otros:

Registro	Vulnerable	Re-registro	Vulnerable	Re-registro	Vulnerable
Pharmafina (Reg. 108519	01/09/2008	A PHARMAFINA (Reg. 152653)	20/05/2011	A PHARMAFINA (Reg. 199593)	10/06/2016
ACHOLEST (Reg. 105384)	06/05/2008	ACHOLEST (Reg. 149220)	25/02/2011	ACHOLEST (Reg. 199594)	10/06/2016
GLIFORMET (Reg. 87127)	05/03/2005	GLIFORMET (Reg. 152690)	20/05/2011	GLIFORMET (Reg. 198758)	17/05/2016
MODUTROL (Reg. 10300)	24/01/2008	MODUTROL (Reg. 154439)	26/06/2011	MODUTROL (Reg. 205602)	09/12/2016
DOLOCETAMOL (Reg. 65066)	05/03/2005	DOLOCETAMOL (Reg. 153400)	03/06/2011	DOLOCETAMOL (Reg. 198757)	17/05/2016

Registro	Vulnerable	Re-registro	Vulnerable	Re-registro	Vulnerable
VENOTON (Reg. 90808)	02/04/2006	VENOTON (Reg. 154401)	26/06/2011	VENOTON (Reg. 198764)	17/05/2016
SUMAXFEN (Reg. 3476)	12/12/2006	SUMAXFEN (Reg. 154416)	26/06/2011	SUMAXFEN (Reg. 209998)	21/04/2017

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI.

Así, no se renuevan los registros de marca; se evade la renovación y se logra obtener un registro fresco no vulnerable de cancelación que tiene como respaldo para su registro, el viejo registro anterior; lo cual le otorga preferencia dentro de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial. Recordemos que de ser renovada la marca inicial, igualmente entraría en vulnerabilidad de cancelación por falta de uso desde los primeros tres años de su registro. Como se puede observar, el registro inicial es una marca denominativa o mixta; luego se hace un re-registro de la misma denominación pero en letra Comic Sans; y se sigue re-re-registrando con la letra Algerian; y así se utilizarán todas las letras que tengan algún elemento de distintividad.

En nuestra opinión, INDECOPI debería denegar el re-registro de los signos mixtos que en realidad sean signos denominativos con grafía especial para evadir la perdida de derechos de exclusiva sobre una denominación, evitando la vulnerabilidad de cancelación por falta de uso. Esto representa un abuso del derecho[26] a obtener un registro de marca, puesto que la situación se ha convertido en una forma de evasión de la regla fijada en el artículo 165 de la D486 y su finalidad esencial: que un registro de marca sea efectivamente utilizado en el mercado, descongestionando los registros inutilizados y permitiendo la entrada de nuevos competidores que podrán utilizar otra o la misma marca con productos de calidad a buen precio.

Por otro lado, corresponde al titular de la marca la carga de la prueba de uso de las marcas, según el artículo 167 de la D486. Las pruebas de uso en

26. Recordemos que el último párrafo del artículo 103 de la Constitución Peruana de 1993 señala que "(…) La Constitución no ampara el abuso del derecho" y la norma II del Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984 señala que "La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho (…)"; en este sentido, estas normas son aplicables transversalmente a todo el Ordenamiento jurídico, incluido el sistema de Propiedad Industrial.

la marca farmacéutica son, como se menciona en la misma norma, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otras como publicidad de cualquier tipo con fecha cierta, contratos de distribución o suministro con fecha cierta, y muestras de empaque y producto que tengan una fecha determinada.

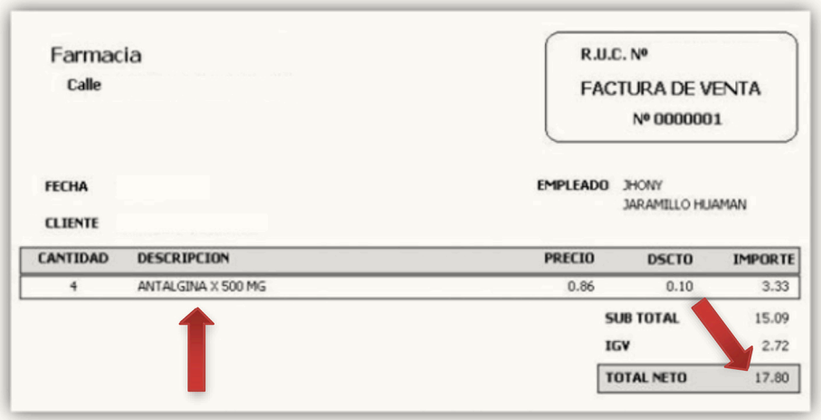
Ahora, las marcas farmacéuticas tienen una particularidad; la comercialización de este tipo de productos tiene que cumplir un requisito, según el artículo 50 de la LGS modificado por la Ley N° 29316: la obtención de un Registro Sanitario. Como señala Dongo, "mediante el [Registro Sanitario] de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, el Estado avala, certifica y garantiza la seguridad, eficacia y calidad de los productos antes de su ingreso al mercado, evitando así, la existencia en el mercado de medicamentos de valor terapéutico cuestionado"[27].

