

Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación

Grado en Derecho

Vulgarización de marcas:
Marcas que mueren de éxito



Presentado por:

Andy Díaz Lorenzo

Tutelado por:

Laura González Pachón

RESUMEN

La investigación realiza un análisis en relación al fenómeno de la vulgarización de las marcas. Para ello se analiza las características y funciones de las marcas y posteriormente se hace un estudio del fenómeno. Se conceptualiza la institución jurídica y se analiza tanto el sistema objetivo como subjetivo o mixto de vulgarización de los signos, haciendo especial énfasis en el segundo ya que es el adoptado por la legislación española. La investigación por su parte se sustenta en estudios de diferentes sentencias tanto nacionales como europeas sobre este fenómeno. Se exponen tanto las medidas encaminadas a evitar la vulgarización de los signos marcarios, así como los efectos que produce. Se realiza un acercamiento a la regulación del fenómeno en la legislación cubana.

PALABRAS CLAVE

Marcas, vulgarización de las marcas, sistema objetivo, sistema subjetivo o mixto, efectos de la vulgarización, medidas para evitar la vulgarización, Cuba.

ABSTRACT

The research carries out an analysis in relation to the phenomenon of brand vulgarization. To do this, the characteristics and functions of the brands are analyzed and subsequently a study of the phenomenon is carried out. The legal institution is conceptualized and both the objective and subjective or mixed system of vulgarization of signs is analyzed, placing special emphasis on the second since it is the one adopted by Spanish legislation. The research, for its part, is based on studies of different national and European rulings on this phenomenon. Both the measures aimed at avoiding the vulgarization of trademark signs, as well as the effects it produces, are set out. An approach is made to the regulation of the phenomenon in Cuban legislation.

KEYWORDS

Trademarks, vulgarization of trademarks, objective system, subjective or mixed system, effects of vulgarization, measures to avoid vulgarization, Cuba.

**La vulgarización de la marca, como se le conoce,
es la maldición que cae sobre las empresas
cuando su marca adquiere tanta fuerza en el mercado
que se transforma en una categoría de producto**

FEELEY

ABREVIATURAS

CE	Comunidad Europea
CEE	Comunidad Económica Europea
CUP	Convenio de París
DEL	Diccionario de la Lengua Española
DL	Decreto Ley
EEUU	Estados Unidos de América
EU	Unión Europea
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
LM	Ley de Marcas
OACE	Organismo de la Administración Central del Estado
OCPI	Oficina Cubana de la Unión Europea
RAE	Real Academia de la Lengua Española
RJLM	Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas
RM	Registro de Marcas
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
TJ	Tribunal de Justicia
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
Capítulo I. Las marcas como signos distintivos.	3
1.1. Concepto de marcas	3
1.2. Características de las marcas	5
1.2.1. Las marcas como bienes inmateriales	5
1.2.2. Las marcas otorgan a su titular derechos exclusivos	6
1.2.3. Los derechos marcarios son inscribibles en el Registro y tienen carácter constitutivo.	6
1.2.4. Los derechos marcarios y el principio de prioridad.....	7
1.2.5. Los derechos marcarios tienen carácter temporal	9
1.2.6. Los derechos sobre las marcas tienen eficacia territorial.....	11
1.3. Funciones de las marcas	12
1.3.1. La función indicadora de la procedencia empresarial	13
1.3.2. La función indicadora de la calidad.....	14
1.3.3. La función condensadora del eventual goodwill o reputación.....	15
1.3.4. La función publicitaria	16
Capítulo II. La vulgarización de las marcas.....	17
2.1. Concepto de vulgarización de las marcas	17
2.2. Sistemas de caducidad por vulgarización de las marcas.....	19
2.2.1. El sistema objetivo	19
2.2.2. El sistema subjetivo o mixto.....	21
2.3. El sistema subjetivo o mixto en la legislación española.	22
2.3.1. Requisito objetivo	23
2.3.2. Requisito subjetivo.....	26
2.4. Medidas encaminadas a evitar la vulgarización de las marcas	29
2.4.1. Etiquetado y packaging	30
2.4.2. Publicidad Comercial.....	31
2.4.3. Uso de las marcas en redes sociales	32
2.4.4. El empleo de marcas en diccionarios u obras de consultas análogas.....	33
2.4.5. El uso de las marcas por los consumidores.....	35
2.4.6. Uso de la marca por los distribuidores y en los puntos de venta.	36
2.4.7. Uso de la marca por los competidores	37
2.4.8. Otras actuaciones.....	37
2.5. Efectos de la vulgarización de las marcas.	39
2.6. Encuesta sobre la futura vulgarización de algunas marcas.....	42

Capítulo III. Breve aproximación de la regulación de la vulgarización de las marcas en el ordenamiento jurídico cubano	43
3.1 Regulación de la vulgarización de las marcas en el DL 203/1999, De Marcas y otros Signos Distintivos.....	45
CONCLUSIONES.....	50
RECOMENDACIONES.....	51
BIBLIOGRAFÍA	52
LEGISLACIÓN.....	53
JURISPRUDENCIA	54
Anexo I	55
Anexo II	56
Anexo III	57
Anexo IV	58
Anexo V	60
Anexo VI	60
Anexo VII	61
Anexo VIII	62
Anexo IX	65
Anexo X	66

INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial es la rama del derecho que protege las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal¹.

En este trabajo nos enfocamos en las marcas entendidas como aquellos signos que sirven para distinguir productos y servicios de sus similares en el mercado. Las marcas en la actualidad son unos de los activos más importantes de las empresas, una investigación reciente acerca de los activos tangibles e intangibles en las compañías del S&P 500 (uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos) pone en evidencia que desde 1975 a nuestros días, la aportación de los activos intangibles al valor de las empresas ha aumentado de un 17 a un 80%².

