

EL ARTICULO 124 APARTADOS 1, 5 Y 11 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS MARCAS COMERCIALES. LA REPERCUSION EN LAS MARCAS FARMACEUTICAS

María del Carmen Vidal Casero

Doctora en Farmacia. Doctora en Ciencias Biológicas. Doctora en Geografía y Historia.
Profesora titular de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica.

I. INTRODUCCIÓN

La obligación de usar la marca registrada constituye una de las piezas básicas de los modernos sistemas de marcas. La importancia y relieve de esta carga, es además, directamente proporcional al principio que se adopte en punto al nacimiento del derecho sobre la marca. La finalidad esencial que se persigue al requerir el uso obligatorio de la marca es, por un lado, eliminar o limpiar de los Registros aquellos signos que no cumplen su función de diferenciar productos o servicios en el mercado. Por otro lado, el uso de la marca permite que este signo se consolide como bien inmaterial. Además, pretende favorecer a los futuros solicitantes de marcas que pueden ver limitadas sus posibilidades en orden a la elección de signos o medios registrables como marcas¹.

El fundamento del uso obligatorio de la marca radica en el hecho de que este signo, en cuanto que sirve para diferenciar productos y servicios en el mercado, no se forma definitivamente hasta que no se introduce en el mercado y es aprehendida por el público de los consumidores. Es cuando se utiliza realmente sobre los productos o servicios que distingue, cuando permite que la misma cumpla sus funciones y surja y se consolide como marca.

En este contexto, no conviene olvidar que las denominaciones de las especialidades farmacéuticas están registradas como marcas comerciales.

La pretensiones de utilizar marcas muy similares a las ya registradas ha movido al Tribunal Supremo a realizar dife-

rentes matizaciones a las disposiciones vigentes. Y es el TS el que va a diferenciar los conceptos de semejanza y de identidad, teniendo especialmente en cuenta su similitud fonética y gráfica, su pertenencia a la misma clase del Nomenclátor, e incluso si van a ser comercializados por determinados profesionales (v. gr. farmacéuticos), en cuyo caso se hará un análisis específico para los productos objeto de la mercadería (v. gr. especialidades farmacéuticas). En este artículo se han analizado 400 sentencias dictadas por el TS entre 1970 a 1998 referentes a impugnaciones realizadas por los representantes legales de marcas farmacéuticas que estaban registradas al tener conocimiento de que se pretendían registrar otras que según ellos eran extremadamente similares. Existe en la actualidad una amplísima jurisprudencia sobre esta cuestión que está siendo una fuente de problemas no solamente a nivel jurídico, sino que al comercializarse marcas tan idénticas están ocasionando errores en la prescripción y dispensación de los medicamentos.

2. GENERALIDADES

2.1. Noción de marca

Actualmente² se entiende por marca "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado a productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona". Es pues, el signo distintivo con el que un empresario (*marca individual*) o un grupo de empresarios (*marca colectiva*) diferencian el resultado material o tangible de su actividad económica. En la

¹ Casado Cerviño A: El uso obligatorio de la marca registrada. *Revista Jurídica de Cataluña*. 1990: 359-373.

² Art. 1 Ley 32/1988 Ley de Marcas. BOE, de 12 de noviembre.

marca concurre el interés del comerciante y el interés del público: el primero es un interés de monopolio (la exclusividad de la marca evita la confusión entre las mercancías similares y asegura la compra de la preferida sin necesidad de una verificación especial)³.

La marca es un signo o medio que deberá materializarse en un determinado envase, en el mismo producto etc; pero que siempre ha de ir relacionado con un producto, y que puede decirse que es una marca solo cuando el público llega a darse cuenta de esa unión. Esto, que Fernández Novoa denomina perfil psicológico de la marca, es el tercer elemento diferenciador de la marca. Nos dice este profesor, que ni la novedad ni la originalidad son requisitos de la marca, que el único requisito a destacar es la fuerza distintiva de un signo en relación con un producto o mercancía concretos. Y cuando no distingue el signo a una mercancía porque el signo o medio llega a considerarse por el público consumidor como aplicable a todos los productos de la misma finalidad - vulgarización- el signo, que ya no identifica o distingue a un solo producto (o conjunto de productos), deja de ser marca⁴.

2.2. Constitución de marcas

Por ello, y con la finalidad de incentivar la capacidad creativa, se establece (art. 2 LM) que podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios: a) las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; b) las imágenes, figuras, símbolos y gráficos; c) las letras, las cifras y sus combinaciones; d) las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; e) cualquier combinación de los signos o medios, con carácter enunciativo.

El empresario que crea la marca, y especialmente si la registra, adquiere un derecho absoluto sobre ella configurado como un *monopolio de uso*, de forma que ningún competidor pueda usar esa misma marca ni usar ni crear ninguna otra que resulte parecida o semejante (arts. 30, 31, 35, 36 y ss LM). Monopolio de uso cuya finalidad es proteger el interés del empresario en que ningún competidor (al copiar o imitar su marca) sustraiga la clientela obtenida por la calidad o el precio del producto acreditado, diferenciado y distinguido por una marca concreta. Pero este monopolio distintivo se establece también en interés de los consumidores o clientes atraídos por la calidad o el precio de un producto que distingan por una marca, con el fin de que no les induzcan a

confusión otros competidores que utilicen indebidamente para sus productos propios la misma marca u otra semejante.

2.3. Prohibiciones absolutas y relativas

La amplitud de estos criterios hacen ver la gran flexibilidad que poseen los empresarios -o sus gabinetes creativos- para elaborar e inventar las marcas para sus productos y servicios. Sin embargo, la propia Ley enumera los signos o elementos que no pueden utilizarse como marcas o para componer marcas, mediante prohibiciones absolutas (art. 11 LM) Y prohibiciones relativas (arts. 12 y 13 LM).

Con relación a las prohibiciones absolutas no pueden registrarse como marcas: la marca compuesta exclusivamente por expresiones genéricas: *marca genérica*⁵ ⁶; la marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (*marca vulgarizada*) y salvo que su titular haya recuperado o conservado su capacidad distintiva [doctrina del "secondary meaning"⁷]; la marca compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, etc., de los productos (*marca descriptiva*); ni los signos de tráfico; ni los símbolos de la bandera de la Nación ni de las Administraciones Públicas, ni en general la reproducción o imitación de escudos, banderas, etc., salvo autorización y siendo siempre elemento accesorio del distintivo principal; las formas impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos; las contrarias a la Ley, orden público y buenas costumbres, por ej., si inducen a confusión sobre los servicios ofrecidos⁸; el color por sí solo, que no obstante se podrá registrar delimitado por una forma determinada⁹; los distintivos que, por su identidad o semejanza con otras marcas, nombres comerciales o rótulos, puedan inducir a confusión; los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del art. 6 ter del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad in-

⁵ S. 2 de diciembre de 1989, "Petit Suisse". Cf: Vicent Chuliá, Fr. *Introducción al Derecho Mercantil*. 5ª ed. Tirant lo Blanc. Valencia; 1992: p.360.

⁶ Véase la Ley 12/1975 de 12 de marzo (BOE, de 14 de marzo) sobre protección de las obtenciones vegetales, así como la O. de 30 de noviembre de 1973 (BOE 14 enero 1974), por la que se aprueba el Reglamento general de registro de variedades comerciales.

⁷ Así, existen marcas genéricas protegidas, como "Tea", para té, o "chips", para productos de informática (S. 25 enero de 1991, 1357).

⁸ S. 4 de abril 1991, 2368.

⁹ Véase el art. 3.3 del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo al Registro Internacional de marcas. Texto revisado de Estocolmo de 14 julio 1967, ratificado por Instrumento de 16 febrero 1979 (BOE, de 20 de junio).

³ Garrigues J. *Curso de Derecho Mercantil*. 7ª ed. Joaquín Aguirre. Madrid; 1976: pp. 256-7.

⁴ López Sanz S. *Curso de Derecho Mercantil*. 4ª ed. Bello. Valencia; 1991: p. 274.

dustrial de 20 de marzo de 1883¹⁰. Solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal; y los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización.

Sufren prohibición relativa: Los signos o medios que por su semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca (nombre comercial o rótulo) solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados (marca de alto renombre); los que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca; las que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial o de la personalidad (el nombre civil, la imagen etc.) salvo autorización de sus titulares.