Como ha señalado Robles y Vásquez, citando a Fernández-Novoa, prestando particular atención al supuesto de marcas destinadas a distinguir medicamentos y productos farmacéuticos, "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 (…)"[28].

Entonces, como ha indicado Lobato, "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"[29]. El registro sanitario, de esta forma, se convierte en un requisito para la comercialización de estos productos de la clase 05, el cual que será una prueba de uso muy importante.

27. Dongo, Víctor – "Ley Nº 29459 – Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios" [en línea]. En Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Vol. 26, N° 4. Lima, MINSA-INS, 2009, p. 519. Consulta: 09 de julio de 2014. *<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342009000400014&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1726-4634.".*
28. Robles y Vasquez, Marcela – "Causas que justifican el no uso de una marca en productos farmacéuticos: el Caso CONTAC". En: Revista Anuario Andino de Derechos Intelectuales. N° 08. Lima, Palestra, 2012, p .334.
29. Lobato, Manuel – "Aspectos jurídicos de la marca farmacéutica" [*en línea*]. En: AA.VV. - "La Marca como Instrumento de creación de valor para la empresa" (WEB). Madrid, 2008, p. 82. Consulta: 08 de julio de 2014. *<http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma_093766.pdf>*

Aparte de este documento, otras pruebas de uso muy importantes serán las boletas y facturas que deberán incluir en su descripción la marca y el precio; esto es muy importante debido a que es la única manera en que INDECOPI puede verificar la cantidad de dinero que efectivamente ha realizado el titular de una marca farmacéutica o una empresa autorizada (licenciataria, distribuidora, entre otras) vendiendo productos de una determinada marca, tal como se puede observar.


Farmacia
Calle

R.U.C. Nº
FACTURA DE VENTA
Nº 0000001

FECHA
EMPLEADO JHONY JARAMILLO HUAMAN
CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	IMPORTE
4	ANTALGINA X 500 MG	0.86	0.10	3.33

SUB TOTAL 15.09
IGV 2.72
TOTAL NETO 17.80

Así, será muy importante que la descripción de productos haga referencia al género del producto y a la marca para que la autoridad administrativa vincule la marca con los productos de la clase 05 que distingue el signo distintivo registrado; de igual forma, se debe incluir el monto total de venta de los productos de dicha marca para que se efectúe la valoración respecto al valor total de ventas. Esto es relevante puesto que se toma en cuenta tanto la forma como la cantidad; como ha señalado la Sala de Propiedad Intelectual en la Resolución N° 0035-2011/TPI-INDECOPI:

> "En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tengan nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año solo se haya colocado en el mercado tres bultos de grano".

De esta forma, se vuelve muy importante para los titulares de marcas farmacéuticas contar con pruebas de uso que acrediten el uso real y cuantioso de la marca en el mercado peruano o andino; especialmente, para no tener que recurrir a la estrategia de realizar registros defensivos para evadir la perdida de derechos de exclusiva sobre una denominación mediante la acción de cancelación.

Conclusiones

Como hemos tenido oportunidad de revisar, los temas en torno a la marca farmacéutica son diversos y de distinta complejidad; incluso habiendo dejado de lado temas como la publicidad de productos farmacéuticos, la temática de marca farmacéutica engañosa, entre otros cuyo tratamiento merece atención detenida y detallada. En este sentido, podemos concluir lo siguiente en torno a los temas tratados en las presentes líneas:

- La industria farmacéutica es una de las más crecientes en nuestro país; en este sentido, los agentes de este sector necesitan las marcas como mecanismos de condensación de prestigio o goodwill para ser preferidos por los consumidores y obtener mayores ventas.
- El INDECOPI es la autoridad quien tiene a su cargo todas las materias de Propiedad Intelectual e Industrial, incluyendo los temas concernientes a la propiedad industrial de las compañías farmacéuticas; así, como nuestro Marco jurídico de Propiedad Industrial está compuesto por la D486 y el D.Leg. N° 1075.
- Las marcas son registradas respetando el principio de especialidad; por lo cual, es importante tener en cuenta que los productos farmacéuticos, que entran dentro de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, pueden tener relación tanto con productos de la misma clase, así como con productos de otras clases como las clases de producto 01, 03, 10 y 32, también con la clase de servicio 44.