Teniendo en cuenta el alto valor económico que pueden alcanzar las marcas como activos intangibles dentro de una empresa resulta necesario lograr una protección y evitar su pérdida. La vulgarización de las marcas es uno de los fenómenos que asecha a la permanencia de la titularidad de los signos marcarios. A través de la vulgarización del signo, la marca que hasta el momento identificaba productos y servicios se transforma en la designación usual del mismo tanto en el comercio como en la mente de los consumidores que lo identificaban. Esta situación genera como consecuencia la caducidad del registro marcario y la pérdida con ello de los derechos exclusivos que tenía el titular sobre el signo, quedando el mismo disponible en el comercio para designar el producto o servicio que anteriormente identificaba. De esta manera el signo cesa de cumplir con una de sus funciones que es identificar un origen empresarial.

Proteger la identidad y el valor intrínseco de una marca es crucial, por eso se destaca la importancia del estudio sobre su vulgarización. En un entorno comercial cada vez más globalizado y competitivo, las marcas ya no son únicamente herramientas de marketing; ahora se consideran activos estratégicos fundamentales para alcanzar el éxito empresarial.

Para llevar a cabo esta investigación iniciamos con el Capítulo I en el cual abordamos las generalidades de las mismas como sus características y funciones. Esto nos permitirá juzgar

¹ Vid. Art 1.2 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12633>. Consultado el 10/04/2023.

² García, S. (s. f.). La marca, fuente de valor económico. MurciaEconomía. Consultado el 12 de noviembre de 2023, de <https://acortar.link/DpxySH>

con mayor acierto la importancia de los signos distintivos tanto para los titulares de los derechos marcarios como para conocer el papel que juegan en el comercio.

Continuamos con el Capítulo II analizando el fenómeno de la vulgarización de las marcas. Comenzamos conceptualizándolo y identificando los distintos sistemas de vulgarización imperantes en los ordenamientos jurídicos, haciendo especial énfasis en la regulación que realiza la legislación española. Asimismo, identificamos cuáles son las medidas tendentes a evitar la vulgarización, y señalamos los efectos que producen el fenómeno de la vulgarización de las marcas. Por último, realizamos una encuesta en relación a diferentes marcas para identificar en el mercado español aquellos signos que se encuentran en riesgo de vulgarización.

En el Capítulo III realizamos un análisis del ordenamiento jurídico cubano en relación a la regulación de la vulgarización de las marcas. Esta investigación trae causa por el vínculo del *ius soli* que posee con Cuba. Identificamos los antecedentes históricos inmediatos de la figura jurídica, así como su tratamiento en la actual legislación de marcas. Pudimos identificar una marca que puede ser cancelada de oficio por la oficina, la cual se convertiría en la primera marca vulgarizada desde el punto de vista jurídico.

La investigación sobre la vulgarización de las marcas es un tema de actualidad, teniendo en cuenta que es un fenómeno que no se detiene en el tiempo, sino que se intensifica debido a la constante evolución de la dinámica del mercado y los patrones de consumo, así como por el acceso a las nuevas tecnologías de la información, sobre todo por las nuevas generaciones. Esto provoca que marcas de gran prestigio con un deficiente sistema de protección de su signo pueda verse inmerso en la vulgarización de su signo de facto *ab initio* y jurídico posteriormente.

Capítulo I. Las marcas como signos distintivos.

1.1. Concepto de marcas

Las marcas son aquellos signos distintivos que permiten a los consumidores diferenciar productos y servicios de sus similares en el mercado. Asimismo, el signo indica el origen empresarial del producto o servicio que distingue.

Por su parte La Ley de marcas³, en lo adelante LM, regula en su artículo 4 el concepto de Marcas, definiendo que:

[Podrán constituir 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 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.]*

El concepto jurídico de marcas sufrió una modificación a través del «Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados» que trae cauce de la «Directiva (UE) 2015/ 2426 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas» con la finalidad de evitar la cualquier “obstáculo respecto a la libre circulación de mercancías, como la libre prestación de los servicios de la Unión y su adaptación a la era del internet”⁴.

Como elemento novedoso del concepto se encuentra la obligación que el signo sea susceptible de representación. Se exige que dicha representación se realice al momento de la presentación en el registro, pudiendo emplearse cualquier medio existente en ese momento que le permita tanto a las autoridades que examinan el signo, como a los consumidores y operadores de comercio su representación e identificación en relación con los productos y

³ Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, artículo 4. BOE-A-2001-23093. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093> [Consultado el 26 de marzo de 2023].

⁴ Directiva (UE) 2015/2426 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [en línea]. EUR-Lex: CELEX 32015L2436. Disponible en: <https://acortar.link/jBBWxg> [Consultado el 26 de marzo de 2023].

servicios que pretende proteger. Según la Directiva, dicha representación tiene que ser de una “manera precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto.”⁵

La modificación del concepto de marca, transita por la necesidad de una representación gráfica del signo, como establecía las derogadas Directivas 89/104/CEE⁶ y la Directiva 2008/95/CE⁷, hasta la actualidad en la cual se exige que la representación sea clara, objetiva y suficiente para que el ente administrativo y el público en general puedan determinar que se pretende proteger. Esta modificación estuvo fundada especialmente para poder registrar los llamados signos no tradicionales como es el caso de las marcas sonoras.

A pesar de lo que establece el artículo 4 de la LM, no se dejó al arbitrio de los países el establecimiento indeterminado de los medios para la representación de los signos distintivos. Ante esta situación se dicta «*La comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas*»⁸ que establece la forma en que se tienen que representar los distintos tipos de marcas y los formatos digitales en los que se pueden presentar en las Oficinas de Propiedad Industrial⁹. A modo de ejemplo, las marcas de hologramas deben representarse mediante la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de imágenes y sonidos.¹⁰

Asimismo, el concepto del art 4 de la Ley de marca no constituye *numerus clausus* respecto de aquellos elementos que pueden constituir una marca. Es por ello que se aceptan como marcas los olores, los sonidos, sabores, hologramas, siempre que los mismos tengan aptitud distintiva y sean susceptibles de representación.

⁵ Directiva del Consejo 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. EUR-Lex. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf>. Consultado el 10/04/2023.

⁶ Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE). Disponible en: <https://acortar.link/VINBsU>. Consultado el 10/04/2023.

