



Universidad de Valladolid

**Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación.**

Grado en Derecho

**La vulgarización de la marca en el tráfico
económico.**

Presentado por:

Pablo Ayuso Llorente

Tutelado por:

Laura González Pachón

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo el estudio de las marcas y el fenómeno de la vulgarización. Se analizará la forma en la que este fenómeno afecta a la pérdida de la fuerza distintiva de algunas marcas popularizadas en el mercado y cómo en algunos casos puede llegar a perderse el registro de estas marcas vulgarizadas mediante el mecanismo de la caducidad.

La caducidad por vulgarización requiere de una serie de requisitos que, dependiendo de si se encuentra la marca registrada en el sistema de marcas europeo o norteamericano, serán distintos. Se examinan los requisitos requeridos en el sistema europeo de marcas mediante jurisprudencia sobre la materia, así como los efectos tan dañinos que tiene para la empresa la pérdida de un activo inmaterial de gran valor como es la marca.

El trabajo también detalla algunas de las medidas consideradas más eficaces por la doctrina para proteger la marca y su capacidad diferenciadora con el fin de evitar el riesgo de vulgarización. Para finalizar, se exponen una serie de conclusiones sobre las cuestiones tratadas en el trabajo.

PALABRAS CLAVE: Marca, Signo, Registro, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ley de Marcas, Vulgarización, Designación habitual, Caducidad, Medidas.

ABSTRACT

The aim of this work is to study trademarks and the phenomenon of vulgarization. It will analyse how this phenomenon affect the loss of the distinctive force of some popularised trademarks in the market and how, in some cases, the re registration of these vulgarized trademarks can be lost through the mechanism of expiration.

Expiration due to vulgarization requires a series of requirements which, depending on the whether the trademark is registered in the European or North American trademark system, will be different. The requirements in the European trademark system are examined through case law on the subject, as well as the damaging effects of the loss of such a valuable intangible asset as a trademark on a company.

This work also details some of the measures considered most effective by the doctrine to protect the brand and its differentiating capacity in order risk of vulgarization. Finally, a series of conclusions are drawn on the issues dealt with in the work.

KEYWORDS: Trademark, Sign, Registration, Spanish Patent and Trademark Office, Trademark Law, Vulgarization, Usual designation, Expiration, Measures.

LIATADO DE ABREVIATURAS:

LM: Ley de Marcas

ART: Artículo

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

RAE: Real Academia Española

CREA: Corpus de Referencia del Español Actual

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

BOE: Boletín Oficial del Estado

S.A: Sociedad Anónima

S.L: Sociedad Limitada

TS: Tribunal Supremo

E.E.U.U: Estados Unidos

U.E: Unión Europea

FD: Fundamento de Derecho

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

SAP B: Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

ÍNDICE.

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. CUESTIONES PREVIAS: LAS MARCAS.	7
2.1. Concepto jurídico.	7
2.2. Clases de marcas.	8
2.3. Funciones de las marcas.	10
2.4. Signos que no pueden ser registrados como marcas.....	12
2.4.1. Las prohibiciones absolutas.	12
2.5. Mecanismos previstos para evitar su registro: nulidad y caducidad	14
3. FENÓMENO DE LA VULGARIZACIÓN.....	16
3.1. Concepto.	16
3.2. Sistemas de caducidad por vulgarización.....	18
3.2.1. Sistema objetivo.....	18
3.2.2. Sistema Subjetivo o mixto.	19
4. CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN.....	20
4.1. Requisitos de la caducidad por vulgarización.....	22
4.1.1. Genericidad sobrevenida.	22
4.1.2. Actividad o inactividad del titular marcario.	25
4.2. Efectos de la vulgarización de la marca.	27
5. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA FRENTE A LA CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN.....	29
6. CONCLUSIONES.....	38
7. BIBLIOGRAFÍA.....	40

1. INTRODUCCIÓN.

La marca es en la actualidad el elemento intangible más importante de la empresa. El crecimiento constante del comercio y el aumento de la competencia en los mercados ha creado la necesidad de que los empresarios utilicen cada vez más los signos distintivos para diferenciar las mercancías, los servicios que ofrecen y destacar la propia imagen de la empresa en el mercado.

Así, la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios. Esta unión tiene que ser captada por los consumidores, de esta forma, el signo podrá llevar a cabo su función principal que consiste en indicar el origen empresarial.

Dada la importancia de la marca, como derecho de propiedad industrial, tanto para los empresarios como para los consumidores, el ordenamiento español las regula mediante la Ley de Marcas del año 2001 (LM) y las protege mediante la inscripción en el registro de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Tras el registro se otorga al titular de la marca un derecho de uso exclusivo por un periodo de diez años, pudiendo ser renovado por el mismo plazo de tiempo de manera indefinida, siempre que el titular cumpla con una serie de requisitos y la marca no sea declarada caducada o nula.

La pérdida de la fuerza distintiva del signo es uno de los motivos por los cuales el titular de la marca puede perder el derecho de uso exclusivo. Esta pérdida puede darse a causa de su excesiva popularidad en el mercado y darse el caso de que la marca “muera de éxito”. A este fenómeno se le denomina vulgarización y se produce cuando los consumidores tienen dificultad para disgregar la marca con el producto. La marca, como consecuencia de la vulgarización, resulta ineficaz para indicar el origen empresarial de los productos y servicios que identifica y, se convierte en la designación habitual para referirse a una clase de productos o servicios para los cuales se encuentra registrada.

Ante este fenómeno, la Ley de Marcas de 2001 regula la vulgarización como una causa de caducidad por la que el titular pierde los derechos que se atribuyen tras el registro, pero consciente de la importancia que tiene esta pérdida, impone dos requisitos. El primero que se haya convertido en una “*designación habitual*” en el comercio y, el segundo que sea a causa de la “*actividad o inactividad*” del titular marcario. Ambos requisitos serán analizados en el transcurso de este trabajo mediante sentencias jurisprudenciales que nos ayudarán a explicar

cómo probar ante los tribunales que la marca cumple o no con los requisitos necesarios para que sea declarada caducada.

Son muchas las marcas que en nuestro país se encuentran vulgarizadas o en riesgo de vulgarización, aunque la gran mayoría están vulgarizadas de *facto*, es decir, no hay una sentencia sobre ellas que declare su caducidad. La razón de que la gran mayoría no sean declaradas caducadas por vulgarización es debido al segundo requisito que hemos citado anteriormente (“*actividad o inactividad*” del titular marcario). El titular de la marca, mediante su actuación puede ayudar a proteger la marca frente a la vulgarización mediante diversas medidas. En el caso de que se realicen las actuaciones oportunas para recuperar la fuerza distintiva, los tribunales considerarán que el titular no es merecedor de la pérdida de un bien inmaterial de tanto valor como es la marca, independientemente del éxito que tengan.

En este trabajo se desarrollarán algunas de las medidas consideradas más eficaces por la doctrina para poder evitar que la marca sea declarada caducada por vulgarización y que ayudan al titular marcario a recuperar la fuerza distintiva del signo. Como, por ejemplo, la revisión del uso de la marca por los distintos sectores del mercado (consumidores, distribuidores y vendedores) y el uso por el titular a través de los diferentes medios de comunicación (publicidad, etiquetado, diccionarios). Trataremos algunos ejemplos de marcas que por causa de no revisar su uso en los diferentes factores y no llevar a cabo actuaciones como la publicidad, tendente a diferenciar una marca de otra, han acabado siendo declaradas caducadas por vulgarización.

2. CUESTIONES PREVIAS: LAS MARCAS.

2.1. Concepto jurídico.

Conforme a lo dispuesto en el art. 4 LM.¹ podrán considerarse como marcas:

“todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de

¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001). <<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>>

manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

En principio, puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, por lo tanto, la enumeración que encontramos en la ley es meramente enunciativa, no tiene un carácter exhaustivo.²

2.2. Clases de marcas.

Tradicionalmente, al constituir una marca, se utilizaban de forma más común las palabras o combinaciones de letras y los elementos gráficos, como, por ejemplo, símbolos o figuras. Sin embargo, en la actualidad, con el fin de destacar más sus productos o servicios, las empresas utilizan técnicas más innovadoras de representación.

A continuación, se realiza una clasificación de las clases de marcas atendiendo a los principios utilizados por Bercovitz Rodríguez-Cano (2018, p. 135). Según este autor son varios los criterios utilizados para realizar una clasificación de las marcas.

En primer lugar, en atención a los sentidos a través de los cuales podemos percibir los signos utilizados como marcas, nos encontramos con:

- Las marcas denominativas, son aquellas constituidas por expresiones pronunciables como palabras y números o su combinación y, carecen de cualquier componente gráfico (“Levi’s”). Estas denominaciones pueden tener un significado o carecer de ello (marcas caprichosas o de fantasía).
- Las marcas gráficas o emblemáticas son las que se constituyen mediante la combinación de elementos gráficos como imágenes, figuras, símbolos y dibujos, no precisan de ningún elemento denominativo. Un ejemplo claro de esta clase marcas es la manzana de la marca “Apple”.
- Marcas mixtas son las que se componen de la combinación de elementos denominativos y gráficos (“Adidas”).

² BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, Alberto, 2018, “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico” en *Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. (19 ed. p. 134) Aranzadi.

- Marcas tridimensionales, se constituyen por modelos con tres dimensiones envoltorios, envases y formas que permiten reconocer el producto o servicio. Un ejemplo de esta clase es la marca “Toblerone”, a través de su forma triangular del producto y envase permite distinguirlo de los demás chocolates que se comercializan en el mercado.