2.4. Tipos de marcas

Las marcas pueden ser de varias clases. Según la naturaleza de la actividad del empresario que la utiliza, se diferencian las marcas industriales, puestas por los fabricantes sobre sus productos, de las marcas comerciales, puestas por quienes comercializan o distribuyen los productos adquiridos de los fabricantes (art. 31.3 LM).

Según la composición o la personalidad de su titular, las marcas podrán ser individuales, cuando su titular sea una sola persona física o jurídica, y colectivas que son las que podrán solicitar las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios "para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación" (art. 58 LM).

Hay que diferenciar las marcas derivadas, que son las solicitadas por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios¹¹; marcas de garantía que es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados y

distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

Asimismo la marca podrá ser Nacional, cuando se registra en el registro de la propiedad Industrial en España (actualmente denominada Oficina Española de Patentes y Marcas), y está sometida exclusivamente a la regulación del Estatuto; Extranjeras (regidas mediante los Tratados específicos y, en su defecto, el principio de reciprocidad, con arreglo al art. 133 del Estatuto)¹² y será internacional (o más exactamente Multinacional), siempre que el titular lo solicite expresamente el registro internacional de una marca efectuada al amparo del acto vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 (art. 73 LM). Este último concepto tiene en el art. 134 del Estatuto un sentido muy preciso explicado en más de una ocasión¹³. No es cualquier modalidad extranjera, sino tan sólo las protegidas mediante los pactos *suscritos* por España, en cuya virtud el simple depósito en la Oficina internacional de Berna produce los mismos efectos del registro realizado directamente en nuestro país^{14 15}.

Habitualmente las marcas según su composición se estructuran en: nominales (patronímicos y geográficos) y denominativas (denominaciones de fantasía, slogan y figurativas).

Dentro de las marcas nominales se podrán usar los *nombres patronímicos*. Ahora bien si es un apellido lo podrá usar el primero que lo registra. Los demás si lo usan evitarán esa confusión adjuntando un grafismo particular (p. ej. caracteres góticos) o incorporando el nombre patronímico a una marca compleja (v. gr. añadiendo una denominación de fantasía etc). De usar un apellido que no sea el del propio solicitante deberá de tener autorización del titular del apellido¹⁶
¹⁷

Las marcas denominativas tienen gran importancia en farmacia, particularmente las denominaciones de fantasía, que están constituidas por un conjunto de letras arbitrarias, sin relación con un modo de designación del objeto o de sus cualidades. Asimismo podrán ser slogans, como pueden ser los títulos de obras (libros o revistas), e incluso, cifras (v. gr. 624), letras (v. gr. SDL), iniciales y monogramas. Y también podrán ser figurativas, como son las marcas emblemáticas destinadas a atraer la atención de la vista.

¹² R. 1930,759 y N. Dicc. 25009.

¹³ SS. 29 abril, 6 mayo y 7 octubre 1974 (RJ 1974, 2164, 2356 y 3586).

¹⁴ S. 8 julio 1988, 5618.

¹⁵ Baldó del Castaño V. *Conceptos fundamentales del Derecho Mercantil. Las relaciones jurídicas empresariales*. 4ª ed. Marcombo. Boixareu. Barcelona 1985: p. 43.

¹⁶ S. 12 mayo 1993, 3412.

¹⁷ SS. 23 julio 1988,6370; 16julio 1988,6281; 21 marzo 1972, 2163; 21 noviembre 1986, 63.

¹⁰ Revisado en Estocolmo el 14 julio de 1967, Y ratificado por Instrumento de 13 de diciembre de 1971 (BOE de 1 de febrero 1974), con las modificaciones adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial (BOE 25 agosto 1984).

¹¹ Casado Cerviño A. La marca derivada: Su regulación en la Ley de 1988. *Revista Jurídica de Cataluña*. 1993; (1): 659-72.

Otra clasificación de los signos distintivos se hace en función de sus características intrínsecas. Comprende tres tipos: Uno -el más frecuente- que tiene como único soporte la palabra; otro, aquel cuyos elementos también exclusivos son el diseño y el color, la imagen y un tercero donde se mezclan impresiones sonoras y visuales, aunque con predominio siempre de un aspecto verbal, pues las cosas se piden por su nombre. En este sentido se ha construido jurisprudencialmente el trípode de las marcas denominativas, gráficas y mixtas o complejas, ordenación transportable al ámbito de los nombres comerciales¹⁸.

Finalmente se puede diferenciar: por el bien distinguido (de productos y de servicios), por su titular (de fábrica y de comercio), por la intensidad de su protección jurídica, derivada de la intensidad de su uso (marca no usada, marca meramente usada, marca notoria y marca de alto renombre), por las situaciones patológicas que las invalidan (genéricas, vulgarizadas, descriptivas, etc.), y por su situación en relación con el Registro [no registradas, solicitadas y registradas^{19 20}].

2.5. Adquisición de la marca

La marca en el derecho español, tras la vigencia de la Ley de 1988, se adquiere exclusivamente mediante su concesión con ocasión de la inscripción de la misma en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El otro procedimiento clásico de adquisición de la marca -el pseudoregistro- ha desaparecido como vía ordinaria de adquisición de la marca²¹. Sin embargo la LM diseña un conjunto de soluciones que tratan de no dejar desasistido al usuario extraregistrado, que viene haciendo uso de su marca sin inscribirla en la OEPM (v. gr. protección condicionada e incompleta del usuario extraregistrado; y/o la obligación de explotar la marca registrada)²².

2.6. Derecho de la marca

El registro y derecho sobre una marca se otorga por diez años y podrá renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años, siempre que se cumplan los requisitos legales (art. 5 LM), entre los que está el abono quinquenal de las tasas correspondientes para que no caduquen.

El *ius prohibendi* sobre la marca tiene un alcance: comprende el derecho del titular de la marca a oponerse al uso por un tercero de una marca que, por la identidad o semejanza fonética o gráfica con aquella, suponga un evidente riesgo de confusión con los productos amparados con la marca²³. El *ius utendi* confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar la marca en el tráfico económico, pudiendo designar con la marca los correspondientes productos, introducir en el mercado, debidamente identificados con ellas, los productos para que hubiese sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios²⁴.

En defensa de la marca el titular podrá ejercer las acciones civiles (art. 36 y 39 Código Civil) y acciones penales (art. 274 Código Penal) pertinentes²⁵.

En ocasiones, la marca de fábrica o de comercio se convierte en el bien de mayor valor patrimonial o económico dentro de la empresa²⁶. Por ello son susceptibles de ser transmitidas, de ser objeto de derechos reales (art. 46.1 LM) o vendidas mediante precio, o de ser cedido su uso temporal por medio de la correspondiente *licencia de uso*, exclusiva o no exclusiva (arts. 42 y 43 LM). Se extingue el derecho por distintas causas de nulidad y caducidad (arts. 47-51 LM).

3. EL ARTÍCULO 124 APARTADOS 1, 5 Y 11 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. Generalidades

El art. 124.1 de la Propiedad Industrial²⁷ establece que "No podrán ser admitidos al registro como marcas: 1. Los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado./Se entenderá que existe semejanza fonética cuando la vocal o sílaba tónica sea tan dominante que absorba la pretónica y la postónica de modo que el oído solo perciba la tónica característica de la denominación registrada". El art. 124.5 concreta que no podrán ser admitidos en el registro "las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares" y el art. 124.11 prohíbe el registro de "las denominaciones ya registradas, suprimiéndolas o agregándoles vocablos".

¹⁸ S. 10 marzo 1989, 4519.

¹⁹ S.13 febrero 1987, 633.

²⁰ Op. cito en (5), pp. 359-364.

²¹ Jiménez Sánchez GJ. *Lecciones de Derecho Mercantil*. 4ª ed. Tecnos.Madrid; 1997:p.127.

²² Baylos Corroza H. *Tratado de Derecho Industrial*. 2ª ed. Civitas. Madrid; 1993: pp. 821-5.

²³ AP Toledo S. 4 diciembre 1998, AP 2489.

²⁴ AP Valencia S. 19 mayo 1998, AP 1098.

²⁵ Sánchez Calero F. *Principios de Derecho Mercantil*. 3ª ed. Mc Graw Hill. Madrid. 1998: pp. 76-80.

²⁶ Broseta Pon M. *Manual de Derecho Mercantil 10ª ed.* Tecnos. Madrid; 1994: pp. 149-150.

²⁷ S. 24 julio 1989, 5367.