⁷ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [en línea]. Disponible en: <https://acortar.link/CrNmWP>. Consultado el 10/04/2023

⁸ La comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas. Disponible en: <https://acortar.link/t2tZRI>. Consultado el 11/04/2023.

⁹ Vid. Anexo IV. Definiciones y medios de representación para las marcas contempladas en el artículo 3 del Reglamento de ejecución y Archivos de formatos electrónicos que se prevé aceptar para marcas no tradicionales – enfoque de formato único. pág. 4. Disponible en: <https://acortar.link/t2tZRI>. Consultado el 11/04/2023.

¹⁰ La comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas [en línea]. Disponible en: <https://acortar.link/t2tZRI>. Consultado el 11/04/2023.

1.2. Características de las marcas

Las marcas son elementos distintivos que poseen una serie de características inherentes. Los derechos de propiedad marcarios se enmarcan dentro de los activos intangibles, lo que implica que son temporales y limitados territorialmente. Es importante destacar que para que los derechos marcarios surtan plenos efectos jurídicos, es necesario que la marca esté inscrita en el Registro correspondiente. La obtención de los derechos marcarios confiere a su titular derechos exclusivos sobre la marca, lo que le permite invocar el *ius prohibendi* en caso de disputa sobre la misma. No obstante, es importante destacar que para acceder a este registro, es necesario cumplir con una serie de requisitos y formalidades. Todas estas características serán detalladas en el subepígrafe siguiente.

1.2.1. Las marcas como bienes inmateriales

Como hemos comentado en párrafos anteriores, las marcas son signos distintivos considerados **bienes inmateriales**. Como es sabido los bienes inmateriales son creaciones intelectuales de mayor o menor nivel creador, que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial transcendencia económica gozan de la sólida protección de un derecho de exclusiva¹¹.

Las marcas por ende, tienen que exteriorizarse a la realidad y no pueden quedarse como ideas, ya que mientras que la marca sea una idea y permanezca en el *quid in mente retentum* no tiene relevancia jurídica, es por ello que necesita de un *corpus mechanicum* para que se le puedan otorgar derechos sobre la misma.

En palabras de Novoa, “la marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”.¹²

Teniendo en cuenta estas características de las marcas de ser bienes inmateriales le permite la posibilidad de aplicarse de forma ilimitada a los productos y servicios que va a proteger de manera idéntica. Es decir, la marca es un bien inmaterial que es susceptible de ser reproducida indefinidamente.¹³

¹¹ GALGANO, F. (1999) *Diritto Civile e Commerciale*, Vol. I, Le categorie generali. Le persone. La proprietà, CEDAM, Padua. p.324.

¹² FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. (2017) *Manual de la propiedad Industrial*. 3ª ed. Madrid: Marcial Pons. p. 487.

¹³ COLECTIVO DE AUTORES. *Selección de lecturas de propiedad Industrial*. Vol. I. La Habana: Félix Varela, 2005. p. 282.

1.2.2. Las marcas otorgan a su titular derechos exclusivos

Otra de las características de las marcas es que **otorga a su titular derechos exclusivos**. Los derechos exclusivos se traducen en una doble vertiente: positiva y negativa. La vertiente positiva le permite al titular de los derechos marcar hacer un uso en exclusiva del signo en relación con los productos y servicios que identifica. El aspecto negativo por su parte consiste en la posibilidad de oponerse frente a terceros por la utilización de su signo en relación con los productos y servicios que tiene registrados.

Este derecho exclusivo se regula en el artículo 34.1 de la LM¹⁴. Las facultades que otorga este derecho exclusivo son¹⁵:

- 1 – El derecho exclusivo de utilizar la marca registrada en el tráfico económico;
- 2- Prohibir que un tercero no autorizado use una marca u otro signo confundible para distinguir productos o servicios idénticos o similares;
- 3- Oponerse a que se inscriba en el RM un signo que sea confundible con el que ha registrado previamente como marca;
- 4- Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas inscritas en dicho registro con posterioridad a la suya cuando estime que existe riesgo de confusión en el mercado.

Este derecho exclusivo lo que otorga al titular de una marca es la protección de su signo *erga omnes* a través de un *ius prohibendi*, ante la actuación perturbadora de terceros por emplearlo respecto a los mismos productos y servicios que previamente haya inscrito en el RM el titular del bien inmaterial.

1.2.3. Los derechos marcarios son inscribibles en el Registro y tienen carácter constitutivo.

Los derechos que otorgan las marcas surgen con la inscripción en el Registro de Propiedad Industrial es por ello que **son derechos registrales**. La inscripción en el Registro de Marcas tiene un carácter constitutivo, es decir, los derechos sobre los signos distintivos surgen con la inscripción registral. Esta afirmación se corrobora con lo regulado en el art 2.1 LM¹⁶, que

¹⁴ LM, Art 34.1: “El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.”

¹⁵ SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan y SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Instituciones del Derecho Mercantil. Vol I. 37ª ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2015. p. 285.

¹⁶ LM, Art 2.1: “El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.”

manifiesta que se adquieren los derechos marcarios con el correspondiente Registro de la Marca.¹⁷

Sin embargo, existe una excepción en relación con este principio y son las marcas renombradas¹⁸. Las marcas de renombre son aquellas que han de ser conocidas por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios.¹⁹ En este sentido la eficacia jurídica de este tipo de marcas se encuentra presente amén que la misma no se encuentre registrada en la Oficina de Marcas y Patentes Española, en lo adelante OEPM, como regula el art 6.2 inciso d)²⁰ de la LM cuando plantea como prohibición relativa el registro de una marca que colisione con una marca anterior por ser idéntica o semejante en el signo y en relación a los productos y servicios que identifique. Así mismo, el art 34.7 de la LM equipara los mismos derechos que tiene el titular de un signo registrado a uno que su marca es notoria.²¹

Ante esta dualidad de posibilidad de obtención de derechos exclusivos sobre los signos distintivos en España, específicamente sobre las marcas, se plantea que el nacimiento de los derechos marcarios en la LM sigue un sistema mixto. Los derechos exclusivos sobre las marcas se otorgan como regla general a través del acceso del signo al RM y mediante la declaración de una marca como renombrada en el Reino de España.