- Las marcas sonoras, son aquellas que utilizan los sonidos para identificar un producto o servicio. Un ejemplo es la marca “Metro-Goodwin-Mayer” que se identifica a través del rugido de un león. También existe la posibilidad de hablar de marcas olfativas, aunque debido a su dificultad de representación parece un planteamiento teórico muy debatido. Un ejemplo sería la posibilidad de lanzar al mercado un periódico que se identificara por su olor.

Por su relación con otras marcas, las marcas pueden ser principales o derivadas. Una vez que la empresa ha obtenido mediante registro una marca principal, es posible solicitar el registro de otras marcas derivadas, éstas reproducen el elemento distintivo principal de la marca anterior, pero añaden otros elementos distintivos secundarios. Las marcas derivadas no están contempladas en la LM/2001, sin embargo, en el mercado su existencia es real, ya que en la práctica las diferentes empresas las siguen creando. La marca “Nestlé” como marca principal, y sus marcas derivadas “Nescafé” y “Nesquik” para diferenciar una serie de productos, son un claro ejemplo de esta clase de marcas.

Según si el derecho de uso exclusivo es a favor de una única persona o a un conjunto de personas las marcas pueden ser individuales o colectivas. Las marcas individuales son aquellas cuyo titular las registra para usarlas directa y exclusivamente, con independencia del posible otorgamiento de licencias a favor de terceros con el propósito de mejorar su comercialización. En cambio, las marcas colectivas son registradas normalmente por una asociación de empresarios (productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios) con la intención de hacer accesible el uso de la marca a todos los miembros. Los miembros de las marcas colectivas podrán distinguir sus productos o servicios con sus dos marcas: su propia marca individual y la marca colectiva. Dentro de las marcas colectivas, encontramos las marcas de garantía. Estos signos distintivos acreditan la acomodación y el respeto de los productos que los emplean a los estándares de calidad,

normas técnicas de producción o procedimientos de fabricación o prestación controlados por el titular de la marca³. Por ejemplo, “Tierra de Sabor” es una marca de garantía que permite identificar en el mercado productos agroalimentarios de diferentes marcas que tienen una de calidad diferenciada. Los productos son producidos, elaborados o transformados en la Comunidad de Castilla y León y, cumplen con los requisitos y condiciones exigidos en el Reglamento de Uso de la Marca de Garantía de Tierra de sabor.

En atención al objeto cuya identificación se pretende, cabe distinguir las marcas de servicio (“Orange”) y las marcas de producto (“Samsung”). Las marcas de producto designan bienes y a su vez, pueden dividirse en marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el producto, así podemos encontrar marcas de fábrica (“Cola-Cao”) y marcas de comercio (“Carrefour”).

Conforme a su grado de difusión, se distinguen las marcas notorias y las marcas renombradas. Las marcas notorias son aquellas conocidas por un público específico al que se destina o dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata. Por ejemplo, una marca notoria sería “Shimano”, conocida por los aficionados al ciclismo. Mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico y son conocidas por el público en general. Por ejemplo “Nike” es una marca de ropa deportiva, aunque conocida por todo el público.

2.3. Funciones de las marcas.

La función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica, sin embargo, frente a esta vinculación con los intereses del empresario, la jurisprudencia ha reiterado continuamente que las marcas sirven también los intereses de los consumidores, en la medida que les permite identificar y distinguir

³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art 68 LM define las marcas de garantía como “Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.”

los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado, permitiendo así su elección entre ellos.⁴

Las marcas individualizan los productos y los servicios indicando a los consumidores su procedencia empresarial, informándoles sobre sus características y calidad, desempeñando una valiosa función publicitaria.⁵

Así, las funciones propias de las marcas son;

- a) Función indicadora de la procedencia empresarial, es una función fundamental y primaria de la marca que consiste en poner de manifiesto ante el público o los consumidores que los productos o servicios portadores de la marca provienen de una determinada empresa. Esta función se deriva de la propia estructura del derecho sobre la marca, por el cual se confiere al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de determinadas clases.
- b) Función indicadora de la calidad, esta función tiene su fin en suscitar en la mente de los consumidores a la hora de apreciar un producto o un servicio la creencia de que ese producto o servicio posee unas ciertas características. A este fenómeno de crear expectativas en los consumidores se le denomina *goodwill* empresarial.⁶
- c) Función de garantía, relacionada con la anterior, impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos o los servicios marcados.
- d) Función publicitaria, la marca también puede servir como un mecanismo para crear una buena reputación o creencia sobre los productos o servicios y atraer a los consumidores.

⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico...” *op.cit*, p. 137.

⁵ SÁNCHEZ-CALERO, Fernando, 2021. “Marcas” en *Principios de Derecho Mercantil* (26 ed., 1vol., p. 144) Aranzadi.

⁶ PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, 2021. “Derecho industrial (2) La marca como signo distintivo de los productos y servicios” en *Lecciones de derecho mercantil* (19 ed., 1 vol., p.306). Civitas.

2.4. Signos que no pueden ser registrados como marcas.

Un signo para que pueda ser registrado como marca y pueda atribuir a su titular el derecho exclusivo a su utilización, es preciso que reúna ciertos requisitos. Unos requisitos absolutos, los cuales debe reunir el signo en sí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya registrados y otros requisitos que son relativos, puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos. De esta forma, las prohibiciones absolutas responden en aras de un interés general, (seguridad jurídica, la economía o los consumidores), mientras que las prohibiciones relativas responden prevalentemente a la protección de intereses particulares (titulares de derechos prioritarios).⁷

Esta distinción entre requisitos absolutos y relativos aparece en la Ley de Marcas del 2001, actualmente vigente, como prohibiciones absolutas y relativas al registro de una marca en los capítulos II y III del Título II.

2.4.1. Las prohibiciones absolutas.

Las prohibiciones absolutas aparecen enumeradas en el art 5.1 de la Ley de Marcas. Entre los diferentes supuestos que se exponen, cabe formular una clasificación en los siguientes términos:⁸

- 1º. Prohibiciones derivadas de no ser un signo idóneo para su utilización como marca por no cumplir con lo previsto en el artículo 4. Esta prohibición, hace referencia a que no pueden ser representados en el Registro de Marcas signos que no permitan a las autoridades y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular, o no tienen la capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las de otras [apartados a) y b) art. 5.1 LM].
- 2º. Signos que carezcan de carácter diferenciador porque al ser utilizados no distinguen a un concreto producto o servicio, sino a una especie o clase de

⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico...” *op.cit*, p. 140.

⁸ PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, 2021. “Derecho industrial (2) La marca como signo distintivo de los productos y servicios” en *Lecciones de derecho mercantil* (19 ed., 1 vol., pp. 312-313). Civitas.

estos, a su procedencia o propiedades, a su naturaleza o forma [apartados c) y e) art. 5.1 LM]. También, los signos que se han convertido en habituales para referirse a un tipo de productos o servicios en el lenguaje común de acuerdo con el apartado d).

- 3º. Los que sean contrarios al correcto funcionamiento del mercado por causa de poder inducir a error al consumidor sobre algún aspecto como la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. [apartado g) del art. 5.1].
- 4º. Los que contravengan a ley, el orden público o las buenas costumbres, o los que guarden relación con símbolos identificativos del Estado y las Comunidades Autónomas, etc. [apartados f), l), m), n) del art. 5.1 LM].
- 5º. Finalmente, la última modificación legal operada por el Real Decreto-ley 23/2018, excluye los signos que deben ser incorporados a otra categoría, como son las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, los términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas u obtenciones vegetales [apartados h), i), j), k) del art.5.1 LM].

En relación con el fenómeno de la vulgarización, es de interés la prohibición absoluta concerniente a las denominaciones genéricas que en la Ley de Marcas se encuentra en el apartado d) del art. 5.1:

“Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”

Las denominaciones genéricas son aquellas que el público utiliza para identificar un tipo o clase de producto o servicio sin tener en cuenta cuál es su origen o procedencia empresarial. En definitiva, estos signos carecen de fuerza distintiva, no son aptos para constituir una marca, no podrán acceder al registro porque existe un uso generalizado de ellos. Sin embargo, la falta de fuerza distintiva puede provocarse posteriormente

a su registro a casusa de su evolución en denominación habitual, lo que conllevaría a que fuera posible efectuar una acción de caducidad o cancelación de su registro.⁹

2.5. Mecanismos previstos para evitar su registro: nulidad y caducidad

El legislador, para evitar el registro de signos que tienen un uso genérico o habitual, ha previsto dos mecanismos. El primero es para evitar su registro de manera *ab initio*, es decir, desde el principio a través de la nulidad del registro. El segundo, es de forma sobrevenida, a través de la acción de caducidad de la marca por vulgarización.¹⁰

La declaración de nulidad significa que la marca inscrita no reunió en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada, por ello la efectividad de la nulidad opera retroactivamente. Así, se considera que la marca que ha sido declarada nula nunca tenía que haber accedido al registro. La Ley de Marcas diferencia entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa, en simetría con la clasificación de prohibiciones de registro.¹¹

La nulidad por ausencia de carácter distintivo es una causa de nulidad absoluta, ya que contraviene al art. 5.1 LM. Sin embargo, el apartado 3 del art 51 LM dispone que:

“No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvenional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.”