- El Ordenamiento jurídico peruano en materia de marcas excluye la posibilidad de registrar signos que infringen el Principio de No Genericidad, tales como los signos exclusivamente genéricos y técnicos; particularmente, en el mercado farmacéutico, casi todos los signos genéricos son y serán signos técnicos, consistentes en designaciones que toman un nombre genérico o Denominación Común Internacional (DCI), pero en términos altamente especializados o profesionales únicamente identificables por expertos en la industria. Las partículas genéricas o técnicas siempre deben permanecer libres en el tráfico del mercado farmacéutico para que sean utilizadas por los distintos agentes identificando un producto o varios productos determinados.
- Existe posibilidad de dos tipos de registros indirectos de trade dress como marcas: (i) la marca tridimensional; y (ii) la marca bidimensional de empaque o diseño. Así, podemos encontrar estos tipos de registros para productos farmacéuticos, en los cuales se muestran formas y, generalmente, empaques donde vienen las pastillas o cápsulas, incluso alguno que otro registro de la propia forma de la pastilla. A pesar de que no existe propiamente un registro de trade dress, sí existe posibilidad de registrar algunos elementos característicos (formas, envases, empaques, etiquetas, y otros) como marcas; igualmente, existen normas de reacción como protección subsidiaria por parte del Ordenamiento jurídico peruano en torno a las normas de represión de competencia desleal a través de la sanción de los actos de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
- En nuestro país, la libre imitación de iniciativas empresariales es la regla general en el mercado; sin embargo, se plantean dos límites: se imponen dos límites al derecho de imitación: (i) el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros y (ii) un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena. En la Resolución N° 2487-2010/SC1-INDECOPI, caso GlaxoSmithKline Perú S.A. contra Quimioterápico S.A., se sancionó a un agente por imitación sistemática del trade dress de una línea completa de medicamentos; los empaques de medicamentos fueron imitados de manera sistémica vulnerando el deber de diferenciación que debe existir en el mercado. Así, se deben respetar parámetros para no cruzar la línea que vulnere la buena fe en la imitación de iniciativas privadas.
- Existen varias vías de comercialización de los productos farmacéuticos debido a su naturaleza, esto genera que diversas personas puedan tomar la decisión de consumo (médico profesional, químico farmacéutico o el empleado de la farmacia) y no el consumidor final (paciente); esto colisiona con la norma que fija el consumidor medio como parámetro de análisis de la registrabilidad y confundibilidad. Coincidimos con el criterio general cauteloso que señala que así exista posibilidad de que los pacientes no tomen la decisión de consumo en torno a una u otra marca en algunos de los canales de comercialización de fármacos, al tratarse de productos que tratan un tema tan sensible como la salud, se debe mantener un criterio más riguroso como lo es el consumidor medio.
- En el mercado farmacéutico se utilizan mucho las marcas evocativas a términos técnicos, compuestos químicos, palabras relacionadas, o a la parte del cuerpo humano a la que se dirigen los medicamentos. En muchos casos, el uso de palabras muy parecidas podrían traer que una marca u otra sean impedimento de registro de oficio o base de oposición ante un registro; así, la cancelación por falta de uso se convierte de un mecanismo de limpieza de registros defensivos e inútiles en un "arma" del solicitante para desaparecer los impedimentos de registro o para dejar sin base al oponente de la solicitud.
- INDECOPI debería denegar el re-registro de los signos mixtos que en realidad sean signos denominativos con grafía especial para evadir la perdida de derechos de exclusiva sobre una denominación, evitando la vulnerabilidad de cancelación por falta de uso. Esto representa un abuso del derecho a obtener un registro de marca, puesto que la situación se ha convertido en una forma de evasión de la regla fijada en el artículo 165 de la D486 y su finalidad esencial: que un registro de marca sea efectivamente utilizado en el mercado, descongestionando los registros inutilizados y permitiendo la entrada de nuevos competidores que podrán utilizar otra o la misma marca con productos de calidad a buen precio.

- Se torna muy importante para los titulares de marcas farmacéuticas contar con pruebas de uso que acrediten el uso real y cuantioso de la marca en el mercado peruano o andino (colombiano, ecuatoriano o boliviano) a través de la presentación del registro sanitario, que es requisito para la comercialización de productos farmacéuticos, y las boletas y facturas.

Finalmente, cabe señalar que los productos farmacéuticos, y los temas relacionados como las marcas que los distinguen, siempre estarán en la mira tanto del Legislador como de la Autoridad administrativa debido a que su funcionamiento está relacionado con la salud de la población, debido a la dimensión objetiva del artículo 7 de la Constitución Política del Perú que impone al Estado la obligación de velar por la protección de la salud de la población.

ASIPI