12.4. Los derecho marcarios y el principio de prioridad

Los derechos marcarios se encuentran sometidos al **principio de prioridad**. A través de este principio, en sentido general, el derecho más antiguo prevalece sobre el más moderno.²²

¹⁷ El registro de los signos distintivos es un registro público. Se puede acceder de forma online a través de la página de la Oficina Española de Marcas y Patentes. Disponible en: https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/avanzadas.html donde se pueden realizar búsquedas simples, avanzadas y por número de expediente.

¹⁸ Con la modificación de la LM a través del Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17769> se elimina la distinción entre marca notoria y marca renombrada, quedando la figura jurídica consolidada a través de la marca de renombre como regula el art 34.2 inciso c) de la LM y en la exposición de motivos del mencionado DL.

¹⁹ Exposición de motivos del DL 23/2018

²⁰ LM, Art 6.2 inciso c): “Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean ‘notoriamente conocidas’ en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.”

²¹ LM, Art 34.7: “Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada ‘notoriamente conocida’ en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.”

²² GÓMEZ SEGADE, José Antonio. Los bienes inmateriales en el anteproyecto de Código de Ley de Código Mercantil (ALCM). Universidad Carlos III de Madrid, 2015. p. 121. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/20763>. Consultado el 10/04/2023.

El Convenio de París²³, en lo adelante CUP, regula el derecho de prioridad en su artículo 4. Mediante esta regulación se permite la posibilidad que se tenga como fecha de solicitud de una marca la relativa a la solicitud anterior realizada en cualquier país miembro de la Unión cumpliendo siempre un plazo, dentro de los 6 meses anteriores a la primera solicitud. Asimismo, tanto la primera solicitud del signo distintivo como la posterior tiene que coincidir respecto a la marca y puede ser idéntica con relación a los productos y servicios que representa o algunos productos y servicios, configurándose una prioridad parcial.

El derecho de prioridad implica que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud de marca en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente pueden durante un plazo determinado en seis (6) meses, solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros del CUP, invocando esa prioridad con la fecha correspondiente. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior).²⁴

En la legislación española el principio de prioridad se regula en el artículo 14 de la LM²⁵ cuando regula que:

[Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.]

Asimismo, es posible invocar el principio de prioridad cuando el signo distintivo se haya presentado en una exposición, como reconoce el artículo 11 del CUP:

[Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las (...) las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.]

²³ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Fecha: 20 de marzo de 1883. Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12633>. Consultado el 10/04/2023.

²⁴ Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los países centroamericanos y la República Dominicana.

²⁵ Vid. Anexo I. Fragmento de la solicitud de registro de marcas en relación con el principio de prioridad.

EL CUP remite a la regulación de las normas nacionales para el cumplimiento del artículo antes mencionado. El derecho de prioridad de exposición se encuentra regulado en el art 15 de la LM²⁶ que poco difiere de lo que regula el CUP, acentuando que se establece el mismo plazo de seis (6) meses del derecho de prioridad general. Sin embargo, en relación con los elementos probatorios necesarios para demostrar las exposiciones se remite al art 7 del Reglamento para la Ejecución de la LM, en lo adelante RJLM, en el cual se exige presentar:

- Certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En el certificado se hará constar:
 - Que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición;
 - El nombre del titular de la misma;
 - Los productos o servicios concretos para los que fue efectivamente utilizada;
 - El día de la inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la misma.
- El certificado tiene que ir acompañado de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.

1.2.5. Los derechos marcarios tienen carácter temporal

Las marcas, por otro lado, son **derechos temporales**. En palabras de Novoa, *los derechos marcarios tienen una protección temporalmente ilimitada*²⁷. Esto tiene su fundamento en el art 31 de la LM donde regula que:

[El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.]

El artículo anterior establece una temporalidad de los derechos marcarios que asciende a 10 años. Durante ese período de tiempo, el titular del signo contará con los derechos exclusivos de explotación y será el titular del *ius prohibendi*, impidiendo que terceros puedan hacer uso

²⁶ Vid. Anexo I Fragmento de la solicitud relativa a la prioridad de exposición.

²⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ª ed.). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. p. 667.

de si signo sin su consentimiento²⁸. A pesar de establecer por tiempo determinado los derechos marcarios, el propio artículo posibilita la renovación del registro del signo de forma indefinida por plazo sucesivos de 10 años. Podemos poner como ejemplo la marca mixta CODORNIU²⁹, en la que consta en la OEPM la presentación para el registro en fecha 1899, es decir, con una vigencia en el mercado de 124 años de antigüedad.

La renovación de la marca se justifica por la necesidad de proteger los intereses superiores de los consumidores. Dado que la marca encarna el goodwill de la empresa y su valor simbólico cumple una función publicitaria, si caducase ineluctablemente el derecho de marca transcurrida su inicial vida legal y no fuera posible renovarla, cualquier tercero podría utilizarla y en ese caso se confundiría extraordinariamente al consumidor.³⁰

Asimismo, Fernández Novoa argumenta que existe esta posibilidad de ilimitada renovación de las marcas porque no restringe la competencia en el mercado (...) el derecho exclusivo sobre la marca es un resorte indispensable para que pueda desarrollarse un proceso competitivo asentado sobre los propios méritos de cada competidor.³¹

Ciertamente, el derecho marcario por un lado protege a los consumidores permitiendo asociar una marca a un origen empresarial y una calidad del producto luego de tener una experiencia con el mismo. Esta premisa permite que el mercado se regule de forma natural. Los buenos productos o servicios identificados por los consumidores prevalecerán en el mercado, pero ello no impide que surjan competidores en el mercado con signos que identifiquen productos y servicios iguales o similares con igual o superior calidad que se integren como sujetos activos en el mundo del comercio. Esta situación, a su vez, expone otro criterio a favor del derecho temporal ilimitado de los derechos de marca, la posibilidad que tiene el titular del signo distintivo de prohibir que terceros se apropien de su marca para comercializar productos en el mercado.