El TS desde la promulgación del Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, de la Propiedad Industrial ha tenido que enjuiciar y aclarar la normativa y en especial el articulado objeto de nuestro estudio. De esta manera establece la protección administrativa de las marcas comerciales a través del correspondiente registro, que tiene como uno de sus fundamentales pilares la "creatividad" y "la especialidad de los signos" con que unos industriales, fabricantes o comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo. Es por tanto, dicha creatividad, la originalidad, el ingenio humano plasmado en la individualización de un producto del trabajo, lo que constituye uno de los fundamentos teleológicos de esta protección jurídica; fundamento que no puede apreciarse cuando el fonema, ideograma o gráfico utilizado carecen de toda novedad y, además, significan un concepto de uso común, no apropiable por incidir en la prohibición contenida en el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial. No se puede pretender que un nombre propio o las denominaciones genéricas se conviertan en patrimonio exclusivo de quien primeramente lo registre^{28 29}.

La prohibición del art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial³⁰ ha de entenderse a aquellas que gramaticalmente lo sean en el idioma español y las aprobadas por el uso³¹. Cuando el total de la marca es una denominación genérica, pero no cuando un vocablo o vocablos genéricos forman parte de la composición global de una denominación más extensa³², aunque puede ocurrir que el vocablo incorporado carezca de característica suficiente para ser reivindicado de modo privativo³³. En consecuencia, la combinación de vocablos genéricos o comunes con otros que no sean tales, pueden originar un conjunto con propia sustantividad y suficiente carga expresiva diferenciadora^{34 35}, de modo que la apropiación exclusiva es improcedente³⁶. El TS ha denegado la inscripción cuando se trata de un vocablo compuesto de dos que son genéricos y que además amparan productos de la misma naturaleza y algunos incurso s en el mismo número de nomenclátor oficial³⁷.

El TS ha declarado que si una marca formada por vocablos no españoles ha sido inscrita en un país extranjero, y se pide su registro en España al amparo del C.U.P., no puede dene-

garse tal registro alegando que tales palabras (no españolas, y no consideradas genéricas en el país de origen) son genéricas en España³⁸.

3.2. Análisis comparativo de las marcas comerciales

La doctrina del TS no admite que las diferencias que necesariamente han de existir entre las denominaciones de distintos productos de la misma naturaleza, hayan de buscarse precisamente en el significado de las palabras con que se designan, ni en su idea evocativa o, en el análisis desintegrador o interpretativo de los distintos términos. Estima el TS *que la confrontación ha de hacerse de la totalidad del vocablo, por ello, de su conjunto, prevaleciendo en el tráfico mercantil el aspecto verbal sobre todos los elementos integrantes de la marca*³⁹, de ahí que el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen los vocablos, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, y atribuir menor valor, a los que en los planos fonéticos y gráficos ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca impugnada, es o no susceptible de originar la confusión en el tráfico, entre el producto a que se refiere, y el similar distinguido por las registradas con anterioridad, verificando el parangón sin prescindir de ninguna de las letras que la integran⁴⁰.

Si bien es cierto que el dato de la identidad de las vocales y el orden de colocación de las mismas es un elemento de los que deben considerarse a la hora de dictaminar sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre dos palabras; sin embargo, estos productos por si solo no puede aplicarse automáticamente y desvinculado de otros factores, que pueden modificar y cualificar los términos en que el problema se plantea, como sucede de cristalizarse algún factor susceptible de variar los normales criterios de apreciación de semejanza, como la existencia en las marcas de que se trate de un término genérico no reivindicable en exclusiva.

No es necesaria la doble identidad fonética y gráfica de las marcas enfrentadas para que se produzca la prohibición de inscripción del solicitante, ya que basta la identidad fonética, aunque la gráfica no se de, para que el impedimento exista⁴¹. Tampoco es necesario que las marcas estén situadas en el mismo nomenclátor, sino que se pueden considerarse marcas

²⁸ S. 21 abril 1987, 2527.

²⁹ S. 26 junio 1987, 4935.

³⁰ Op. cit. en (13).

³¹ S. 13 marzo 1985, 1209.

³² S. 15 abril 1987, 2511.

³³ S. 27 octubre 1972, 4648.

³⁴ S. 30 diciembre 1987, 9167.

³⁵ S. 20 julio 1989, 5308.

³⁶ S. 22 septiembre 1987, 6296.

³⁷ S. 11 enero 1972, 704.

³⁸ De acuerdo con el art. 6 quinquies del CUP (S. 8 julio 1987, 5627).

³⁹ S. 17 diciembre 1996. La Ley 1997, 2058.

⁴⁰ S. 7 diciembre 1973, 5008.

⁴¹ S. 16 diciembre 1996. La Ley 1997, 2054.

idénticas aquellas que situadas en diferente número de nomenclátor, puedan inducir a error⁴².

4. ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LAS MARCAS DE LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. PERÍODO: 1970-1998

4.1. Generalidades

El TS ha establecido desde antiguo como doctrina legal que la coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas no es suficiente para determinar su semejanza si los demás elementos de cada vocablo tienen una significativa carga diferencial⁴³. Este criterio jurisprudencial resulta especialmente operante en el sector farmacéutico, donde es habitual la utilización de raíces o desinencias genéricas, muchas de ellas extraídas del latín o del griego, para construir las marcas con una función orientadora respecto del contenido y aplicación de los medicamentos (ver apartados artículo 4.3 y 4.4). Tal práctica ha permitido la proliferación de familias o estirpes mediante sucesivas adiciones a distintos prefijos o sufijos que en principio obtuvieron una protección registral y ofrecieron otras la oportunidad al TS para ir creando doctrina⁴⁴, configurando el criterio según el cual la coincidencia de algunas o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás elementos de cada vocablo tienen una significativa carga diferencial⁴⁵.

En el caso de productos o de especialidades farmacéuticas, hay que prescindir de las partículas técnicas, así como de las genéricas o comunes, bien sean raíces⁴⁶, prefijos o sufijos⁴⁷, que son generales en las denominaciones de ciertos productos, por ser aquellas partículas comunes para la indicación de la pertenencia a un determinado grupo de medicamentos, partículas cuya irrevindicabilidad es, por ello total⁴⁸.

Si por regla general la confrontación de las marcas ha de hacerse en su conjunto o totalidad, ello no impide que en los casos en que ambas utilizan términos técnicos genéricos,

deba establecerse la comparación entre las sílabas o letras que preceden⁴⁹ o siguen a estos términos genéricos⁵⁰. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una marca es derivada de otra e incluye elementos genéricos?, que hay que aplicar el art. 131 y no el ap. 5 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial⁵¹.

4.2. Otros factores a considerar

Conviene traer a colación la influencia del *factor tópico*, tantas veces utilizado jurisprudencialmente, que otorga un valor decisivo a la situación de los fragmentos coincidentes y muy especialmente cuando se encuentra al principio de los vocablos confrontados, pues el hecho de figurar en primer lugar les proporciona una mayor fuerza⁵².

Si bien es cierto que el dato de la identidad de las vocales y el orden de colocación de las misma es un elemento de los que deben considerarse a la hora de dictaminar sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre dos palabras; sin embargo, éstos por sí solo no puede aplicarse automáticamente y desvinculado de otros factores, que pueden modificar y cualificar los términos en que el problema se plantea, como sucede de cristalizarse algún factor susceptible de variar los normales criterios de apreciación de semejanza, como puede ser, la existencia en las marcas de que se trate de un término genérico no reivindicable en exclusiva⁵³.

El TS ha configurado diversos factores complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aún cuando sirvan no obstante para perfilada con mayor precisión. Entre tales criterios auxiliares figura, en primer lugar, el llamado *elemento conceptual o semántico*, que no constituye "motivo legal" determinante, según se conoce explícitamente en la doctrina jurisprudencial, pero acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el

⁴⁹ S. 26 febrero 1987, 955.