En este sentido, la Ley permite la posibilidad de conservación de la marca registrada de forma incorrecta en el caso de que adquiera el carácter distintivo antes de la presentación

⁹ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a su registro”, en *Comentario de las sentencias del tribunal supremo de 22 de diciembre de 2008 y de 15 de enero de 2009*. (Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina, año 2009, núm.3, p.229, <https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4> [consulta: 4 de mayo 2022].

¹⁰ BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ¿dos caras de la misma moneda?” *En protección de la marca renombrada frente a la vulgarización (jornada en OEPM)*, Madrid, 2014, (p.2) <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf> [consulta: 19 abril 2022].

¹¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico...” *op.cit*, pp. 146-148.

de la solicitud de nulidad o demanda reconvenzional, atendiendo a la actitud de los consumidores y a las posibles actuaciones del titular marcario que hagan adquirir fuerza distintiva a la marca.

Por otro lado, la caducidad, implica que el derecho exclusivo conferido con el registro ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se manifiesta. Cabe distinguir dos grupos de causas de caducidad, según resulten o no de la voluntad del titular. Son causas que resultan de la voluntad del titular de la marca la renuncia y la falta de renovación, en estos supuestos el derecho exclusivo deja de surtir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos que originan la caducidad. No son causas que dependan de la voluntad del titular la falta de uso, la inducción al público a error de la marca, la pérdida de legitimación por parte del titular por razones subjetivas y finalmente, lo que es de nuestro interés por la generalidad sobrevenida de la marca o vulgarización.¹²

La declaración de caducidad se distribuye entre los Tribunales ordinarios y la OEPM. Si las causas de caducidad son a consecuencia del titular de la marca (por falta de renovación o por renuncia de su titular), la declaración compete a la OEPM. Por el contrario, si concurriera una causa de caducidad sobrevenida (falta de uso, vulgarización, inducción al error o la pérdida de legitimación), esta será declarada por los Tribunales ordinarios¹³.

El examen de la solicitud de nulidad absoluta y de la caducidad es llevado a cabo por la Oficina Española de Patentes y Marcas, los legitimados para ejercitar esta solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el art 58 LM son; cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal¹⁴. No obstante, en la actualidad aún

¹²BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico...” *op.cit*, p. 149.

¹³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art.54.3 LM. cita “Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca: a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente ley. b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.”

¹⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art. 58.1 LM cita “Podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca: a) En los casos previstos en los artículos 51 y 54.1. a), b) y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se

no es posible la solicitud de caducidad de la marca ante la OEPM, puesto que, aunque así lo prevé la ley según la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 23/2018, se dio un plazo para adecuar los medios y recursos para atender a este tipo de solicitudes hasta el 14 de enero de 2023, por tanto, hasta esa fecha las solicitudes de caducidad de marcas habrán de dirigirse ante los Tribunales ordinarios.¹⁵

La declaración de caducidad o nulidad puede ser parcial, es decir, si las causas solo existiesen para una parte de los productos o servicios para los cuales la marca está registrada, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.¹⁶

3. FENÓMENO DE LA VULGARIZACIÓN.

3.1. Concepto.

Las marcas, una vez acceden al registro, su titular tiene la posibilidad de extender indefinidamente el derecho exclusivo y excluyente que ostenta el signo. El exceso de popularidad puede convertirlas en marcas renombradas, que son aquellas que son conocidas por la generalidad del público. Las marcas renombradas, tienen un riesgo que asumir, es el hecho de “morir de éxito” y convertirse en una denominación genérica. Es en este momento cuando se produce el fenómeno de la vulgarización.¹⁷

Según Fernández- Novoa. Carlos (2017, p.650):

“La vulgarización de la marca tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o un servicio pierde este significado, y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.”

consideren perjudicados y tengan capacidad procesal b) En los casos previstos en los artículo 52, las personas contempladas en las letras b) y e) del artículo 19, apartado 1.”

¹⁵ Ministerio de Industria, comercio y turismo. (Oficina Española de Patentes y Marcas) [nota informativa] “Sobre las principales novedades introducidas por el Real Decreto - Ley 23/2018 de modificación de la ley 17/2001 de marcas” 10 de enero de 2019.

<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/Nota_informativa_NuevaLeyMarcas.pdf> [consulta: 19 abril de 2022]

¹⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001) Art. 51.4 y Art. 54.2 LM que versan sobre la caducidad o nulidad parcial, “Si la causa de caducidad o nulidad solo existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.”

¹⁷ BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ...” *op.cit.*, p.3. <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf> [consulta: 19 abril de 2022]

En definitiva, la marca no es un activo inmaterial estático, su evolución dependerá de su comportamiento en el mercado, de esta manera su conversión en la designación usual de un producto o servicio pueden llevar a la caducidad por vulgarización de la marca.¹⁸

Las causas más habituales que conducen a una vulgarización de una marca con una excesiva popularidad en el mercado no tienen relación con las características del producto o servicio al que se atribuyen, sino con aspectos externos a él.

El hecho de que sea el primer producto en salir al mercado de una categoría o con unas características particulares, aumenta el riesgo de que esa marca acabe “muriendo de éxito” y sirva para denominar a todos los productos o servicios de esas mismas peculiaridades. Cómo es lógico, el riesgo será aún mayor cuando este producto sea único durante un tiempo prolongado.

Otra causa habitual, es una mala publicidad del producto que no deja clara la diferencia entre la marca y el producto como género. Una mala estrategia de publicidad puede provocar que los consumidores se refieran a los productos por su marca y no por su género, esto provoca el riesgo de que la marca caiga en la vulgarización.

Por último, otra causa común, puede venir derivada del monopolio de uso exclusivo y excluyente que obtiene el titular de la marca una vez que obtiene el registro del signo y su posibilidad de renovarlo de forma indefinida. Una vez que un signo accede al registro, ya sea a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o a través de la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea (EUIPO), el titular de este gozará de un uso exclusivo y excluyente a utilizar el mismo durante un período de diez años desde la fecha de la solicitud, renovable indefinidamente por idénticos periodos. Este monopolio indefinido hace que una mala actividad del titular marcario durante un tiempo prolongado y de una popularidad de la marca conlleven a que la marca se

¹⁸ GÓMEZ SÁNCHEZ. David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio legal y remedios para evitarlo” en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia* (núm. 80, p.83).

convierta en una designación usual por parte de los consumidores y ésta acabe “muriendo de éxito” mediante la acción de caducidad por vulgarización.¹⁹

Algunos ejemplos de marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización son:

- a) “Albal”. El público en general para hacer referencia al papel de aluminio utiliza el signo de esta marca mediante la expresión “Papel Albal”
- b) “Chupa- Chups”. El público en general utiliza esta marca mediante la expresión “chupachús” y no utiliza la expresión “caramelos esféricos con palo” para referirse a esta clase de producto.
- c) “kleenex”. El público en general utiliza esta marca para referirse a los pañuelos de papel mediante la expresión “clínex”.
- d) “Nocilla”. El público en general utiliza esta marca para referirse a la crema untada de cacao.
- e) “Támpax”. El público en general utiliza esta marca para referirse a los tampones higiénicos mediante la expresión “támpax”
- f) “Velcro”. El público en general utiliza esta marca para referirse al sistema de cierre autoadherente.
- g) “Tipp-Ex”. El público en general utiliza esta marca para referirse al líquido corrector a través de la expresión “típex”.

3.2. Sistemas de caducidad por vulgarización.

En el derecho comparado se han configurado dos sistemas de caducidad basados en la vulgarización de la marca, un sistema objetivo dominante en el ordenamiento norteamericano y un sistema subjetivo o mixto que ha prevalecido en el ordenamiento de los países europeos.

3.2.1. Sistema objetivo.

Según el sistema objetivo, la vulgarización de la marca y su ulterior caducidad depende únicamente de los hábitos de los consumidores. Si estos emplean de forma usual la marca para referirse a un género de producto, la marca se vulgariza y caduca, sin tener en cuenta la actuación del titular para defender su marca. Este sistema es el

¹⁹ GÓMEZ SÁNCHEZ. David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit*, p.84

que se ha implantado en el ordenamiento norteamericano, bajo el argumento de que los hábitos lingüísticos de los consumidores no pueden ser controlados totalmente por el titular de la marca. Una ventaja del sistema objetivo es que es más adecuado concorde al concepto de marca como bien inmaterial de la empresa, ya que como se ha dicho la evolución hacia la caducidad de la marca por vulgarización no depende de las actuaciones del titular. Sin embargo, tiene un inconveniente, ya que en algunas ocasiones puede dejar sin protección alguna al titular de la marca que realizó campañas publicitarias para diferenciar el significado marcario del correspondiente signo.²⁰

3.2.2. Sistema Subjetivo o mixto.

De acuerdo con el sistema subjetivo o mixto, deben concurrir para la caducidad por vulgarización dos requisitos, el primero es la conversión del signo en la denominación usual para referirse a un género de productos o servicios; y, en segundo término, que la conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad por parte del titular de la marca. Este sistema es el que mejor defiende los intereses del titular de la marca que ha adoptado medidas para evitar el proceso de vulgarización de la marca frente a una amenaza de riesgo de vulgarización de esta.²¹

El sistema subjetivo o mixto, es el más predominante en los ordenamientos europeos y el que se ha implantado en la ley española.