²⁸ El *ius prohibendi* tiene una limitación que es el llamado agotamiento del derecho, es decir, aquella situación en las que el titular de la marca tiene que permitir su uso en el territorio de la marca registrada o en el Espacio Económico Europeo, como por ejemplo: cuando se comercialice un producto con la marca registrada que previamente haya sido vendido por el titular del signo.

²⁹ Vid. Anexo II. Registro de la marca CODORNIU.

³⁰ GÓMEZ SEGADE, José Antonio. Los bienes inmateriales (...) op. cit. p. 121.

³¹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004) *Tratado (...)* op. cit. p. 667.

1.2.6. Los derechos sobre las marcas tienen eficacia territorial.

En otro orden, es necesario resaltar que las marcas tienen **derechos de eficacia territorial**. Este criterio establece que los derechos marcarios solamente van a surtir efectos jurídicos en el país donde se encuentra registrada la marca.

La sentencia derivada del PROCESO 94-IP-2013 plantea que de manera reiterada han establecido la jurisprudencia y la doctrina sobre el principio de territorialidad que rige el derecho marcario el cual establece que los derechos marcarios se circunscriben al territorio dentro del cual se concedieron y de este modo, derechos adquiridos fuera de ese territorio, no pueden hacerse valer dentro del mismo".³²

Resulta interesante reconocer el doble efecto que tiene el principio de territorialidad³³ respecto a los derechos marcarios:

- La protección conferida a los derechos de propiedad industrial en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva, que es la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos
- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está geográficamente limitada al territorio de este, carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio donde se lo protege.

Sin embargo, en el caso europeo no podemos obviar que este principio se distorsiona con la incorporación de la marca comunitaria. El propio Reglamento de la Marca Comunitaria³⁴ en su art 1 regula que:

[La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión.]

³² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA de 16 de julio de 2013. Disponible en: <https://acortar.link/ALXJR1>. Consultado el 21 de marzo de 2023.

³³ REPÚBLICA DE PERÚ. (2022, 22 de enero). Respuesta dada en relación al Proceso 93 Al. p. 27-28. Disponible en: <https://acortar.link/i7kYPt>. Consultado el 10 de febrero de 2023.

³⁴ REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 Sobre la marca de la Unión Europea. Disponible en: <https://acortar.link/fdJMuE>. Consultado el 10 de febrero de 2023.

Del precepto transcrito se desprende particularmente que la marca comunitaria tan sólo puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unión Europea. Por consiguiente, en la hipótesis de que la solicitud de marca comunitaria fracasase por virtud de la oposición entablada por el titular de una anterior marca o signo distintivo vigente únicamente en el Estado miembro A, la marca comunitaria sería denegada in totum: no solo con respecto al Estado A, sino que también con respecto a los restantes Estados de la Unión Europea en los que no se detectó ningún obstáculo para la concesión.³⁵ Esta posición se sustenta en el principio de unidad de la marca comunitaria.

El derecho aplicable que le permitirá el acceso al registro de la marca comunitaria se sustenta en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. En esta normativa se establece, todo el procedimiento de concesión de la marca comunitaria, incluida las prohibiciones absolutas y relativas en la que pudiese incurrir el signo distintivo.

1.3. Funciones de las marcas

Como hemos vistos las marcas tienen una doble dimensión dirigida tanto a los empresarios como a los consumidores. En relación a los empresarios permite distinguir sus productos y servicios de los similares en el mercado. Respecto a los consumidores, la marca permite crear una experiencia luego de la interacción con el signo distintivo y en caso de ser favorable, le permite repetir la experiencia cuando tenga la necesidad de consumir ese producto o servicio.

Según la OEPM, que a su vez se basa en los datos aportados por un estudio del INE realizado en el 2009, las marcas y las empresas propietarias de los derechos de propiedad industrial sobre la misma proporcionaron en el años 2010 un total de 6108.140 puestos de trabajo a la sociedad española, lo cual significa un 33.09% del total de empleos en la economía de nuestro país, que en ese año ascendió a 18 456 000 trabajadores³⁶

Las marcas cumplen una serie de funciones, les permite jugar un papel importante en el mercado. El incumplimiento de estas funciones desnaturaliza los objetivos que tienen estos signos distintivos en el mercado.

³⁵ HACKBARTH. (1993). Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht. Colonia. p. 21-22.

³⁶ UNIVERSIDAD DE ALICANTE. (2012). Impacto de las marcas en la economía y la sociedad española. Oficina Española de Marcas y Patentes y Andema. Madrid. p. 27.

1.3.1. La función indicadora de la procedencia empresarial

La función básica de las marcas es que el signo pueda identificar un origen empresarial. Esta función guarda gran relevancia en relación a los consumidores, pues estos asumirán que todos los productos identificados con el signo distintivo proceden de la misma empresa.

En este mismo orden se ha manifestado la sentencia del TJ (Gran Sala) de fecha 23 de marzo de 2010³⁷ al manifestar que:

[La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.]

En el mismo orden la SAP de Málaga de fecha 10 de octubre de 2001³⁸ reconoce que para que una marca pueda tener notoriedad, resulta indispensable que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio.

A pesar de ello, esta función se ha distorsionado a lo largo del tiempo. Esto es posible ya que los titulares marcarios a través de licencias permiten que terceros pueden comercializar productos bajo el mismo signo. Es por ello que las licencias distorsionan esta función. En la actualidad, cuando vemos una marca en el mercado que identifica un producto o un servicio, podemos asegurar o que fue el verdadero titular o un tercero con autorización del primero.

El reconocimiento de esta función se encuentra regulada en el art 4 inciso b) de la LM. Este artículo hace referencia a la capacidad de un signo de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Se trata de una capacidad abstracta o teórica del signo para cumplir su función de indicación del origen empresarial con independencia de los productos o servicios a los que se aplique, por lo que la concurrencia de esta ausencia de carácter distintivo determinará la denegación total de la solicitud de registro de marca³⁹.

³⁷ TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA). (2010, 23 de marzo). Sentencia en los asuntos acumulados C-236/2008 y C-238/2008. Procedimiento entre Google France SARL, Google Inc contra Louis Vuitton Malletier S.A y Google France Sarl contra Viaticum S.A. Disponible en: <https://acortar.link/GO4itR>. Consultado el 1 de abril de 2023.