⁵⁰ Como sucedió cuando el concesionario "Compañía Ibero Danesa, SA" solicitó la marca "Leomicina" como derivada de otra anterior "Leo". El Registro de la Propiedad Industrial denegó ello fundamentándose en que "la única variante de la consonante inicial no desvirtúa el carácter genérico de la palabra "Neomicina que evoca", y que por tanto se encontraba incurso en el ap. 5 art. 124 no aceptándose la derivación invocada de la marca "Leo", ya que en el conjunto solicitado la terminación "Micina" no constituye un elemento accesorio, sino una partícula indesclosable que da lugar a un vocablo nuevo, distinto e independiente de aquel cuya derivación invoca. El TS contrariamente a lo resuelto por el Registro de la propiedad industrial considera que "Micina", notoriamente constituye un término genérico y desglosable como significativo de "hongo" y empleado habitualmente como sufijo en la formación de palabras alusivas a drogas y otros productos elaborados con hongos. Esta genericidad permite la combinación con otros términos registrados para dar vida a nuevas marcas derivadas.

⁵¹ Op. cit. en (11).

⁵² S. 14 julio 1989, 5273.

⁵³ S. 7 diciembre 1973, 5008.

⁴² S. 2 junio 1998, 3755; AP Madrid S. 17 julio 1997, AP 1747.

⁴³ "Fungisan" y "Fungisain" aludiendo fungi a hongo (S. 3 octubre 1973, 3576).

El confusiónismo de las marcas farmacéuticas ha sido analizado por Gómez Montero (Gómez Montero J. El riesgo de confusión en las marcas farmacéuticas (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1992). *Revista General de Derecho*. 1993;(589-590): 10381-10395).

⁴⁴ S. 31 mayo 1986, 2784.

⁴⁵ S. 1 abril 1975, 1404.

⁴⁶ S. 7 diciembre 1973, 5008.

⁴⁷ "Extraciclina" e "Intraciclina" (S. 5 marzo 1973, 1010).

⁴⁸ SS. 20 febrero y 9 de julio de 1984, 976, 4224; 7 febrero 1987, 529.

parecido inicial⁵⁴; el segundo factor complementario consiste en la *naturaleza real de los objetos o servicios*, con independencia de su catalogación dentro del Nomenclátor Oficial cuya misión es puramente ordenadora y orientadora. Tal factor, desprovisto de influencia para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de las denominaciones, puede y debe sin embargo ser utilizado de modo indirecto como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, más probable razonablemente si la concurrencia se produce dentro de un ámbito comercial común⁵⁵.

4.3. Prefijos considerados de uso común

En el estudio realizado se observa que cincuenta y cuatro prefijos fueron considerados comunes por el TS. Fueron: Ade, Ampli, Artro, Bacto, Bona y Bono, Cali, Cardio, Cef, Cefa, Cele, Clinicum, Clar y Cloro, Cort, Cromo, Charm, Delta, Dia, Dila, Dolo, Estrepto, Eu, Extra e Intra, Fer, Forti, Fungi, Gastro, Gyn, Lacto, Libro, Lor, Maxi, Mito, Muco, Nadi, Nava, Nava, Oxy y Oxi, Ova, Panto, Pectal, Pedi, Plasmo, Plasma, Poly o Poli, Reuma, Samo, Sili, Streps, Terra, Thrombo, Tri, Vagino, Vita, Vital, Zimo⁵⁶.

A veces el TS ha explicado las causas que motivan la consideración de uso común. Así: La raíz bona y bono tiene por significado bondad; charm es una palabra del idioma anglosajón empleada tanto como verbo (hechizar, atraer, cautivar), como sustantivo (encanto, gracia); delta es una letra del alfabeto griego, significa lenta; estrepto forma parte de muchos grupos de productos farmacéuticos que contienen un antibiótico; gastro es evocativa de gástrico; gyn se refiere a productos de ginecología; libre evoca libertad; nova alude al concepto de nuevo; plasmo se vincula con la sangre; sano tiene el significado de próximo a sanidad o salud; thrombo se

relaciona con el aparato circulatorio; tri es prefijo indicador de cantidad, tres; vita es evocador de medicamentos relacionados con una composición vitamínica; zimo, etimológicamente significa fermento, y se usa frecuentemente en preparaciones farmacéuticas.

4.4. Sufijos considerados de uso común

De la investigación efectuada se deduce que cuarenta y un sufijos fueron considerados comunes por el TS. Fueron: Abol, Amin, Apan, Baby, Bamato, Bion, Biotic, Clin, Complex, Derm, Dermo, Dorm, Drine, Eta, Febrin, Filina, Fresh, Gan, Gastrin y Gastric, Grip, Heparin, 11, In, Lasa, Loney Lona, Mal, Maton, Micina, Micine, Neurin y Neurina, Omega, Pen, Piride, Plast, San, Solona, Sona, Spray, Ten, Til, Tin, Tina, Vac, Vit, Zima⁵⁷.

El TS en ocasiones explica los motivos de su consideración de sufijos de uso común. Así baby es un anglicismo adoptado por el uso para significar aplicaciones de alcance infantil; bio significa vida; biotic es una terminación no reivindicable aisladamente por figurar en muchas marcas de preparados antibióticos; complex, es expresivo del carácter compuesto del producto; derm evoca a piel; dermo, común en medicina y de carácter genérico; drine es una desinencia que no puede ser utilizada como elemento decisivo, ya que forma parte de numerosas denominaciones indicando la presencia de la efedrina en el producto; febril, significa febril, fiebre; fresh se identifica a frescor; grip, hace alusión a que combate la gripe; mal, vocablo monosílabo no es reivindicable por referirse a cualquier padecimiento o quebranto de la salud; micina, significa hongo y se emplea en productos elaborados con hongos; pen es indicativa de unos determinados productos a base de penicilina; ten es imperativo del verbo tener, y por tanto genérico; til es una terminación usada en el argot farmacéutico.

⁵⁴ SS. 5 y 14 de noviembre y 2 de diciembre de 1974 (RJ 4218, 4359 y 4724).

⁵⁵ S. 10 de marzo 1989, RJ 4519.

⁵⁶ SS. 21 enero 1974,447; 30 septiembre 1976,3834; 22 noviembre 1972,5050; 7 diciembre 1973,5008; 22 marzo 1973, 1225; 27 abril 1984,2169; 23 septiembre 1983,4619; 23 julio 1984,4257; 28 abril 1983,3258; 2 diciembre 1978,3369; 28 febrero 1973,883; 5 junio 1974,2745; 7 julio 1973,3320; 31 marzo 1980,1287; 3 marzo 1975, 1037; 8 noviembre 1975,4249; 5 junio 1973,3053; 15 marzo 1984, 1456; 6 febrero 1985,470; 14 junio 1974,2841; 12 noviembre 1976, 4948; 5 marzo 1973, 1010; 3 noviembre 1984,5401; 4 febrero 1974, 710; 3 octubre 1973, 3576; 19 julio 1986,4445; 19 diciembre 1973, 5170; 23 mayo 1973,2628; 5 mayo 1986,2349; 18 abril 1983, 3257; 14 julio 1989,5272; 14 junio 1976,3316; 4 abril 1986, 1722; 24 febrero 1975,889; 24 enero 1984, 197; 20 abril 1983, 1951; 28 diciembre 1976, 5929; 18 noviembre 1976,5097; 14 diciembre 1987,9069; 5 febrero 1974,718; 23 junio 1976,3162; 23 noviembre 1984,5676; 5 julio 1976, 3618; 22 julio 1988, 6325; 10 julio 1980, 2946; 20 enero 1986,42; 27 mayo 1986,2663; 5 febrero 1974,717; 28 junio 1976, 3395;19 febrero 1973,808; 24 marzo 1972, 1472; 30 enero 1987, 233;7 julio 1976,3630; 6 mayo 1974,2197; 22 junio 1976,2942.

⁵⁷ SS. 14 junio 1976, 3146; 31 octubre 1980, 3778; 30 marzo 1976, 1519;7 marzo 1974,1338; 5 junio 1973,2691; 31 enero 1972,229; 12 julio 1976,3711;15 marzo 1976, 1410; 2 enero 1974,355; 15 diciembre 1992,9953; 6 diciembre 1976,5700; 2 diciembre 1976,5617; 3 diciembre 1973, 1626; 24 junio 1989,5505;14 abril 1984, 2139; 5 diciembre 1973,5003;7 febrero 1987,518; 23 mayo 1972,2510; 16 abril 1975,1747; 13 abril 1985, 1759; 1 diciembre 1973,4990;26 marzo 1984,1493; 18 julio 1989,5305; 29 marzo 1973, 1647; 15 febrero 1972, 597; 7 junio 1974,2761; 2 junio 1976,2645; 21 marzo 1972, 1424; 6 julio 1976,3623; 9 diciembre 1976,5767; 27 diciembre 1989,9598;17 junio 1975,2961; 16 abril 1986, 1755; 23 junio 1976,3162; 25 noviembre 1985,5677; 14 marzo 1972, 1299; 11 febrero 1974,805; 22 marzo 1974,1437;21 marzo 1973, 1224; 14 abril 1984, 2134; 10 junio 1983, 3299; 7 mayo 1976,2052; 27 octubre 1976,4469; 29 marzo 1972,2200; 4 octubre 1976,4033.