El hecho de que en occidente haya dos sistemas de caducidad por vulgarización, supone que una marca pueda estar vulgarizada en E.E.U.U, pero no en Europa o al revés. Un ejemplo es “Aspirina”, perteneciente a la empresa farmacéutica alemana “Bayer”. En E.E.U.U esta marca está vulgarizada y en el mercado se encuentran productos medicinales muy similares con el signo “Aspirin”. En cambio, en Europa esta marca no se encuentra vulgarizada debido a los grandes esfuerzos por defender la marca que ha hecho “Bayer”.²²

²⁰ FERNÁNDEZ- NOVOA. Carlos, 2017. “Nulidad y caducidad”. *Manual de la propiedad Industrial*, (3 ed., p. 650). Marcial Pons.

²¹ *Ídem*.

²² BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ...” *op.cit.*, p.p.6-7. <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf>. [consulta 3 mayo de 2022].

4. CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN.

El art. 54.1. letra b) LM, dispone:

“Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) Cuando el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”

Se acoge así la vulgarización de la marca como causa de caducidad. La justificación de la vulgarización como causa de caducidad parece evidente, ya que suprime la función esencial de la marca, esto es, la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos y servicios. En virtud de la vulgarización, la marca ya no identifica el origen empresarial del producto, sino al género al cual pertenece.²³

La razón de ser de esta causa de caducidad es común a la prohibición absoluta de registro de signos genéricos. La atribución de un derecho de uso exclusivo de un signo genérico a una marca provoca graves consecuencias en los consumidores ya que estos no tienen capacidad de distinción de la procedencia empresarial. Si por causa del fenómeno de la vulgarización se produjera esta designación genérica, el ordenamiento jurídico reacciona y sanciona mediante la pérdida del monopolio de uso exclusivo del titular sobre el signo a través de la caducidad.²⁴

La competencia para conocer de cualquier acción de caducidad de la marca recae de forma exclusiva por los Tribunales españoles, los cuáles conocerán dicha acción habitualmente vía reconvención. En raras ocasiones, el ejercicio de la acción de caducidad será vía de juicio ordinario ejercitando una acción declarativa de caducidad. El demandado a través de la reconvención hará frente a la acción principal ejercitada por el titular de la marca y solicitará la caducidad de esta por vulgarización. La solicitud de caducidad por vulgarización deberá ser resuelta con carácter previo a la acción principal y su estimación conllevará la desestimación de la acción principal, excepto cuando se declare la caducidad parcial de la

²³GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a su registro...” *op.cit.* p.230.

<https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta 16 mayo de 2022]

²⁴ *Ídem.*

marca. En este caso el Tribunal deberá examinar la acción principal en relación con el resto de las clases de productos y servicios para los que la marca no haya sido caducada.²⁵

El ejercicio de la acción de caducidad por vulgarización implica necesariamente probar ante el Tribunal dos requisitos, la genericidad sobrevenida y la actividad o inactividad del titular marcario, que serán desarrollados a continuación. La prueba que el titular marcario aporte al procedimiento para negar la concurrencia de los dos requisitos es fundamental para la defensa de su registro. Esta aportación de prueba puede devenir en muchas dificultades para defender en ese momento el carácter distintivo de la marca, ya sea porque el titular marcario en los últimos años no haya realizado actuaciones para proteger la marca; ya sea porque haya estado realizando inconscientemente acciones que han contribuido a iniciar o consolidar el proceso de vulgarización; o que no tenga forma de acreditar la defensa o sea incapaz en el plazo de contestación.²⁶

La ley de Marcas del año 2001 incorpora la normativa comunitaria relativa a la materia de marcas a través de la Directiva 89/ 104/ CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988. Esta directiva lo que pretende es aproximar los ordenamientos de los diferentes Estados miembros de la U.E en materia de marcas, por lo que las causas de caducidad de las marcas, así como el resto de los aspectos que encontramos en la ley nacional van en consonancia con esta directiva. En la normativa comunitaria vigente en la actualidad, la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, la vulgarización como causa de caducidad aparece regulada de forma más específica a la anterior Directiva. La norma incorpora un art. 20 denominado “*Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causa de caducidad*”. Sin embargo, dispone lo mismo que la anterior Directiva e impone los dos requisitos necesarios para que una marca sea caducada por vulgarización, al igual que manifiesta la ley nacional mediante una redacción casi idéntica.²⁷

²⁵ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba” en *Revista Aranzadi Doctrinal* (num.1, 2016, pp. 258-259)

²⁶ *Ídem*.

²⁷ Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (Diario Oficial de la Unión Europea, núm. L 336/1 de 23 de diciembre de 2015). Art 20 letra “*Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causa de caducidad*” que en la letra a) dispone que: “*Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada.*”

4.1. Requisitos de la caducidad por vulgarización.

El sistema de caducidad por vulgarización implantado en el ordenamiento español, como se ha dicho anteriormente, es el sistema subjetivo o mixto. Este sistema requiere la concurrencia de dos presupuestos para proceder a la caducidad de la marca. El primero, que se haya convertido en el comercio en una designación usual del producto o servicio para el que se encuentra registrada (que se haya vulgarizado) y, el segundo, que dicha vulgarización sea consecuencia de la actividad o inactividad llevada a cabo por el titular marcario.²⁸

4.1.1. *Genericidad sobrevenida.*

El primer requisito, como se ha dicho, es que el signo empleado se hubiera convertido en una “*designación usual*” a través de la cual se conoce “*en el comercio*” un producto o un servicio. Este primer presupuesto, plantea un problema, ya que será necesario pronunciarse acerca de cuándo se alcanzará el carácter de “usual” del signo. A estos efectos, se requiere que la designación devenga usual en el lenguaje común y no en el que es propio de círculos cerrados, como, por ejemplo, de técnicos o comerciantes. Por lo tanto, el proceso de vulgarización ha de ser en colaboración de todos los agentes del mercado, es decir, de los consumidores que identificarán el producto como marca sin tener en cuenta su origen empresarial y también de los competidores.²⁹

Hay que añadir que, aunque la mayoría de la doctrina califica este requisito como objetivo, parece más bien subjetivo y con contornos indefinidos, ya que es necesaria la acreditación de que, si los consumidores y los diferentes agentes del mercado de referencia en el que se encuentra la marca cuya caducidad se solicita, utilizan o no la misma como designación habitual del producto.³⁰

Es de interés respecto al tema a tratar, la jurisprudencia comunitaria en el caso “Björnekulla” que no duda en manifestar que el carácter usual del signo en relación con el producto ha de ser entendido por el público, es decir los consumidores. Sin embargo, el TJUE advierte en la misma sentencia que las valoraciones de los

²⁸ GÓMEZ SÁNCHEZ. David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit.*, p.84

²⁹ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarización de la marca yuso de ésta en forma distinta a su registro...” *op.cit.* p.231.
<https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta 16 mayo de 2022]

³⁰ GÓMEZ SÁNCHEZ. David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit.*, pp.84-85.

profesionales del sector, es decir los competidores o los que distribuyan el producto cuya marca se ha vulgarizado, también pueden ser de interés en la medida de que esto pudieran incidir en los consumidores.³¹

La carga de la prueba recae sobre la parte que interponga la acción de caducidad. Esta parte tendrá que demostrar que la marca se haya convertido en la designación usual de una clase de productos o servicios. Es una difícil cuestión, ya que versa sobre un aspecto indiscutiblemente subjetivo y de indefinidos contornos, como es saber si los consumidores del mercado en el que se encuentra registrada la marca cuya caducidad se solicita al Tribunal, utilizan la misma como designación habitual de un producto o servicio. La prueba pericial demoscópica es la más adecuada para demostrarlo. Esta prueba pericial consiste en analizar estadísticamente si efectivamente en el mercado, la marca se ha convertido en una designación usual del producto o servicio para el que fue registrada. En los casos de anglicismo o vocablos de fantasía, resulta interesante la prueba pericial realizada por un experto lingüista, que es quien puede demostrar el origen etimológico de la expresión en cuestión, así como podrá realizar un análisis de la similitud y valor fonético entre el signo objeto de debate y la pronunciación o tendencia natural que un hablante español medio realiza de la expresión.³²

La decisión del Tribunal sobre el cumplimiento de dicho requisito deberá estar fundada exclusivamente en la prueba practicada en el procedimiento. Sin perjuicio de que los *“hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”*³³, ya que podría darse el caso de que el Tribunal considerase un hecho notorio que una marca ha devenido en usual en la medida de que los consumidores asocian a la misma con un tipo de producto o servicio, prescindiendo de la necesaria actividad probatoria. Además, habrá que tener

³¹ Véase la STJUE, caso “Björnekulla” (C- 371/02), 29 de abril de 2004, sobre la cuestión prejudicial, (n.24) dice *“En general, la percepción del sector de los consumidores o usuarios finales desempeña un papel decisivo. En efecto, la final de todo el proceso de comercialización es la adquisición del producto en el seno de aquel sector y la función de los intermediarios consiste tanto en detectar y anticiparse a la demanda del producto en cuestión como el identificar y orientar dicha demanda”* y (n.26) que cita *“en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto”*

³² GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit.*, p.257

³³ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE, núm., 8 de agosto de 2000). En su art 281.4 dispone que: *“No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”*

en cuenta el carácter restrictivo que debe tener la acción de caducidad por vulgarización ya que supone la pérdida de un bien inmaterial respecto del cual el titular puede haber realizado una importante inversión al tener la razonada voluntad de mantener el mismo en el tiempo de manera indefinida mediante la renovación del registro y el uso efectivo y real de la marca.³⁴