³⁸ Audiencia Provincial de Málaga (Sección 3ª). (2001). Sentencia nº 298/2001, Recurso nº 294/2001. Disponible en: <https://acortar.link/vc0YvV>. Consultado el 10 de abril de 2023.

³⁹ Oficina Española de Patentes y Marcas. (s.f.). Guía de Examen de Prohibiciones Absolutas de Registro. Disponible en: <https://acortar.link/gXlvxs>. Consultado el 04 de abril de 2023.

1.3.2. La función indicadora de la calidad

La marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de la calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es innegable en el plano socio-económico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores⁴⁰.

En este sentido, las marcas crean un vínculo con los consumidores para bien o para mal. Una vez que un consumidor interactúa con un producto o servicio, este se queda con una experiencia positiva o no. En el caso de haber satisfecho su necesidad, espera que los productos de igual naturaleza identificados con el mismo signo distintivo tengan la misma calidad que experimentó en su primera interacción.

En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos.⁴¹ En este sentido la sentencia de 30 de marzo de 2006⁴² manifiesta que las empresas tienen que ofrecer en un mercado competitivo productos de calidad para captar y afianzar clientela. Asimismo, declara que esto no es suficiente, además, es necesario que los consumidores puedan identificar esos productos con signos distintivos que les permitan en un futuro poder adquirirlos nuevamente.

Igualmente, a través de la función indicadora de la calidad, los titulares de las marcas en el caso de concertar contratos de licencias con terceros, estos pueden establecer los parámetros para mantener la misma calidad del producto. Ejemplo de ello es la marca Starbucks, con alrededor de 35 000 locales en 70 países⁴³. Los locales de Starbucks tienen iguales características constructivas y la calidad de sus servicios y productos no decae de un país a otro, sino que se mantiene. En palabras de quien fuera presidente de Starbucks⁴⁴:

[Usted recibe mas que un café finísimo cuando visita un Starbucks, usted se encuentra con un excelente personal, música de primera, y un comfortable lugar de reuniones. Nosotros establecemos el valor de comprar un producto en Starbucks gracias a nuestro sólido compromiso de calidad, creando una relación personal con

⁴⁰ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. (2004) Tratado (...). p. 73.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera). (2006). Sentencia de 30 de marzo de 2006. Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=47877&doclang=ES>. Consultado el 08 de abril de 2023.

⁴² Vid. ídem.

⁴³ ALLING, J. (s.f.). Starbucks: el secreto de unir tendencia y manejo de costos. Diario Perfil. Disponible en: <https://acortar.link/4yHxLC>. Consultado el 6 de abril de 2023.

⁴⁴ Proyecto Starbucks. (s.f.). Generalidades de Starbuck. Disponible en: <https://acortar.link/fG17gd>. Consultado el 6 de abril de 2023.

cada uno de nuestros clientes. Starbucks está devolviendo el amor de América hacia el café, trayendo romance y un fresco aroma de vuelta a la mesa.]

En casos de licencia a terceros la propia empresa tiene un procedimiento que inicia desde el estudio de factibilidad en el sitio donde se pretende establecer el negocio, hasta la preparación del personal.⁴⁵ Posteriormente, se desplaza en varias ocasiones al lugar para analizar el desarrollo de la venta de los productos Starbucks para corregir cualquier deficiencia. De esta manera, se mantiene la calidad de los productos Starbucks.

1.3.3. La función condensadora del eventual goodwill o reputación

Esta función guarda relación con la anterior ya que la marca tiene una función indicadora de la calidad, es por ello que, con el paso del tiempo, el buen nombre que va adquiriendo se va consolidando en el mercado en relación a los productos y servicios que identifica.

No todos los signos cumplen esta función, algunos otros simbolizan el *illwill* o mala fama, o simplemente son neutros, es decir, no presentan prestigio ni mala reputación.⁴⁶

A través del *goodwill* las marcas se van abriendo paso en el mercado en detrimento de sus competidores. *Goodwill* o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con una marca; entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público. La función condensadora del *goodwill* es singularmente palpable en el supuesto de marcas renombrada, que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio: prestigio que es el fruto de la alta calidad de los productos o servicios, de la intensa publicidad realizada en torno a la marca; y a veces, de la fuerza sugestiva del propio signo constitutivo de la marca.⁴⁷

Asimismo, la SAP de Granada de fecha 30 de junio de 2016⁴⁸ en un conflicto por la marca Aroma argumenta que:

[En cuanto a la posible existencia de un aprovechamiento de la marca notoria, nos dice la sentencia de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de Octubre de 2010, que "tradicionalmente ha sido considerado que el aprovechamiento del que habla la norma supone -o más bien exige- que la marca prioritaria haya

⁴⁵ Ídem.

⁴⁶ CHIJANE DAPKEVICIUS, DIEGO. (2007). *Derecho de Marcas*, Editorial Reus S.A, Madrid. p. 23

⁴⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS. (2004). *Tratado (...)*. p. 76-77.

⁴⁸ Audiencia Provincial de Granada. (2016). Sentencia nº 184/2016 de fecha 30 de junio de 2016. Disponible en: <https://acortar.link/Zv7cLK> . Consultado el 28 de febrero de 2023.

alcanzado entre el **público una imagen positiva** susceptible de ser parasitada por el titular de la marca controvertida. En efecto, la protección de las marcas notorias frente a la transferencia de valor o de imagen expresa la superación de la funcionalidad meramente indicativa de origen empresarial tradicionalmente asignada a la marca y su extensión hacia una funcionalidad caracterizada por erigirse la marca en **vehículo portador de valor en términos de imagen o de positividad en sentido amplio**. De ahí que la posibilidad de apreciar el riesgo definido en este elemento de ilicitud se encuentre plenamente condicionada o supeditada a que el demandante consiga acreditar en el proceso que su marca ha alcanzado entre el público, justamente, esa capacidad de incorporar -y consiguientemente de transferir- una imagen positiva (en tal sentido, FERNANDEZ NOVOA, obra citada, pag. 413; en sentido similar, en "Comentarios a la Ley de Marcas", pag. 510, obra coordinada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO y GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, se habla de la necesidad de que la empresa titular de la marca prioritaria goce de reputación o de "goodwill"; o de la capacidad de la marca notoria para comunicar a la marca posterior las "buenas connotaciones" que posee -obra citada, pag. 252-; también MONTIANO MONTEAGUDO en "El contenido del derecho de marca: derechos y obligaciones del titular de la marca", Cuadernos de Derecho Judicial XI 2002, pag. 322, nos habla de la necesidad de que la marca notoria ostente aptitud para transmitir reputación o bien capacidad ornamental).]