4.5. Marcas farmacéuticas consideradas semejantes

Marcas farmacéuticas consideradas semejantes han sido las siguientes: "Abunit" y "Abemit"; "Amidacilina" y "Amigdamicina"; "Amisulpiride" y "Amisulpirida"; "Amprosol" y "Anthrasol"; "Artroloven" y "Artrolen"; "Bronquibial" y "Broncovital"; "Buscalide" y "Supralide"; "Butafedoro" y "Ferodo"; "Cicletan" y "Circlesan"; "Cimetidine" y "Cimetidin"; "Cloranilo" y "Cloro-rino"; "Cobadina" y "Couldina"; "Cymogran" y "Zymoblanc"; "Dalgen" y "Dargin"; "Dermice" y "Penicel"; "Dianta" y "Milanta"; "Docal" y "Okal"; "Effortil" y "Nefertil"; "Elimin laxante" y "Elidin"; "Eulepton" y "Eulitop"; "Eumicol" y "Eumenol"; "Gamade" y "Amaden"; "Hepacurin" y "Hepacufer"; "Intraciclina" y "Intraciclín"; "Febrin" y "Paidofebrin"; "Fomum" y "Fortum"; "Glasser" y "Lacer"; "Glumal" y "Glumel"; "Halaspray" y "Aldospray"; "Hemovas" y "Emuwas"; "Infrabion" y "Farmabion"; "Loftyl" y "Nolotil"; "Maspone" y "Mashepon"; "Mebendam" y "Merbental"; "Micogal" y "Nirogal"; "Narnicine" y "Nemicide"; "Napralgin" y "Naprantib"; "Napryl" y "Mepiril"; "Neurisona" y "Neomisona"; "Neutrocol" y "Neuterclor"; "Nitronets" y "Nitropen"; "Novolen" y "Novoloben"; "Omega" y "Ketomega"; "Osopekt" y "Ossopant"; "Otorreol" y "Oto-reol"; "Oxytoko-IO%" y "Oxi-IO"; "Pep-tamen" y "Dentamen"; "Pectosedrina" y "Pectoserine"; "Plasmosintex" y "Syntex"; "Ple" y "Plex"; "Procapón" y "Protalón"; "Procilina" y "Prodesciclina"; "Procrin" y "Poroclin"; "Proctoparine" y "Protoheparina"; "Ratinin" y "Ratin";

. "Rectalbion" y "Tetrabion"; "Sedogastrina" y "Sedogastrine"; "Retrone" y "Retrazone"; "Sporol" y "Sporodyl"; "Sulverapride" y "Sulveraprida"; "Teekanne" y "Tekarine"; "Theraplix" y "Tetra-flix"; "Tivanyl" y "Imadyl"; "Tónico nervioso cera" y "Artro-cera"; "Unamycin" y "Cuanimycin"; "Valmopher" y "Valober"; "Vimet" y "Minet"; "Vitarel" y "Vastarel"⁵⁸.

⁵⁸ SS. 11 abril 1990, 2789; 8 julio 1983, 3922; 11 julio 1988, 5956; 5 febrero 1974,714; 25 junio 1976, 3191; 13 marzo 1974, 1359; 23 diciembre 1985,6415; 8 octubre 1987,7125; 10 mayo 1991,4327; 11 julio 1985,4043; 30 septiembre 1976,3839; 30 noviembre 1973,4923; 28 enero 1974,571; 8 julio 1993,6181; 7 octubre 1976,4074; 10 septiembre 1993, 6924; 23 marzo 1973, 1289; 6 diciembre 1983, 6138; 10 diciembre 1988, 1375; 7 mayo 1983,2469; 15 julio 1989, 5275; 25 junio 1976,3337; 30 junio 1976,3493; 5 marzo 1973, 1010; 14 abril 1984,2139; 9 mayo 1989,3805; 15 noviembre 1972,4746; 30 septiembre 1987,6537; 22 marzo 1974,1437; 27 enero 1984,211; 31 enero 1972,229; 30 junio 1976,3535; 14 marzo 1974, 1363; 29 diciembre 1989,9482; 7 mayo 1993, 3397; 1 julio 1976, 3538; 27 mayo 1985, 2411; 30 septiembre 1976, 3837; 7 julio 1981, 3028; 23 julio 1988, 6375; 21 junio 1974,2985; 8 octubre 1976,4130; 20 marzo 1993,3717; 30 junio 1976,3496; 27 noviembre 1973,4917; 29 octubre 1992,8065; 27 mayo 1993,3764; 28 marzo 1974,1619; 23 noviembre 1984,5676; 30 octubre 1992,8147; 30 marzo 1976, 1521; 6 mayo 1974,2357; 20 julio 1992,6603; 15 abril 1972, 1783; 26 septiembre 1976,3766; 18 marzo 1976, 1448; 30 octubre 1976,4552; 5 febrero 1974,716; 7 abril 1983, 1911; 10 octubre

4.6. Marcas farmacéuticas consideradas diferentes

4.6.1. Con palabras idénticas al inicio de la marca

Son: Coinciden en dos palabras: "AsIa-vital" y "Asta"; "Me-cedol" y "Mexitil"; "Persantin" y "Pesotil"; "Redutona" y "Reducto". Coinciden en tres palabras: "Alubel" y "Alu-pent"; "Aluspray" y "Alupent"; "Bayferr" y "Bayer"; "Lexa-tin" y "Lexican"; "Penireten" y "Penretard"; "Percandid" y "Persantin"; "Vasculat" y "Vasociate". Coinciden en cuatro palabras: "Anovel" y "Anovial"; "Arcasin" y "Arcadil"; "Bronquiflux" y "Bronkidrox"; "Buscosedans" y "Buscopan"; "Calidar" y "Calibral"; "Cataspray" y "Catapresan"; "Cefalipex" y "Cefalotrex"; "Dilarca" y "Dilatcor"; "Dila-pres" y "Dilaster"; "Dolojet" y "Dolodens"; "Farimiel" y "Farimex"; "Finapil" y "Finalplix"; "Intanilo" e "Intal"; "In-tegrol" e "Intensol"; "Juelan" y "Juvena"; "Laing" y "Lain-co"; "Maxidur" y "Maxiton"; "Mucoplus" y "Mucopulmo"; "Netilcinan" y "Neticin"; "Oftamol-Bayes" y "Oftanol"; "Ovarelin" y "Ovarion"; "Pivacilina" y "Pivadilone"; "Piva-micin" y "Pivacilina"; "Potavium" y "Potasion"; "Sanofar-ma" y "Sanofi"; "Silimag" y "Siliban"; "Sisodil" y "Sisomi-na"; "Tagazepin" y "Tagasel". Con cinco palabras idénticas: "Cicloctetan" y "Ciclosetas"; "Eleuterodin" y "Eleuthero ginseng"; "Fosfociclaste" y "Fosfocilina"; "Fosfonosin" y "Fosfocilin"; "Liberdilal" y "Libertad"; "MigrañoX" y "Mi-gratron"; "Neurotil" y "Neurozym"; "Pantodrin" y "Pantobron"; "Stenobos" y "Stenorol"; "Vibrasone" y "Vibrabon"; Con seis palabras idénticas: "Diprostenal" y "Diprosalic"; "Vagino-fresh" y "Vaginocrem"; "Alertinol" y "Alertil"; "Cardioefeyn" y "Cardiofren"; "Clebutec" y "Clenbusol"; "Gastrocine" y "Gastrozepin"; "Isoprinol" y "Isoprinosine"; "Prostagraun" y "Prostaprevin". Con siete palabras iguales: "Brisfirpen" y "Brisfirina". Con ocho palabras idénticas: "Sulmeprida" y "Sulmepride"; "Vincadergin" y "Vincadergine"⁵⁹.

1987,8378; 25 febrero 1974,913; 28 abril 1972, 2357; 26 octubre 1992,8060; 22 noviembre 1972,5050; 12 febrero 1976,605; 27 mayo 1974,2562; 20 octubre 1972,4547; 7 febrero 1987,529.