Es de gran interés la STS 3064/2012 de 14 de mayo de 2012, en la cual se utiliza una prueba demoscópica para saber si “Doughnuts” se encontraba vulgarizada y designaba un tipo de rosquilla americana, frita y cubierta de azúcar. En este litigio la empresa “PANRICO SA.” utilizando el *ius prohibendi* que se le concede al titular de la marca una vez esta accede al registro, demanda a la empresa “Europastry SA.” por utilizar marcas de su propiedad en el mercado español como son “Donut”, “Donuts” y “Doghnuts”. En primera instancia se declaró esta infracción por parte de “Europastry SA.” y tuvo que retirar los productos que ofrecía en el mercado con los signos “Doughnuts” y “Donut” y pagar una indemnización. Aunque, lo más sorprendente de esta condena fue que se le impuso publicar la sentencia en los periódicos “El País”, “El Mundo y ABC”, así como la revista “Alimerka”. Agotadas todas las vías jurisdiccionales, la empresa “Europastry SA.” interpuso un recurso de casación frente a la sentencia, el cual fue desestimado. En la sentencia del TS, en el fundamento de derecho primero, se analiza la alegación hecha por “Europastry SA.”. Esta alega que el término “Doghnuts” tiene un carácter genérico y que designa un producto, que carece por tanto de aptitud para distinguir en el mercado y solicita su nulidad como marca. El núcleo del litigio paso a ser si la comercialización del producto hace inevitable denominarle “Doughnuts”, constituyendo por ello un límite al derecho de la marca de “PANRICO SA.”, y si al registrar esta como marca el signo “Doghnuts” bloqueó cualquier eventual comercialización de las rosquillas por una empresa distinta de ella misma. Admitido por ambas partes que la palabra “Doughnuts” designa en inglés las rosquillas de que se trata, se practicó una prueba demoscópica para saber si la palabra era comúnmente conocida en España por la parte demandante. De la prueba pericial se obtuvo que solo un 11,4 % de los encuestados conocía la palabra “Doughnuts” y solo un 6,2 % sabía que era un tipo de rosquilla o bollo americano, por tanto, no cabía advertir una similitud conceptual.

³⁴ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca...” *op.cit* 258.

Además, en cuanto al grado de semejanza fonética entre Donuts y Doughnuts, era equivalente al de semejanza gráfica y podría generar un riesgo de confusión. El TS desestimó el Recurso de Casación y la solicitud de nulidad de la marca “Doughnuts” ya que como demostró “PAN RICO SA.” mediante la prueba pericial demoscópica era la parte demandada “Europastry SA.” la que incurría en una causa de nulidad relativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 52.1 y 6 LM.³⁵

4.1.2. *Actividad o inactividad del titular marcario.*

El segundo requisito que estipula el legislador para proceder a la caducidad de la marca es que la vulgarización se haya producido como consecuencia de la conducta directa de su titular.³⁶

De acuerdo con el TS, la concurrencia de este presupuesto de orden subjetivo no es de carácter excluyente, sino concurrente junto a otros factores que provocaron la conversión del signo en una designación usual para referirse a el producto o servicio. Lo relevante será la conducta del titular marcario frente a tal proceso, si ha contribuido de manera relevante o ha realizado una omisión para evitarlo.³⁷

La genericidad sobrevenida del signo puede ser resultado de dos supuestos de conducta distintos. El primero, que sea causa de “*la actividad*” del titular de la marca, es decir, que el propio titular contribuya involuntariamente a iniciar o consolidar el proceso de vulgarización de la marca, utilizando el signo como una denominación genérica del producto o servicio cubierto con ella. Este no es el supuesto más

³⁵ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001). El Art 52.1 sobre las causas de nulidad relativas cita “El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenzional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6,7,8,9 y 10.” A su vez el art 6.1 referido a las prohibiciones relativas dispone que: “No podrán registrarse como marcas los signos: a) *Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos* b) *Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.*”

³⁶ GÓMEZ SÁNCHEZ. David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit.*, pp. 84-85.

³⁷ Véase STS 7532/2008, de 22 de diciembre de 2008, (caso BIO), en el fundamento de derecho tercero cita “*es menester que haya existido una actividad de acción o de omisión por parte del titular de la marca que haya determinado su vulgarización, o, al menos, haya contribuido a ella de manera relevante. La finalidad de la marca, como signo encaminado a poner en conocimiento de los consumidores el origen empresarial del producto o servicio, garantizando su calidad, fomentando la buena reputación comercial, y ampliando su publicidad, se pierde con la vulgarización del signo que la compone, razón por la cual la exigencia de una intervención causal por parte del titular de la marca -introducida por la ley mediante una proposición de carácter instrumental (“por”)- debe interpretarse como referida a una actividad consistente en favorecer la pérdida de su carácter distintivo para aprovecharse de la titularidad -por medio del efecto publicitario y excluyente de la marca concedida inicialmente con la finalidad de identificarse un origen empresarial- de la denominación usual de un producto o servicio valioso en el mercado. Por ello debe considerarse acertada la posición de la sentencia recurrida, que parte implícitamente de que no es necesario que la vulgarización de la marca se haya producido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular, sino que basta con que haya contribuido de manera relevante la vulgarización o a consolidar sus efectos.*”

frecuente en la práctica dado el interés del titular marcario de conservar el derecho de uso exclusivo del signo. También, la caducidad por vulgarización puede ser resultado de la “*inactividad de su titular*”, ésta tendrá lugar cuando el titular marcario no lleve a cabo ninguna actuación positiva que lleve a acabar con la vinculación existente entre el signo y el producto que con éste viene a ser conocido o identificado por los consumidores.³⁸

La situación más frecuente de vulgarización de la marca se produce ante la omisión o inactividad del titular de esta, no obstante, puede producirse también por una “actividad” o conducta positiva del titular de la marca. Esta conjetura se da en la práctica por una debilitación de la marca como consecuencia de su utilización publicitaria y comercial constante en unión a una segunda marca en relación con productos en los que ésta ha adquirido una gran repercusión en el mercado. Este hecho se da en el caso “After Sun”³⁹, la empresa titular de la marca (Laboratorios Genesse SL.) utilizó el signo “Aftersun” junto con la marca “Ecran”, que comercializó “Ecran Aftersun” para el tratamiento posterior a la exposición al sol. Este hecho produjo una debilitación en la marca que posteriormente hizo que muchas empresas comercializaran productos con las mismas características utilizando el signo “After Sun”⁴⁰

Este caso “After Sun”, también se puede utilizar para analizar un ejemplo de “inactividad” por parte del titular marcario. Los tribunales analizaron las acciones llevadas a cabo por “Laboratorios Genesse SL.” hasta la fecha de interposición de la demanda por “L’Oreal”. Tan solo interpuso una demanda, se dictaron seis resoluciones de la OEPM entre abril de 2014 y abril de 2017 y se firmaron nueve acuerdos durante el año 2016. Este resultado se consideró insuficiente para una marca registrada en el año 1962 y que su signo había sido utilizado por veinticinco marcas (Babaria, Garnier, Piz Buin, Eucerin, ISDN etc.) para comercializar

³⁸ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a su registro...” *op.cit.* pp. 234-235.
<https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta: 22 de mayo de 2022]

³⁹ Véase SAP B 6128/2018 de 6 de junio de 2018. La sentencia desestima el recurso de apelación interpuesto por AC MARCA PERSONAL CARE SL. (antes denominada LABORATORIOS GENESSE SL.) contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, que declara la caducidad de su marca nacional AFTERSUN por vulgarización del término a instancia de la empresa LÓREAL.

⁴⁰ ARAGONÉS SEIJO, Santiago, 2018. “Caducidad de la marca por vulgarización: caso After Sun” en *La Ley Mercantil* (núm.52, p.65)

productos para el tratamiento posterior a la exposición del sol, es decir, con las mismas características. “Laboratorios Genesse SL.” hasta que no interpuso la demanda contra “L’Oreal”, no había adoptado una actitud activa en la defensa de su marca. Los tribunales consideraron que había tolerado o permitido durante mucho tiempo el uso de signos idénticos o muy similares a la marca registrada y que había iniciado acciones recientemente contra un número de empresas muy poco significativo, por lo que quedó reflejada su inactividad. Finalmente, el Tribunal declaró la caducidad por vulgarización de la marca “After Sun”.⁴¹

4.2. Efectos de la vulgarización de la marca.

La concurrencia de la vulgarización de la marca como causa de caducidad tiene como consecuencia que el titular de la marca pierda todo derecho sobre el signo registrado. El signo pasará ser de dominio público y de libre utilización por terceros, pero nadie podrá registrarlo de nuevo.⁴²

Los efectos extintivos de la marca vulgarizada se producen de manera “*ex nunc*”, es decir, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconversión en el caso de que se haya declarado la caducidad. Sin embargo, la LM permite que a instancia de parte se fije una fecha anterior en la resolución en la que se hubieran dado algunas de las causas de caducidad. Todo ello conforme al art 60.1 LM que versa sobre los efectos de la caducidad y que cita:

“La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconversión, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad”

Esta fecha anterior a la solicitud de caducidad deber ser probada por la parte demandante y, como se ha dicho anteriormente, es una cuestión difícil de probar el hecho de que un signo haya devenido en una designación usual ya que es muy subjetivo saber en qué momento los

⁴¹ ARAGONÉS SEIJO, Santiago, 2018. “Caducidad de la marca por vulgarización: caso After Sun” en *La Ley Mercantil* (núm.52, p.67)

⁴² BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ...” *op.cit.*, p.18 <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf> [consulta 25 mayo de 2022]

consumidores o el público en general del mercado donde está registrada la marca han utilizado la misma para referirse a una clase de producto.⁴³

Como hemos visto, la determinación del momento en que una marca se ha vulgarizado es complejo de esclarecer, ya que la ley no exige ni contempla un momento determinado para el reconocimiento de este fenómeno, sino la vulgarización se producirá en el momento en el que se produzca el supuesto de hecho previsto en el art. 54.1 letra b) LM⁴⁴.

