

2 de diciembre de 1963.

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

- Productos y preparados farmacéuticos.
- Fórmulas y procedimientos de fabricación.
- Reserva y silencio como deberes del fabricante y del distribuidor.
- Prohibición de la concurrencia industrial.
- Secreto del producto y secreto del procedimiento.
- Fórmulas semejantes y de análogo contenido.
- Coexistencia de marcas con similitud gráfica y fonética.
- Alcance temporal de la fabricación y venta de productos objeto de la exclusiva mientras no se agoten las materias primas.

DICTAMEN

SOBRE INTERPRETACION DE CLAUSULAS DE UN CONTRATO CELEBRADO CON «UPJOHN LIMITED»

ANTECEDENTES

Durante diez años, los «Laboratorios R. Malo de Molina» han sido los distribuidores y fabricantes de los productos «Upjohn» en España. El último contrato entre «Upjohn Limited», de Inglaterra (que en el texto se denomina «Compañía »), y «Laboratorios R. Malo de Molinar (llamado «Distribuidor ») se firmó el día 21 de febrero de 1963; Y según anunciaron verbalmente a los «Laboratorios R. Malo de Melina», este convenio va a ser rescindido.

En la cláusula 12 del citado contrato se estipula lo siguiente:

«Revelación de información. A menos que dicha información sea de dominio público en el momento de su revelación, el «Distribuidor» se compromete a mantener secreta toda la información relativa a la fabricación, manipulación, envasado o cualquier otra información que obtenga la Compañía de acuerdo con este contrato, y no divulgará o avalará dicha información a terceros. El Distribuidor se compromete a utilizar dicha información solamente en la fabricación, manipulación o envasado de las especialidades farmacéuticas objeto de este contrato y hará todo lo posible para cerciorarse de que sus altos cargos, empleados y agentes se comprometen a mantener en secreto todo aquello que se les revele.

Hay varias especialidades «Upjohn » (que se indican en los antecedentes que nos han sido suministrados) con fórmulas iguales a las de otros preparados que existen en el mercado.

CONSULTA

Primera cuestión. Se consulta si las especialidades «Upjohn» con fórmulas iguales a las de otros preparados que existen en el mercado pueden considerarse de «dominio público» a efectos de la referida cláusula 12.

Segunda cuestión. Se consulta sobre el derecho a continuar la fabricación y venta de los productos «Upjohn» mientras el «Distribuidor» tenga materias primas en su poder.

DICTAMEN

Primera cuestión. Para resolver esta cuestión hay que examinar el contenido de las obligaciones dimanantes del contrato, por lo que respecta a *no concurrencia* industrial, es decir, a respetar derechos que la Compañía se reserva. La cláusula 2 es singularmente relevante para ese examen. Lo que se cede temporalmente es *información y ayuda* para fabricar, envasar, etiquetar y encartonar las especialidades *con los procedimientos y métodos* utilizados en las operaciones de la Compañía. En los apartados señalados con las letras *a), b), c), d)* y *e)* de esa *misma* cláusula 2 se pormenorizan los extremos que se comprenden en la información y ayuda.

Si confrontamos el contenido de esta estipulación con lo que se establece en la cláusula 12, relativa a *revelación de información*, se verá que la obligación del «Distribuidor» (que más bien debería denominarse «Fabricante-Distribuidor») de guardar el secreto y de no hacer uso de él fuera del contrato – ni aun después de su terminación-, en cuanto siga siendo secreto y no haya pasado al dominio público, no se refiere a las especialidades en sí, es decir, a su fórmula química o composición o al producto químico o biológico en que sustancialmente consistan, sino que lo que se protege con dicha estipulación es el secreto de *las operaciones o procedimientos de fabricación y envasado*.

La composición de cada especialidad no podía ser objeto de secreto, en primer término porque el control que el Estado -ejerce sobre las especialidades farmacéuticas, a efectos de Sanidad, exige que tenga cierta publicidad dicha composición, única manera de conocer si es inocua. En segundo lugar, por lo menos los técnicos de las ciencias químicas, biológicas y farmacéuticas, podrían llegar fácilmente, por reconocimiento y análisis, a descomponer los productos. En tercer lugar, en la propaganda y prospectos suele manifestarse la composición de las especialidades. Y, finalmente, el artículo 48 del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto de 30 de abril de 1930, modificado por Decreto de 28 de diciembre de 1947, preceptúa que no podrán ser objeto de patente los productos o los resultados industriales, las fórmulas farmacéuticas o medicamentosas y los alimentos para la especie humana o los animales, pero sí lo serán los aparatos para obtenerlos.