⁵⁹ SS. 31 enero 1984,238; 21 marzo 1988, 1691; 22 julio 1987,5786; 20 marzo 1987, 1956; 12 marzo 1987, 1927; 26 enero 1987,212; 20 junio 1983,3344; 5 mayo 1986,2351; 9 octubre 1984,4745; 8 febrero 1985, 477; 27 noviembre 1986,6743; 20 noviembre 1986, 6354; 5 octubre 1983,5028; 25 enero 1986,82; 5 octubre 1984,4737; 27 abril 1984, 2169; 11 abril 1984, 1921; 28 abril 1983, 3258; 15 abril 1983, 1932; 15 marzo 1984, 1456; 15 noviembre 1982, 1336; 13 marzo 1984, 1420; 1 diciembre 1986,7099; 14 abril 1984, 2137; 27 septiembre 1985,4251; 23 junio 1983,3370; 22 mayo 1984,2912; 14 julio 1989,5272; 4 abril 1986,1722; 26 febrero 1987,955; 10 marzo 1983, 1531; 28 septiembre 1984,4616; 7 febrero 1986,460; 14 junio 1983,3318; 30 junio 1983, 3379; 20 enero 1986,42; 27 mayo 1986,2663; 30 enero 1987,344; 30 diciembre 1989,9483; 11 octubre 1983, 5111; 30 di-ciembre 1987,9167; 14 febrero 1986,523; 30 septiembre 1983,4508; 4 junio 1983,3401; 12 julio 1983, 3955; 13 octubre 1986,6044; 14 diciembre 1987,9069; 11 julio 1983,3939; 12 julio 1983,3956; 8 julio 1983,3925; 30 enero 1987,233; 30 enero 1987,345; 23 septiembre 1983,4619; 12 junio

4.6.2. Con palabras idénticas en el inicio y terminación de la marca

Son: Con dos palabras idénticas inicialmente: "Asta" y "AsIa"; "Albeta" y "Algesal"; "Alicent" y "Alupent"; "Dilitine" y "Ditifene"; "Effortil" y "Efatodil"; "Enpelin" y "Enelbin"; "Fas" y "Faes"; "Mardon" y "Manidon"; "Pareston" y "Pankreon"; "Tulespin" y "Tuselin"; "Mazugel" y "Masigel". Con tres palabras idénticas inicialmente: "Basederm" y "Basotherm"; "Benaduon" y "Benton"; "Cefentrixina" y "Cefaxitina"; "Dakerin" y "Daktarin"; "Detenol" y "Dettol"; "Lancidol" y "Landociol"; "Moderator" y "Modulator"; "Orasulina" y "Oracilina"; "Perclaudin" y "Persantin"; "Persantin" y "Pertoin". Con cuatro palabras idénticas inicialmente: "Furalin" y "Furacin"; "Herbalpina" y "Herbigina"; "Herbolex" y "Herbatex"; "Loredin" y "Loretin"; "Novokan" y "Novosan"; "Pivacilin" y "Pivaporin"; "Pivaridin" y "Pivacilin"; "Tagazepin" y "Tagamet". Con cinco palabras idénticas inicialmente: "Bulgarnicina" y "Bulgarociclina"⁶⁰.

4.6.3. Con terminaciones idénticas

Se declararon distintas las siguientes: Con dos palabras iguales: "Cusiter" y "Lunifer"; "Penacin" y "Persantin"; "Tiopasol" y "Triperidol". Con tres palabras iguales: "Bermatin" y "Persantin"; "Cedoril" y "Seguril"; "Deradon" y "Beronod"; "Diaseptin" y "Persantin"; "Efectil" y "Effortil"; "Iloxol" y "Irurol"; "Kerplex" y "Ceflex"; "Meburil" y "Seguril"; "Niloken" y "Miliken"; "Nirudoid" y "Hyovoid"; "Ritmal" y "Gilurymal"; "Sinlac" y "Lilac"; "Taferton" y "Rapenton"; "Tinasan" y "Dinesan". Con cuatro palabras iguales: "Apriderm" y "Aspiderm"; "Baybresh" y "Karishfresh"; "Cengama" y "Hegama"; "Decoderm" y "Mecloderm"; "Devacid" y "Rubacid"; "Febanol" y "Tetanol"; "Flotine" y "Sotine"; "Gleval" y "Gameval"; "Brumel" y "Glumel"; "Mastonox" y "Napronox"; "Mazugrip" y "Mutagrip"; "Ovarion" y "Camarion"; "Prodiol" y "Fridial"; "Roya sil" y "Dogmasil"; "Saomet" y "Geomet"; "Sigmalide" y "Buscalide"; "Tafoxime" y "Cefotaxime"; "Tristatina" y "Tribactina". Con cinco palabras idénticas: "Adortil" y "Effortil"; "Arcafortil" y "Effortil"; "Buscalide" y "Sulpalide"; "Ceporacin" y "Liperacin"; "Gabalcer" y "Timulcer"; "Germapen" y "Farmapen"; "Ila-denil" y "Lindenil"; "Malandil" y "Dovandil"; "Decoderm" y

1986, 3564; 19 julio 1986,4445; 14 julio 1983, 3987; 8 marzo 1984, 1386; 11 julio 1983, 3937; 30 diciembre 1987,9155; 8 mayo 1986,2354.

⁶⁰ SS. 10 octubre 1983,5045; 1 diciembre 1986,7098; 18 noviembre 1985, 5369; 30 julio 1988, 6431; 28 noviembre 1985, 5704; 15 julio 1987,5657; 10 diciembre 1992,9948; 16 enero 1987,6; 30 diciembre 1987,9159; 8 octubre 1985,4548; 15 diciembre 1986,7157; 26 enero 1987,211; 13 julio 1983,3960; 23 julio 1984,4257; 8 mayo 1987,3567; 30 diciembre 1987,9168; 14 septiembre 1983,4495; 13 marzo 1985, 1209; 26 noviembre 1985,5594; 19 diciembre 1986,7164; 26 octubre 1984, 5053; 16 julio 1986,4437; 31 enero 1985,289; 9 marzo 1987, 1912; 18 abril 1983, 3257; 20 abril 1983, 1951; 8 julio 1983,3919; 20 enero 1984,498; 30 diciembre 1989,9483; 5 diciembre 1985,6021.

"Mecloderm"; "Prifantín" y "Persantin"; "Ritemin" y "Rute-min"; "Teovent" y "Berovent"; "Tiazolin" y "Intrazolin"; "Tolacin" y "Delacin". Con seis palabras idénticas: "Eludril" y "Aludril"; "Eufranil" y "Tofranil"; "Forpiride" y "Milpiride"; "Lunciglutil" y "Glutil"; "Mepinervon" y "Metanervon"; "Setarion" y "Vectarion". Con siete palabras idénticas: "Bactroderm" y "Cuatroderm"; "Naproderm" y "Diproderm"; "Rosulten" y "Biosulten"⁶¹.

4.6.4. El nombre de una de las marcas se ha formado mediante adición de vocablos a la otra

Fueron declaradas distintas las siguientes: "Nizomega" y "Omega"; "Leapta" y "Aptamil"⁶².

4.6.4.1. El nombre de una de las marcas se ha formado mediante adición de vocablos a la otra, con pequeñas modificaciones

Se declararon distintas: "Cefasyntex" y "Sintex"; "Dalamon" y "Lamons"; "Aunative" y "Nativa"; "Novasintes" y "Syn-tex"; "Amunovax" y "Novac"⁶³.