1.3.4. La función publicitaria

Los empresarios en sentido general al momento de crear un signo, buscan aquellos que *per se*, sean llamativos a los consumidores. Esto le permite realizar menos erogaciones en su publicidad. Las marcas tienen una función publicitaria en relación a los productos y servicios que identifican. En atención a ello, los empresarios buscan signos con figuras, colores que resulten atractivos en relación con el público consumidor al que se encuentra dirigido. Ejemplo⁴⁹ de ellos tenemos la marca tridimensional Tobleron, que resalta en cualquier establecimiento por la mera forma que posee que difiere de productos similares en el mercado. En igual orden se encuentra McDnald's, marca mixta donde resalta la letra M que resulta desproporcionada en la visión de conjunto de la marca de color amarillo.

⁴⁹ Vid. Anexo III.

La función publicitaria de la marca la podemos encontrar en la sentencia de Google contra Luis Vuitton⁵⁰, en la que el tribunal plantea que:

[Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variada oferta de productos y servicios, el titular de una marca puede tener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen de sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor.]

Capítulo II. La vulgarización de las marcas

2.1. Concepto de vulgarización de las marcas

Una de las principales funciones de las marcas, es que son indicadoras del origen empresarial y distinguen productos y servicios de sus similares en el mercado. A su vez con el registro de la marca se otorgan derechos exclusivos sobre el signo que le permiten ejercer el *ius prohibendi* para impedir que terceros empleen dicha marca en relación a los mismos productos y servicios que identifica⁵¹.

¿Pero qué sucede cuando una marca deja de cumplir esas funciones?

Ante la carencia de las funciones de las marcas mencionadas se produce la vulgarización de estas. Este fenómeno 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 el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.⁵²

La vulgarización de las marcas se produce sobre todo en aquellos signos que han adquirido un renombre en el mercado, ya sea por su calidad o por ser los primeros en crear ese producto. Generalmente, en estos casos, los adquirentes, es decir, los consumidores, comienzan a asociar el producto con el signo, deviniendo en genérico. Es menester comentar que la vulgarización de una marca en un país determinado no implica que dicha marca ha devenido como genérica en otro Estado. Esto sucede en virtud del principio de territorialidad de los

⁵⁰ Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). (2010). Sentencia de 23 de marzo de 2010. Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08). Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0236> [Consultado el 11 de abril de 2023].

⁵¹ Este criterio se sustenta en el principio de especialidad que sustenta que dos signos idénticos o similares no colisionan entre sí cuando sus productos o servicios son diferentes. Para determinar si los productos son diferentes se recurre al Clasificador de producto y servicios de NIZA.

⁵² FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la propiedad industrial* (3ª ed.). Marcial Pons, p. 650.

derechos marcarios.⁵³ Un ejemplo es el caso de la marca Aspirina, este término hace años que en Estados Unidos se convirtió en la denominación genérica del producto ácido acetilsalicílico, mientras que en Europa las grandes campañas publicitarias e informativas de su titular, Bayer, han evitado que el signo pierda su distintividad.⁵⁴

El profesor Morral Soldevilla⁵⁵ retrata fielmente los riesgos que supone que un signo adquiera relevancia en el mercado al expresar que:

[la expansión y conocimiento de la marca se ofrece como un arma de doble filo. Por una parte, interesa que suba peldaños en la escala de valores del mercado hasta alcanzar, a ser posible, las máximas cotas, lo que la puede llevar incluso a su notoriedad o renombre. Sin embargo, por otra parte, el brillo de la marca puede acabar fagotizada por el mercado, cuyos destinatarios de los productos y servicios acaban llamando al producto o servicio por la denominación que tiene el signo]

La vulgarización de la marca, como se le conoce, es la maldición que cae sobre las empresas cuando su marca adquiere tanta fuerza en el mercado que se transforma en una categoría de producto.⁵⁶

Ciertamente, es una “maldición” teniendo en cuenta que luego que la marca adquiere una notoriedad en el mercado, como consecuencia de la vulgarización de la misma se produce la caducidad del signo distintivo y con ella la pérdida de los derechos exclusivos que se tiene sobre ellos, como regula el artículo 54 inciso b) de la LM.

La vulgarización es el proceso inverso al *secondary meaning*. Este último consiste en que un signo por su uso en el tiempo adquiere distintividad para diferenciar productos y servicios en el mercado, teniendo como premisa que el mismo *a prima facie* resultaba genérico, descriptivo, usual o sin distintividad⁵⁷. En caso contrario se encuentra la vulgarización de las marcas, en las cuales el signo *a priori* tiene aptitud distintiva y posteriormente pasa a ser la denominación usual del producto en el comercio.

⁵³ Vid. Supra. 1.2.6 Los derechos sobre las marcas tienen eficacia territorial.

⁵⁴ CASULÁ, J. (2017). Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización. Actualidad Jurídica Aranzadi, (933), p.14.

⁵⁵ MORRAL SOLDEVILLA, R. La determinación del momento de la vulgarización de la marca. Revista de Derecho Mercantil, n° 298, Octubre-Diciembre 2015.

⁵⁶ BLUMBERG, P. & FEELEY, J. (s.f.). Google logró que su nombre no sea de uso común y evitó el destino de la aspirina. Disponible en: <https://acortar.link/cMp9vJ>. Consultado el 6 de mayo de 2023.