De aquí se infiere que lo que la cláusula 12 trata de proteger no es el *secreto del producto*, de la fórmula estática de composición, sino el *secreto del procedimiento*, de la fórmula dinámica de obtención, tanto en la fase de fabricación como en la fase de envasado. Y el respeto a ese secreto, la obligación de guardarlo, es independiente de que los procedimientos estén o no registrados con patente de invención, o con marca o nombre o rótulo comercial. Pues la obligación de no revelar el secreto dimana de la relación contractual. Y la obligación se extingue, por carencia de finalidad, por inexistencia de interés protegible, en el momento en que el procedimiento se ha hecho público, y ya no tiene sentido el prohibir su revelación: el secreto habrá desaparecido.

Ahora bien, la existencia de especialidades idénticas, en el mercado español, no es necesariamente índice de que su obtención se realice por los mismos procedimientos que los que se emplean para fabricar y envasar los productos «Upjohn». En este aspecto, a la pregunta objeto de consulta habrá que contestar que las especialidades de que se trata, en cuanto a su composición, pueden considerarse de dominio público con independencia de que las fabriquen empresas distintas del «Distribuidor»; pero que esa calificación de «dominio público» del resultado puede coexistir con el carácter secreto

de los procedimientos para su obtención, aun cuando los laboratorios que fabriquen esas especialidades utilicen procedimientos similares a los que la casa «Upjohn» tiene autorizados al «Distribuidor». Y únicamente si esos laboratorios no han mantenido el secreto de fabricación (que han podido inventar sin tener ninguna comunicación con «Upjohn» y por investigaciones independientes y paralelas) y, por consiguiente, si han sido objeto de divulgación en los ambientes técnicos correspondientes, podrá decirse que han pasado al dominio público y entonces cabrá que el «Distribuidor» se considere relevado del secreto de la información recibida de «Upjohn». Es todo ello una cuestión de hecho, sujeta a prueba en caso de litigio.

Problema distinto es el relativo al derecho a utilizar la marca «Moderix» en concurrencia con la marca «Moderin», que es objeto de una «nota» separada en la consulta. Hay aquí una clara coexistencia de marcas que pueden originar confusión por su similitud fonética y gráfica. El hecho de que ambas estén registradas no es bastante para considerarse con título seguro de explotación. La que tenga prioridad de concesión en el tiempo podría impugnar la validez de la otra, acudiendo al proceso de nulidad ante la Jurisdicción civil, conforme al artículo 270 y concordantes del citado Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930.

Segunda cuestión. Sobre derecho a continuar la fabricación y venta de los productos «Upjohn» mientras el «Distribuidor» tenga materias primas en su poder, parece indiscutible que es de aplicación la cláusula contractual 14 *in fine*: el «Distribuidor» conservará ese derecho de fabricación.

Ahora bien, conjugando el contenido de esa estipulación con las demás cláusulas contractuales podría llegarse a la conclusión de que, hasta que no se agoten esas primeras materias y salgan de fábrica las especialidades producidas con ellas, el «Distribuidor» no podrá empezar a lanzar al mercado las especialidades similares que se propone fabricar (sin aprovecharse, claro es, de procedimientos que sean secretos por no haber pasado al dominio público), toda vez que esos residuos de primeras materias ya acopiados originan una prórroga extraordinaria del contrato o, si se quiere, una fase exhaustiva de su cumplimiento, que aun siendo potestativa («conservará el derecho de fabricar»), parece que implica el mantenimiento de la relación contractual en todos sus aspectos, entre ellos el de respetar la no concurrencia con la casa «Upjohn».

Esta conclusión, aunque no es evidente, puede tener un sólido fundamento de equidad, habida cuenta del canon sobre ventas que se estipula, a favor de «Upjohn», en la cláusula 6.^a.

Es la opinión del Letrado suscrito, que, como siempre, sometería a otras si resultaren mejor fundadas.

Madrid, 2 de diciembre de 1963.