4.6.5. Con similitud en alguna palabra y cierta semejanza fonética

Fueron consideradas diferentes: "Altemucil" y "Lacermucil"; "Aplactan" y "Ablacton"; "Bactopumon" y "Blastopulmo"; "Bacto-complex" y "Bactosone"; "Bresatil" y "Persantin"; "Bronco-baby" y "Recto-baby"; "Dalamón" y "Lamons"; "Dapaz" y "Deapan"; "Clyncut" y "Clinicum Liade"; "Delta" y "Delta-paraflex"; "Eurital" y "Gilurymal"; "Fidespen" y "Zyler-pen"; "Gaudium" y "Gasium-colina"; "Hemostetas" y "Hermeseta"; "Liademycin" y "Landamycine"; "Juvental Henning" y "Juvenina"; "Kerodex" y "Bero-tec"; "Lancidol" y "Halcinol"; "Micobag" y "Mucobac"; "Mytolbin" y "Mistolin"; "Nepraxen" y "Naproxyn"; "Pesa-

⁶¹ SS 6 octubre 1986,5298; 22 junio 1984,3422; 20 octubre 1986, 5770; 4 julio 1984,4390; 25 septiembre 1984,4577; 28 enero 1984, 501; 5 octubre 1984,4736; 14 abril 1984, 2134; 11 febrero 1984, 800; 6 marzo 1984, 1377; 21 octubre 1983, 5212; 21 junio 1983,3350; 8 julio 1993,6182; 12 marzo 1984, 1414; 30 julio 1988,6452; 28 enero 1984,214; 25 noviembre 1985,5677; 26 mayo 1986,2657; 7 febrero 1987,518; 15 octubre 1984,4967; 9 julio 1993,6186; 6 marzo 1984, 1379; 24 enero 1984, 199; 9 julio 1983,3928; 30 enero 1984,235; 31 octubre 1992,8239; 3 julio 1985, 3950; 13 abril 1985, 1759; 21 abril 1983, 1953; 27 mayo 1983, 3259; 9 diciembre 1985, 6211; 30 enero 1987,335; 21 noviembre 1983,5807; 10 noviembre 1992,8711; 10 junio 1983,3299; 19 diciembre 1983,6364; 14 julio 1983,3988; 21 enero 1984, 187; 21 enero 1987,205; 11 febrero 1987,533; 17 noviembre 1983,5796; 21 septiembre 1983,4503; 15 junio 1992,5266; 15 diciembre 1992,9953; 18 julio 1989,5305; 19 octubre 1983,5203; 13 julio 1989,5269; 27 septiembre 1985,4248; 17 enero 1983,299; 8 julio 1983,3920; 17 septiembre 1987,6055; 16 abril 1986, 1755; 5 noviembre 1983,5523; 20 diciembre 1983,6375; 21 noviembre 1986,7086; 10 diciembre 1990, 10200; 25 mayo 1985,2427; 16 marzo 1985, 1411

⁶² SS. 27 diciembre 1989,9598; 5 octubre 1983, 5035.

⁶³ SS. 4 junio 1983, 3270; 10 febrero 1986, 467; 16 julio 1988,6282; 24 enero 1984, 197; 5 julio 1985, 3974.

lin" y "Paxeladine"; "Poricefal" y "Paracefan"; "Presocyl" y "Persantin"; "Prevangin" y "Persantin"; "Prosolvon" y "Bisolvon"; "Puret" y "Pent"; "Skudal" y "Excluda"; "Somatoline" y "Domazolin"; "Taber-nil" y "Tanderil"; "Tiavenol Elmu" y "Travenol"; "Vitaminal-mes" y "Vitalital"; "Alactin-Ordessa" y "Velactin"; "JSP Milac" y "Mixolac"⁶⁴.

5. REPERCUSIÓN DE LAS MARCAS FARMACÉUTICAS SIMILARES EN EL CAMPO SANITARIO

De un tiempo a esta parte se está produciendo tanto en España como en otros países^{65 66} numerosos problemas que ha acarreado la posibilidad de consecuencias graves por continuados errores de medicación atribuibles a la prescripción y dispensación de medicamentos a pacientes, cuyos nombres son parecidos y cuyas acciones y efectos farmacológicos son muy diferentes; errores que pueden ser multidisciplinares y multifactoriales⁶⁷. Así se confunde el feldene (piroxicam) por seldane (terfenadina)⁶⁸, la clorpropamida por clorpomacina⁶⁹ y la azatioprina por la azidotimidina⁷⁰. Se agrava por el hecho de que se utilizan prefijos y sufijos idénticos para distinguir a grupos de fármacos con similares estructuras químicas o terapéuticas⁷¹.

Las recomendaciones a hacer son obvias: Los médicos deben escribir órdenes claras donde figure claramente el nombre y la dosificación del medicamento prescrito y complementariamente deberían dar órdenes orales. Sin embargo se sugiere que la inclusión de una indicación a las órdenes podría eliminar errores en la dispensación de la medicación. Esta indi-

cación podría ser expresada en términos simples (p. ej. de-sórdenes de estómago, hipertensión, infección etc). El farmacéutico debe vigilar todo lo relacionado con la receta que va a dispensar: identificación del medicamento y dosificación, y ante cualquier problema debe ponerse en contacto con el médico prescriptor. Asimismo los pacientes deben ser informados del propósito y tipo de cada medicamento que reciben. En general todos los agentes implicados en la utilización del medicamento tienen que cooperar para asegurarse que el medicamento sea adecuadamente empleado. En algunos países los órganos administrativos sanitarios han solicitado a los médicos que notifiquen específicamente las reacciones adversas atribuidas a errores producidos por marcas que se asemejan gráfica o fonéticamente⁷².

6. CONCLUSIONES

1. El Tribunal Supremo con relación al artículo 124 apartados 1, 5 Y 11 del Estatuto de la Propiedad Industrial está siguiendo una línea doctrinal coherente y unificada, al menos desde el año 1970 a 1998, periodo en el que se ha efectuado la investigación sobre marcas farmacéuticas. En el estudio se nota que fueron mucho más elevado el número de marcas consideradas diferentes por el TS con relación al número que se consideraron semejantes. El TS declaró que tenían carácter de genericidad cincuenta y cuatro prefijos distintos y cuarenta y un sufijos diferentes, raíces que se han citado en este artículo.

Para confrontar las marcas enfrentadas el TS realiza una visión de conjunto tanto gráfica como fonética. Con relación a la grafía tienen en cuenta el número de letras iguales, así como la existencia de prefijos y sufijos coincidentes. En algunos casos se ha considerado el número de letras iguales, así como el de sílabas, vocales y consonantes.

En la fonética se considera si la vocal tónica es tan dominante que absorbe a la pretónica (caso "Dianta" y "Milanta" (S. 10 septiembre 1993,6924); o bien si aunque existiendo un prefijo idéntico y una igualdad prosódica en la terminación, ésta tiene una intensa carga distintiva recíproca suficiente para dotar a cada variante de propia sustantividad (v. gr. "Naprokes", "Naprosyn" y "Naproderm". S. 30 diciembre 1987,9169). A veces se ha tenido en cuenta la fonética por personas con giros de pronunciación "donde apenas se marca la consonante R, como lo es en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura" (v. gr. "Dalgen" y "Dargin". S. 8 julio 1993,6181).

Analizadas sus similitudes o discrepancias fonéticas el TS examina los prefijos y sufijos para ver si están relacionados

⁶⁴ SS. 1 diciembre 1992,9703; 8 julio 1983,3923; 9 julio 1984, 3868; 27 marzo 1973, 1327; 30 septiembre 1985,4268; 7 marzo 1974, 1338; 10 febrero 1986,467; 20 octubre 1984,4986; 28 febrero 1973, 883; 8 noviembre 1975,4249; 17 diciembre 1983,6298; 17 junio 1975, 2961; 30 marzo 1973, 1335; 24 junio 1989,5505; 21 noviembre 1983, 5813; 25 junio 1973,3216; 3 octubre 1983,5019; 17 noviembre 1983, 5794; 20 diciembre 1983,6368; 30 enero 1984,236; 13 febrero 1987, 636; 1 julio 1983,3898; 23 febrero 1984,981; 21 julio 1988,6307; 13 diciembre 1989,9591; 30 enero 1987, 235; 20 enero 1987,315; 21 enero 1984, 190; 20 marzo 1987, 1968; 13 septiembre 1991,6790; 28 marzo 1985, 1479; 6 mayo 1974,2197; 18 julio 1989,5838; 6 noviembre 1992, 8706.

⁶⁵ Sanders S. Drug name confusion. *The Lancet* 1991; 338 (July 6): 56-7.

⁶⁶ Porter JE. More problems with drug names. *Can Med Assoc J* 1992; 146 (4): 436.

⁶⁷ Zellmer W A. Medication error versus medication misadventure-what's in a name? *Am J Hosp Pharm.* 1993; 50 (2): 315-8.

⁶⁸ Davis NM, Cohen MR. Purpose of medication will reduce purpose of medication will reduce errors. *Am Pharm* 1992; NS 32 (11): 22-3.

⁶⁹ Mayer GA. Chlorpropamide or clorpromazine? *Can Med Assoc J.* 1991; 144 (2): 119.

⁷⁰ Sennet ES. More problems with drug names. *Can med Assoc J.* 1991; 145 (3): 195.