En el caso de que fuera posible la determinación de una fecha anterior a la solicitud de caducidad por vulgarización, el efecto retroactivo de la caducidad no afectará a resoluciones que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y a contratos ya concluidos conforme lo dispuesto en el art 60.3 LM que cita:

“Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad o caducidad no afectará: a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad o caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto, no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.”

La declaración de caducidad puede ser parcial, extendiéndose únicamente a los productos o servicios afectados. Esta circunstancia se dará en la mayoría de los casos en la que la caducidad de la marca se produzca a causa de la vulgarización, afectando al producto renombrado y no para otros registrados e incluidos en la clase del nomenclátor y los ya registrados. Por ejemplo, en el caso de la vulgarización de la marca “Rimmel London”, que bajo su signo comercializa una gran diversidad de productos cosméticos (lápices de labios, pintañas, maquillaje... etc.), el fenómeno de la vulgarización solo afecta la máscara de

⁴³ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit.* pp.257-258

⁴⁴ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art. 54 letra b), que versa sobre las causas de caducidad, entre ellas la de vulgarización, cita “Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca: a) Cuando el comercio hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o un servicio para el que esté registrada”

pestañas. Los consumidores hacen referencia a esta clase de productos mediante la expresión “rímel”, término derivado de la marca.⁴⁵

Por último, la rehabilitación de la marca cuando esta se haya declarado judicialmente vulgarizada no será posible, sí lo será cuando se haya vulgarizado en la práctica. El titular de la marca podrá tomar medidas preventivas para evitar su designación usual por los consumidores, mucho menos costoso que ser declarada judicialmente su caducidad por vulgarización ya que una vez caída en el dominio público no es recuperable. Algunos casos de recuperación de la marca después de su vulgarización en EE. UU. son “Singer” Y “Goodyear”, después de muchos años y enormes gastos en publicidad.⁴⁶

5. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA FRENTE A LA CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN.

La caducidad por vulgarización requiere de una declaración judicial para que sea efectiva. Esto tiene como consecuencia que, en tanto no se dicte la sentencia declarando su extinción, el supuesto de hecho que se configura como causa de caducidad puede ser solventado por su titular. Recuperar la fuerza indicativa del origen empresarial que ha perdido su marca será su fin, no obstante, tendrá que contar con la “colaboración” de los consumidores o el público en general, ya que son los que identifican el signo con un producto.⁴⁷

En contradicción al sistema objetivo, donde únicamente se valora si la marca se encuentra vulgarizada en el mercado entre los consumidores, el legislador comunitario (sistema subjetivo), consciente de que la pérdida de un activo inmaterial como es la marca supone una gran pérdida en cuanto a la inversión realizada para mantenerla de manera indefinida, ofrece al titular de la marca amenazada la posibilidad de proteger y conservar indefinidamente la

⁴⁵ BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ...” *op.cit.*, p.19 <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf> [consulta 25 mayo de 2022]

⁴⁶ BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ...” *op.cit.*, p.20 <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf> [consulta 25 mayo de 2022]

⁴⁷ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a su registro...” *op.cit.* p. 240. <https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta: 13 de junio de 2022]

misma a través de medidas para impedir que el proceso de vulgarización en el que está inmerso la marca se llegue a consolidar.⁴⁸

La actividad o inactividad llevada a cabo por el titular de la marca en protección de esta, como venimos diciendo, es requisito indispensable para su declaración de caducidad por vulgarización, por lo que éste siempre podrá mantener el derecho de uso exclusivo de forma indefinida siempre y cuando se haya elaborado una adecuada política de protección de marca frente a la vulgarización. El legislador no somete la caducidad por vulgarización de la marca al éxito o fracaso de las medidas adoptadas para evitar que la marca se vulgare. Para ello solo será necesario poder acreditar las actuaciones llevadas a cabo mediante prueba en un proceso de caducidad y esto tiene una gran dificultad por los cortos plazos procesales.⁴⁹

A la hora de realizar una estrategia en defensa de la marca, en un primer momento, es crucial revisar la forma en que ésta ha sido o está siendo utilizada por el titular, de manera que pueda detectarse y corregirse cualquier uso inadecuado de la misma y que ayude a iniciar o consolidar el proceso de vulgarización.⁵⁰

Las medidas de protección de la marca frente a la vulgarización pueden variar dependiendo del caso concreto. Sin embargo, a continuación, se exponen una serie de medidas que, según Gómez Sánchez, David (2017, p.p. 86-90), son consideradas por la jurisprudencia las más eficaces para evitar la vulgarización de una marca.

1. Etiquetado y *Packaging*.

El etiquetado y el *packaging* (embalaje) del producto son instrumentos de gran importancia. Estos tienen la función de comunicar a los consumidores las características del producto y plasman el signo de la marca sobre ellos.

⁴⁸ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit*, pp.86-87.

⁴⁹ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit*, pp.86-87.

⁵⁰ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit*. p.259.

A través del etiquetado o el *packaging* del producto el titular marcario puede contribuir involuntariamente a iniciar o consolidar el proceso de vulgarización. Es muy importante para evitarlo revisar bien el propio etiquetado o forma en la que se comercializa el producto o servicio, controlando que el uso del signo sea utilizado a título de marca, sin generar ningún tipo de duda. Cualquier uso de esta que pueda dar la impresión de ser la denominación habitual del producto o servicio deberá ser corregido ya que supone un gran peligro.

El uso de dos signos marcarios en el etiquetado de un mismo producto puede generar confusión en los consumidores al pensar que uno de los signos es utilizado para identificar el tipo de producto, y el otro, a título de marca, el origen empresarial. Este hecho también puede contribuir al proceso de vulgarización y para remediarlo el titular marcario deberá analizar la forma en la que se utilizan ambos signos marcarios. La posición de cada uno de los signos, las formas y los colores pueden ayudar en el sentido de que uno capte mayor atención que otro al consumidor.⁵¹

Un ejemplo es el caso “BIO”. En este suceso se produjo una actuación negligente del titular de la marca “Danone SA.” lo que derivó en la extinción de la su marca “BIO”. En el embalaje de sus yogures que utilizaban leche fermentada con bífidos activo, aparecían dos marcas de su titularidad “BIO” y “Danone”.⁵²

2. Publicidad.

La publicidad desempeña un papel fundamental para la comercialización de un producto o servicio en el mercado. La publicidad influye en la toma de decisiones de los consumidores y en sus hábitos, convenciéndoles de porque un producto es mejor que otro. También, es un buen medio para dar a conocer la marca y dar información sobre ella y los productos que comercializa bajo su signo. En este sentido, los contenidos publicitarios están constantemente en auge, por esta causa resulta habitual que el propio titular marcario o un tercero autorizado, por ejemplo, una Agencia de Publicidad o Marketing, pueda mediante una campaña publicitaria contribuir involuntariamente a la vulgarización de la marca.⁵³

⁵¹ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit.*, p.87.

⁵² *Vid.* STS 7532/2008, de 22 de diciembre de 2008.

⁵³ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit.* p.260.

Una campaña de publicidad agresiva se caracteriza por utilizar mensajes muy atacantes y llamativos. Si mediante estos mensajes tan directos se utiliza la marca como una denominación habitual del producto o servicio que identifica, el titular de la marca contribuye pública y notoriamente a su vulgarización. Resulta imprescindible realizar una labor de revisión y de control en el momento de lanzar una nueva campaña publicitaria, evitando así que esta contribuya a la vulgarización y eliminando cualquier expresión que pueda dar a entender a los consumidores que esa marca constituye la designación habitual del producto o servicio que identifica.

La importancia de la publicidad en el proceso de vulgarización fue cuestión de análisis en el caso “BIO”, en la SAP B, 13993/2000, de 27 de noviembre de 2000, FD primero, se considera que “Danone SA.” contribuyó a la vulgarización de la marca porque en dos de sus anuncios utilizaba el signo “BIO” para referirse a los específicos productos lácteos que comercializaba bajo el signo. Posteriormente esta prueba se consideró erróneamente interpretada por el Tribunal Supremo en la STS 7532/2008, de 22 de diciembre de 2000. Eran dos anuncios en los que “Danone SA.” emplea la palabra “BIO” como nombre del producto, estos se consideraron insuficientes equiparándolos a la gran actividad publicitaria de la marca desde su lanzamiento.⁵⁴

3. Redes sociales.

En la actualidad las redes sociales constituyen una pieza clave para dar a visibilidad y difusión a la marca. Han sustituido en gran medida al modelo de marketing y publicidad a través de los medios de comunicación, ya que es un medio de atracción mucho más directo, sencillo y económico.

Esta labor normalmente es llevada a cabo por profesionales de la comunicación o *Community Managers*, estos comparten contenidos de manera frecuente y realizan una brillante tarea de comunicación. Sin embargo, este contenido puede ser perjudicial como causa que contribuya a la vulgarización de la marca. Por tanto, resulta conveniente revisar el contenido antes de su

⁵⁴ Vid. STS 7532/2008, de 22 de diciembre de 2008. En el motivo de casación quinto “*Conversión de la marca en la denominación objetiva del producto o servicio*”

publicación, así como proceder de manera inmediata a su corrección en el caso de que ese contenido ya haya sido compartido.⁵⁵

Resulta recomendable la utilización de los *Community Managers* de un manual redactado por el titular de la marca. En este manual se regulará el protocolo de uso de la marca en redes sociales, evitando una mala utilización de la marca por parte de cualquier persona que, en nombre del titular, vaya a hacer uso de esta.