⁷¹ LeBelle MJ. Drug names and medication errors: who is responsible? *Can Med Assoc J.* 1993; 149 (7): 941-3.

⁷² Carter AO. la nomenclature des médicaments: avis spécial de l'AMC. *Can MedAssoc J.* 1993; 148 (7): 1121.

con algún objeto o cualidad o si se trata de un conjunto de palabras que arbitrariamente se ha unido (v. gr. "Decoderm" y "Mecloderm". Deco relacionado con adorno y Meclo sin referencia concreta. S. 9 julio 1993,6186).

En el caso de que la marca esté escrita en idioma extranjero, el TS tiene en cuenta que su pronunciación fonética ha de hacerse, bien en el idioma castellano o en el de las diferentes Comunidades Autónomas, con carácter oficial (v. gr. "Nirudoid" y "Hyovoid". S. 8 julio 1993,6182).

2. El TS sostiene que la combinación de vocablos genéricos o comunes con otros que no sean tales, pueden originar un conjunto con propia sustantividad y suficiente carga expresiva diferenciadora (v. g. "Eleuterodin" y "Eleuthero Ginseng", din vocablo genérico (S. 30 diciembre 1987,9167).

3. A veces se ha querido registrar como marcas diferentes, y por distintos propietarios, lo que en realidad eran marcas derivadas conforme al art. 131 de la Propiedad Industrial⁷³ y por ello es justa su prohibición al acceso registral a tenor de lo dispuesto en el art. 124.11 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

4. Se han intentado patentar como marcas denominaciones genéricas incluidas en las listas de medicamentos publicadas por la OMS. Así ha sucedido en los siguientes casos: "Amisulpiride" y "Amisulpirida", Amisulpirida es denominación genérica (S. 11 julio 1988,5956); "Cimetidine" y "Cimata-din", Cimetidine marca reconocida por la OMS como DCI (S. 11 julio 1985,4043); "Sulverapride" y "Sulveraprida", Sulveraprida es genérica (S. 10 octubre 1987,8378); "Sulmeprida" y "Sulmepride", Sulmeprida es genérica (S. 30 diciembre 1987, 9155); "Tafoxime" y "Cefotaxime", Cefotaxime es DCI (S. 10 noviembre 1992,8711).

5. Algunas marcas se han visto involucradas en frecuentes polémicas. Tal es el caso del Persantin cuyos representantes legales han tenido que acudir en reiteradas ocasiones ante el TS: "Persantin" y "Bermatin" (S. 4 julio 1984,4390); "Persantin" y "Bresatil" (S. 30 septiembre 1985,4268); "Persantin" y "Penacin" (S. 22 junio 1984, 3422); "Persantin" y "Percandid" (S. 8 febrero 1985,477); "Persantin" y "Perclandin" (S. 19 diciembre 1986,7164); "Persantin" y "Pertoinin" (S. 26 octubre 1984,5053); "Persantin" y "Pesotil" (S. 22 julio 1987,5786); "Persantin" y "Presocyl" (S. 21 julio 1988, 6307); "Persantin" y "Prevangin" (S. 13 diciembre 1989, 9591); "Prifantin" y "Persantin" (S. 18 julio 1989,5305). Y también, aunque en menor grado del Effortil: "Effortil" y

"Efectil" (S. 14 abril 1984, 2134); "Effortil" y "Nefertil" (S. 6 diciembre 1983,6138), "Effortil" y "Efatodil" (S. 28 noviembre 1985,5704).

6. Ciertos prefijos han sido causa especial de problemas, como ha sido el prefijo "Tri", teniendo que aclarar el TS una y otra vez su significado de tres (v. gr. SS. 24 marzo 1972, 1472; 31 mayo 1974,2575; 20 mayo 1976,2355). Y también el prefijo "Terra" que unas veces ha sido considerado por el TS como genérico (v. gr. "Terralonga" y "Terrabon" (S. 28 junio 1976,3395) Y otras ha sostenido dicho Tribunal que "invoca la presencia del antibiótico conocido por terrarnicina, el cual no es en modo alguno nombre genérico, sino término claramente distintivo de un producto, la oxitetraciclina" (v. gr: "Terrazyten" y "Terramycin". S. 4 octubre 1976,3974; "Terramycin" y "Terrmyfar". S. 2 julio 1975,3229).

7. El art. 124.11. prohíbe el registro de denominaciones ya registradas suprimiéndolas o agregándoles cualquier vocablo. De aquí que en algunos casos (v. gr. "JSP Milac" y "Similac". S. 6 noviembre 1992, 8706) la jurisprudencia del TS haya declarado que las letras del alfabeto únicamente pueden constituir el distintivo de una marca cuando estén integradas por una singular o especial disposición de su grafismo o por un complejo gráfico que sea el que realmente forma la marca, "porque de no ser así las letras del alfabeto por sí misma no son signos distintivos por no poderse monopolizar, al ser de uso común, si no se les agrega o integra con un especial grafismo, signo caprichoso o singular disposición" (SS. 28 enero 1976, 961; 6 noviembre 1992,8706).

8. En las impugnaciones de algunas marcas farmacéuticas se ha tocado el tema de las marcas caducadas y en fase de rehabilitación. Así ha sucedido en el caso "Glumal" y "Glumel" (S. 30 septiembre 1987, 6537). En sentencias reiteradas del TS (SS. 28 Y 31 de mayo de 1976, 2529; 5 octubre de 1978,3052; 24 de marzo de 1979,4580; 3 octubre de 1984,4729), se insiste en que las marcas aún caducadas despliegan su eficacia excluyente, en tanto no haya transcurrido el plazo legal de tres años, para su posible rehabilitación según el art. 160 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y durante ellos el titular de una marca caducada tiene la posibilidad de rehabilitación que le ofrece el citado precepto, .que en caso de solicitarse deberá ser concedida, y en ese período el Registro está cerrado a cualquier petición de otra marca que tenga semejanza con riesgo de confusión. A partir de este plazo, desaparece la exclusividad de su disfrute, pues a partir de entonces pueden concurrir todos en competencia y en igualdad de condiciones a solicitada (S. 18 febrero de 1978,634; 5 de marzo, 6 de abril y 3 octubre 1984 (RJ 1368, 1903 Y 4729) con apoyo en los arts. 158, 160 Y 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

⁷³ Este artículo literalmente dice: "Se registrarán con el nombre de 'Marcas derivadas' las que se soliciten por el concesionario de otra anteriormente registrada, y en las que figure el mismo distintivo principal, variando los demás accidentes o elementos complementarios del diseño" (v. gr. "Delta-retard" y "Delta". S. 23 marzo 1972, 1427).

9. Las semejanzas que en la práctica existen entre algunas marcas farmacéuticas están motivando la posibilidad de que se produzcan errores en la prescripción y/o dispensación de medicamentos a pacientes, cuyos nombres son parecidos y cuyas acciones y efectos farmacológicos son muy diferentes. Los agentes implicados en la utilización del medicamento deben de cooperar para asegurarse que el medicamento sea adecuadamente empleado.

NOTA ACLARATORIA

Las Sentencias analizadas fueron dictaminadas por el TS Civil Sala 3ª, durante el período 1970-1987; y fueron dilucidadas por el TS Civil (Sala 3ª-Sección 3ª) desde 1988 a 1998.

En el apartado 4 de este artículo se ha estudiado casos de impugnaciones entre una marca farmacéutica y otra que se solicita para amparar a productos pertenecientes a la misma clase del Nomenclátor.

En las citas bibliográficas 56 y 57 se han incluido todas las sentencias en las que el TS han considerado los prefijos y sufijos de uso común. Igualmente, se incluyen todas las sentencias de marcas consideradas semejantes citadas en el párrafo, en la cita bibliográfica 58. Se incluyen todas las sentencias de marcas farmacéuticas consideradas diferentes, con palabras idénticas al inicio de la marca citadas en el texto en la cita bibliográfica 59. El mismo método se ha seguido para el apartado 4.6.2. que se recopilan las sentencias en la cita 60; se recogen todas las sentencias analizadas en el apartado 4.6.3 en la cita 61; se incluyen todas las sentencias estudiadas en el apartado 4.6.4 en la cita 62 y 63; Y se recopilan todas las sentencias analizadas en el apartado 4.6.5 en la cita bibliográfica 64.

Las sentencias se incorporan en la bibliografía en el mismo orden que se relaciona en el texto.