4. Uso de la marca en diccionarios u obras de consulta análogas.

El uso de la marca en diccionarios o en una obra de consulta similar, sin indicar su condición de marca registrada, es una de las circunstancias que más pueden ayudar a condenar la marca y que acabe vulgarizándose, ya que puede dar la impresión de que se está haciendo referencia a un término genérico que identifica los productos o servicios para los que la marca está registrada. Consciente de ello, el ordenamiento español en el art 35 LM, otorga a los titulares marcarios la facultad de solicitar al editor de la obra que, sin demora o en caso de obras de formato impreso, en la siguiente edición de la obra, incluyan la indicación de que se trata de una marca registrada. El editor podrá hacerlo con determinadas fórmulas como, por ejemplo, mediante el uso del signo de marca registrada “R” en un círculo, escribiéndolas en un formato diferente al resto del texto o simplemente indicando expresamente que se trata de una marca registrada. A modo de ejemplo, en la vigésimo tercera edición del Diccionario de la RAE, aparecen marcas como “Michelin” acompañadas del símbolo de marca registrada y, además, también acompaña a la marca la expresión “marca reg.”.⁵⁶

A pesar de lo anterior, el titular de la marca no está facultado para impedir el uso de la marca en diccionarios u obras de consulta utilizadas por el público para obtener información sobre un término, siempre que no se transmita la impresión de que la marca constituye una denominación habitual de los productos o servicios para los que está registrada y suponga un perjuicio para esta.⁵⁷

⁵⁵ GÓMEZ SÁNCHEZ. David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio...” *op.cit.*, p.88.

⁵⁶ ASENSI MERÁS, Altea, 2019. “La reproducción de la marca en diccionarios (Art. 35 LM)” en *La Ley Mercantil*. (núm. 56, p. 124)

⁵⁷ *Ibidem.* p. 126.

La medida más eficaz para evitar la reproducción incorrecta de la marca es revisar el mayor número posible de diccionarios, enciclopedias u obras de consulta general, incluyendo las ediciones bilingües, así como los manuales de uso del idioma, tanto en formato impreso como electrónico y el Corpus de Referencia del Español Actual de la Real Academia de la Lengua Española.⁵⁸ A su vez, deberán también revisarse las obras publicadas en internet, como por ejemplo, la muy conocida enciclopedia libre que se edita de forma colaborativa “Wikipedia”.

Son numerosas las sentencias en las que se pone de manifiesto la importancia de que la marca aparezca o no en diccionarios u obras similares. Al respecto, se puede destacar la sentencia del caso “Ganchitos”, esta marca propiedad de la empresa “Frit Ravitz SA.”, acaba siendo caducada por identificar un término genérico para referirse a una clase de aperitivos. La inclusión del término “ganchitos” en un Diccionario de gran alcance fue clave para identificar su uso extendido por todos los sectores del mercado y para proceder a su caducidad por vulgarización.⁵⁹

5. Uso de la marca por consumidores.

El sector de los consumidores y usuarios, como ya se ha mencionado anteriormente, resulta ser el principal a la hora de analizar si una marca se ha vulgarizado. Este sector es el que convierte la misma en una designación habitual para identificar un producto o servicio en el mercado. El titular de la marca, como es obvio, no puede “obligar” a los consumidores a no utilizar su marca de manera que contribuya a su vulgarización, pero si puede poner medidas para evitarlo.

⁵⁸ La página web de la Real Academia Española define al Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) como: “conjunto de textos de diversa procedencia, almacenados en un soporte informático, del que es posible extraer información para estudiar las palabras, sus significados y sus contextos.” También puntualiza el concepto *corpus de referencia* y dispone que: “es aquel que está diseñado para proporcionar información exhaustiva acerca de una lengua en un momento determinado de su historia y, por tanto, ha de ser lo suficientemente extenso para representar todas las variedades relevantes de la lengua en cuestión.”. La página web nos indica que el último CREA es la versión 3.2 de junio de 2008 y cuenta con más de ciento sesenta millones de formas, y se compone de una amplia variedad de textos escritos y orales, producidos en todos los países de habla hispana desde el año 1975 hasta el 2004. Los textos escritos, son seleccionados tanto de libros como de periódicos y revistas y abarcan más de 100 materias distintas. La lengua hablada está representada por transcripciones de documentos sonoros, obtenidos, en su mayor parte, de la radio y la televisión. < <https://www.rae.es/banco-de-datos/crea> > [consulta 20 de junio 2022]

⁵⁹ SAP B, 15307/2004, de 21 de diciembre de 2004. En el fundamento de derecho sexto el Tribunal dispone que “En las presentes actuaciones se ha probado que el inicial carácter distintivo de la marca denominativa Ganchitos lo perdió después con el uso. De la prueba sobre este particular se hizo eco, con la extensión y corrección suficientes (que además releva – al no haberse detectado infracción alguna en la práctica y valoración de aquella- a la Sala de entrar otra vez en su análisis, aunque si merece la atención la inclusión en un Diccionario de dicho término como la de su uso, muy extendido...”

Las actuaciones pueden ser, por ejemplo, concursos, promociones, juegos en internet, publicidad mediante enlaces patrocinados en los principales buscadores de internet, etc. Mediante la puesta en marcha de estas medidas, el titular de la marca incentiva el buen uso de esta por los consumidores, haciéndoles diferenciar entre el signo genérico que describe los productos y servicios y, por otra parte, la marca que sirve para identificar el origen empresarial.⁶⁰

6. Uso de la marca por los distribuidores y en los puntos de venta

Aunque el principal sector que debe ser analizado para comprobar que una marca se ha vulgarizado sean los consumidores, es de interés apreciar que impresión tienen de la marca los intermediarios y los profesionales del sector (vendedores). Es un factor que hay que tener en cuenta, ya que estos pueden influir en la percepción que los consumidores tienen de la marca al tener un contacto directo con ellos y, sobre todo, con el producto o servicio que la marca identifica.

El titular de la marca tiene la facultad de poner los medios adecuados para que, tanto los intermediarios, como los puntos de venta, tengan un uso correcto de la marca. Algunas de las actuaciones que puede realizar el titular de la marca son, por ejemplo, notas informativas a los distribuidores; tótems publicitarios en los puntos de venta; expositores adecuados donde se identifique de forma clara la marca, etc. Con estas medidas, el titular de la marca puede conseguir involucrar en la tarea de distintividad de la marca a los que comercializan esta.⁶¹

A modo de ejemplo, en el caso “Kornspitz”, el Tribunal consideró que existía inactividad por parte del titular de la marca, puesto que no incentivo a los vendedores a utilizar la marca “*con más frecuencia*” a la hora de comercializar un producto para el que la misma está registrada.⁶²

⁶⁰ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit.* p.264.

⁶¹ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit.* p.265.

⁶² STJUE, caso “Kornspitz” (C-409/12) ,6 de marzo de 2014, (considerando 36), dispone: “*puede considerarse que existe inactividad en el sentido de dicha disposición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada*”

7. Uso de la marca por los competidores.

El uso de la marca por los competidores es una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la vulgarización de la marca. Los competidores pueden usar esta como signo genérico a la hora de comercializar los mismos productos o servicios que ellos comercializan. Esta actuación es perjudicial para la marca y contribuye a consolidar su vulgarización, por eso en el supuesto de que este hecho se produjera se deberán tomar medidas para poner fin a la actuación.

Este hecho se da en el caso “After Sun”, anteriormente visto. La empresa “Laboratorios Genesse SL.” contribuyó a la vulgarización del signo “After Sun”, permitió que otros competidores del mismo mercado utilizaran el signo para comercializar los mismos productos.⁶³

8. Otras actuaciones.

El registro de la marca confiere al titular un derecho de uso exclusivo. Esto implica que se le atribuya el “*ius prohibendi*” o la facultad de prohibir a terceros el uso de su signo o un signo que resulte idéntico o confundible con la marca. Mediante el ejercicio del *ius prohibendi* el titular debe proteger el uso de su marca como signo genérico, evitando así que esta pueda iniciar o consolidar el proceso de vulgarización. Cesar la utilización de su marca como signo genérico, proteger su registro a través de requerimientos ante la OEPM o el ejercicio de acciones judiciales en defensa de su marca, son algunas de las actuaciones que el titular marcario puede llevar a cabo el titular marcario.⁶⁴

Sin embargo, la eficacia del “*ius prohibendi*” como mecanismo para evitar la consolidación de una genericidad sobrevenida es discutible. Por ejemplo, en el caso de que la vulgarización ya se hubiera producido a causa de la actividad o inactividad del titular de la marca, no es relevante el ejercicio de acciones judiciales frente a terceros que la utilicen como denominación habitual para referirse a un tipo de producto específico. Tiene sentido, puesto

⁶³ Vid. SAP B 6128/2018 de 6 de junio de 2018. En el fundamento jurídico quinto “Sobre el requisito objetivo de la caducidad por vulgarización”, se indican a través de un estudio realizado por la compañía “THOMSON REUTERS” las diferentes marcas que utilizan el signo “After Sun” en España.

⁶⁴ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit.* p.266.

que, si la vulgarización ya se hubiera producido, el signo ya no indica el origen empresarial del producto, sino, a este mismo.⁶⁵

Otra medida que puede llevar a cabo el titular de la marca es conseguir la acreditación de notoriedad o renombre de la marca. Mediante esta acreditación, la marca obtiene una protección más reforzada y es mucho más difícil de que acabe siendo caducada por vulgarización. La protección reforzada de las marcas renombradas tiene su justificación en el posible uso del signo por terceros con propósito de aprovecharse de su reconocimiento general de la marca por los consumidores. Así, el art 8 LM prohíbe el registro de marcas con un signo idéntico o similar a una marca que goce de renombre, indistintamente si se utiliza para comercializar un producto o un servicio de las mismas características o no. De esta forma, se impide que, con su posible uso, se obtenga una ventaja desleal o, se pueda ver afectado el carácter distintivo de la marca renombrada o su reconocimiento general.⁶⁶

Finalmente, el titular de la marca puede hacer uso de la letra “R” en un círculo. Este símbolo se utiliza para indicar a los consumidores que se trata de una marca registrada. No es algo indispensable, pero resulta aconsejable en el caso de marcas que se encuentren en riesgo de vulgarización, puesto que informa a los consumidores que se está haciendo uso de una marca registrada y puede influir en que no utilicen esta como denominación habitual de un producto.⁶⁷

Estas actuaciones mencionadas pueden ser muy eficaces a la hora de mantener la fuerza distintiva de la marca y evitar así que esta pueda convertirse en una denominación habitual y, por lo tanto, ser declarada caducada por los tribunales. Además, cabe destacar lo anteriormente dicho de que la declaración de caducidad por vulgarización de la marca no dependerá del éxito o no de las medidas llevadas a cabo por el titular de la marca con propósito de recuperar la fuerza distintiva del signo, sino, el tribunal considerará suficiente

⁶⁵ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a su registro...” *op.cit.* pp. 238-239.

<https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta: 21 de junio de 2022]

⁶⁶ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001). El art 8.1 “*Marcas y nombres comerciales renombrados*” de esta ley dispone que: “*No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.*”

⁶⁷ GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba...” *op.cit.* p.266.

el hecho de que el titular ponga interés en no perder el derecho de propiedad sobre el signo y actúe para protegerlo.

Un ejemplo de que algunas de estas medidas son eficaces es el caso de la marca “Coca-Cola”. En la década de los ochenta se descubrió en España una práctica bastante generalizada que consistía en que en sus máquinas dispensadoras a granel (que podemos encontrar en múltiples establecimientos de comida rápida) identificadas con el signo “Coca-Cola” se dispensaba al consumidor un refresco de cola distinto, de otro fabricante distinto y no el de la marca. La empresa “Coca-Cola” frente a este suceso y preocupada porque su marca pudiera estar inmersa en un riesgo de caducidad por vulgarización actuó para evitarlo. Llevó a cabo acciones civiles por infracción de la propiedad industrial, es decir, ejerció el *“ius prohibendi”*, ya que los distribuidores y los encargados en los puntos de venta estaban haciendo un uso incorrecto de la marca. También, acciones por incumplimiento contractual contra los distribuidores e incluso denuncias administrativas basadas en la legislación de los consumidores.⁶⁸

6. CONCLUSIONES.

Las marcas son un bien inmaterial de la empresa de gran valor y que su pérdida puede suponer un perjuicio muy grande para la empresa. Ya sea en cuanto a inversión a lo largo de los años para mantener el derecho de uso exclusivo o en cuanto a la importancia que tiene la marca a la hora de destacar sus productos y servicios en un mercado cada vez más competitivo.

La marca es un bien material no estático, esta es sensible a las adversidades del comercio y a las percepciones que puedan tener los consumidores de ella, así como también otros sectores que participan en el mercado. Así, como hemos visto, un exceso de popularidad puede hacer perder la fuerza distintiva de la marca y que acabe “muriendo de éxito”.

Tras el estudio podemos comprobar que, en contradicción al sistema norteamericano, en el sistema implantado en el ordenamiento español (sistema subjetivo) es más difícil que una marca sea caducada ya que la declaración de caducidad por vulgarización dependerá de la

⁶⁸ BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ...” *Op.cit*, p.16. <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf> [consulta: 22 de junio de 2022].

actuación del titular marcario y el supuesto de actuación menos frecuente es la inactividad del titular por recuperar la fuerza distintiva de la marca. Además, los tribunales no declararán la marca caducada por vulgarización siempre y cuando el titular lleve a cabo una actuación con el propósito de mejorar o recuperar la capacidad diferenciadora de la marca, independientemente del éxito de estas actuaciones.

Es importante aclarar que las medidas propuestas por el titular marcario para proteger la marca frente a la vulgarización tendrán que ser dependiendo del caso y atendiendo a las circunstancias del mercado impuestas de forma preventiva. Estas será mejor efectuarlas sin llegar a verse inmerso en un proceso de vulgarización. Resulta de gran interés revisar periódicamente el uso por los distintos medios de comunicación (publicidad, redes sociales), los distintos sectores del mercado (consumidores, distribuidores y vendedores) y su uso en diccionarios u obras de carácter similar.

Para concluir, gracias a lo anteriormente visto, podemos interpretar que el fenómeno de la vulgarización no solo supone el riesgo de perder el registro tras un proceso ante los tribunales, sino que, además, las marcas vulgarizadas asumen otro riesgo económico ya que es pierden posibles consumidores en el mercado, lo que puede derivar en una pérdida de capacidad económica a las empresas titulares de estas marcas. Un ejemplo que nos ayudará a entenderlo es el caso del signo vulgarizado “BIMBO”. Los consumidores lo utilizan para referirse al pan de molde, pero cuando compran el producto no tiene por qué ser de esta marca, por lo tanto, la marca “BIMBO” está perdiendo captación de clientes. En cambio, “Coca- Cola”, empresa referente en cuanto al gasto en publicidad, consigue diferenciar sus productos en el mercado. De esta manera, un consumidor va a comprar “Coca- Cola” no compra un refresco de cola, sino un producto de la marca.

7. BIBLIOGRAFÍA.

MANUALES

BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico” en *Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, (19 ed., pp. 139-157) Aranzadi.

FERNÁNDEZ- NOVOA. Carlos, 2017. “Nulidad y caducidad”. *Manual de la propiedad Industrial*, (3 ed., pp. 579- 659) Marcial Pons.

PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, 2021. “Derecho industrial (2) La marca como signo distintivo de los productos y servicios” en *Lecciones de derecho mercantil* (19 ed.,1 vol., pp. 305-339) Civitas.

SÁNCHEZ-CALERO, Fernando, 2021. “Marcas” en *Principios de Derecho Mercantil* (26 ed., 1 vol., pp. 164-173) Aranzadi.

REVISTAS

ARAGONÉS SEIJO, Santiago, 2018. “Caducidad de la marca por vulgarización: caso After Sun” en *La Ley Mercantil* (núm.52, pp. 63-71)

ASENSI MERÁS, Altea, 2019. “La reproducción de la marca en diccionarios (Art. 35 LM)” en *La Ley Mercantil*. (núm. 56, pp. 120-139)

GÓMEZ SÁNCHEZ, David, 2016. “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba” en *Revista Aranzadi Doctrinal* (num.1, 2016, pp. 255-265)

GÓMEZ SÁNCHEZ. David, 2017. “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio legal y remedios para evitarlo”. *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia* (núm.80, pp.79-89)

PORTALES WEB Y OTROS.

BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarización ¿dos caras de la misma moneda?” *En protección de la marca renombrada frente a la vulgarización* (jornada enOPM), Madrid, 2014, <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf> [consulta: 19 abril 2022].

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a su registro”, en *Comentario de las sentencias del tribunal supremo de 22 de diciembre de 2008 y de 15 de enero de 2009. (Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina, año 2009, núm.3, p.p. 225-252)* <https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4> [consulta: 4 de mayo 2022].

Ministerio de Industria, comercio y turismo. (Oficina Española de Patentes y Marcas) [nota informativa] “*Sobre las principales novedades introducidas por el Real Decreto - Ley 23/2018 de modificación de la ley 17/2001 de marcas*” 10 de enero de 2019 <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/Nota_informativa_NuevaLeyMarcas.pdf> [consulta 6 mayo 2022]

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. BANCO DE DATOS. CREA (Corpus de Referencia del Español Actual): <https://www.rae.es/banco-de-datos/crea> [consulta 20 de junio 2022]

NORMATIVA.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001).

(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>)

Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Diario Oficial de la Unión Europea, núm. L 336/1, de 23 de diciembre de 2015). (versión refundida) (<https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf>)

Directiva 89/104/ CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. L 40/1, de 11 de febrero de 1989). (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES>)

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE, núm., 8 de agosto de 2000).(<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323>)

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta). (C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB) Sentencia de 29 de abril de 2004. (<https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0371&from=GA>)

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 3064/2012 de 14 de mayo de 2012

(<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b9c5c0b0a42f0f50/20120525>)

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª). Sentencia núm. 6128/2018, de 6 de junio de 2018.

(<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/15989a356628440aabd779e59118ff5b182eb397ad2d8028>)

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 7532/2008 de 22 de diciembre de 2008.

(<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b4a07c60bc8fcf31/20090305>)

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª). Sentencia núm. 13993/2000 de 27 de noviembre de 2000.

(<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b799c01496032dc4/2004112>

[7](#))

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala tercera) (C-409/12). Sentencia de 6 de marzo de 2014.

(<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0409:ES:HTML>

[L](#))

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª). Sentencia núm. 15307/2004 de 21 de diciembre de 2004

(<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ce20982b9e2bb018/2005012>

[6](#))