⁵⁷ El signo adquirirá *secondary meaning* cuando como consecuencia de su uso en el mercado mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico). GÓMEZ SEGADE, José Antonio. Fuerza distintiva y *secondary meaning*, en el derecho de los signos distintivos, en CDC, 16, 1995, p. 181.

Como alude el profesor Novoa⁵⁸, las marcas renombradas⁵⁹ son aquellas que se encuentran más vulnerable ante el fenómeno de la vulgarización, pues las mismas al ser altamente conocidas por el público consumidor puede que se transformen en la designación usual de los productos y servicios que identificaba.

2.2. Sistemas de caducidad por vulgarización de las marcas

Cuando una marca se vulgariza se procede a la cancelación del registro por caducidad. En relación con la vulgarización de las marcas existen dos sistemas que la establecen: el sistema objetivo y el sistema subjetivo o mixto.

2.2.1. El sistema objetivo

El sistema objetivo de vulgarización de las marcas depende de la conducta y los hábitos de los consumidores: si estos emplean usualmente la marca como denominación de un género de producto, la marca se vulgariza y caduca aún cuando el titular hubiese adoptado medidas en defensa de su derecho de marca.⁶⁰

El sistema objetivo de vulgarización de las marcas elimina en el proceso de vulgarización del signo distintivo cualquier actuación del titular del signo para evitar su vulgarización. Este sistema se sustenta en la actuación de los consumidores, es decir, si los consumidores tienen asumido que el signo distintivo identifica el genérico del producto, resulta irrelevante toda actuación del titular del signo distintivo para evitar su vulgarización.

Este sistema es empleado fundamentalmente en países como Estados Unidos de América, en lo adelante EE.UU. El sistema objetivo resulta más dañino para los titulares de las marcas, ya que no tiene en cuenta sus actuaciones para evitar la vulgarización de la marca, solo la percepción de los consumidores de considerar ese signo como genérico para el producto y servicio que identifica.

⁵⁸ Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004). *Tratado (...) op. cit.* p. 661-662.

⁵⁹ En la Exposición de Motivos IV de la LM, el legislador establece la diferencia entre marca notoria y renombrada de la siguiente forma:

La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.

Sin embargo, esta distinción se eliminó con la modificación de la LM de 2018, adquiriendo la categoría de marcas de renombre. Vid. Pie de página 18.

⁶⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la (...) op. cit.* p. 650.

La LM de EE.UU⁶¹ regula la posibilidad de cancelación de la marca cuando la misma se convierta en la designación usual del producto e incluso permite la posibilidad que se realice la cancelación parcial solo respecto de aquellos productos o servicios en los que el signo distintivo se ha vulgarizado.

Diferentes son las sentencias que han sentado precedente en los EE.UU en relación al sistema objetivo de caducidad de las marcas. En el caso protagonizado entre Bayer. Co v United Drugs Co. de 14 de abril de 1921⁶², en relación a la vulgarización de la marca Aspirina, el Tribunal se hace la pregunta clave:

[What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending?]

A partir de esta pregunta el tribunal que conoce la controversia determinará teniendo en cuenta las pruebas aportadas, si el signo se encuentra vulgarizado o realmente identifica el producto que distingue.

Asimismo, continua el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, SD, New York⁶³:

[If they understand by it only the kind of goods sold, then, I take it, it makes no difference whatever what efforts the plaintiff has made to get them to understand more. He has failed, and he cannot say that, when the defendant uses the word, he is taking away customers who wanted to deal with him, however closely disguised he may be allowed to keep his identity. So here the question is whether the buyers merely understood that the word "Aspirin" meant this kind of drug, or whether it meant that and more than that; i. e., that it came from the same single, though, if one please anonymous, source from which they had got it before. Prima facie I should say, since the word is coined and means nothing by itself, that the defendant must show that it

⁵⁸ U.S Trademarck Law. 15 U.S.C. 1064 (Section 14 of the Lanham Act): Cancellation of registration. At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 1054 of this title or of subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a registration under this chapter, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark of becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used. Disponible en: <https://acortar.link/tAzBRq>. Consultado el 6 de mayo de 2023.

⁶² BAYER CO. V. UNITED DRUG CO., 272 F. 505 de 14 de abril de 1921. Disponible en: <https://acortar.link/kd51wx>. Consultado el 6 de mayo de 2023.

⁶³ ídem.

means only the kind of drug to which it applies. The fact that it was patented until 1917 is indeed a material circumstance, but it is not necessarily controlling.]

Asimismo, el Tribunal del Distrito de New York manifiesta que si el signo es la manera con la que identifican al genérico del producto, todas las acciones que haya hecho el titular del mismo para revertir la situación resultan en vano. En el caso en cuestión, el Tribunal determinó que para los consumidores norteamericanos la marca Aspirina se había vulgarizado y se convertía en un genérico.

La anterior sentencia pone de relieve que los hábitos semánticos de los consumidores no pueden ser controlador totalmente por el titular de la marca.⁶⁴ El sistema objetivo se sustenta en que los titulares de los signos marcarios, una vez que dicho signo sea identificado como genérico por el público consumidor, aún cuando realicen acciones encaminadas para revertir la situación, estas acciones no tienen trascendencia para los consumidores que continuarán apreciando dichos signos como genéricos.

Otro de los casos que podemos mencionar es el relacionado con la marca Celofán. La empresa DuPont Cellophane Co. contra Waxed Products Co., de 17 de julio de 1936⁶⁵. El Tribunal de Apelaciones plantea que:

[Por lo tanto, no importa qué esfuerzos o dinero gastó DuPont Company para persuadir al público de que 'celofán' significa un artículo fabricado por DuPont. En la medida en que no logró convertir al mundo a su evangelio, no puede tener alivio]

En estas claras palabras, el tribunal *ad quem* reafirma el sistema objetivo de vulgarización de las marcas. Resulta insignificante toda la actuación que ha realizado el titular del signo distintivo para evitar la vulgarización de su marca. Si para el consumidor ese signo no permite distinguir un origen empresarial y por tanto identifica un producto por su género, se ha perdido la marca.

2.2.2. El sistema subjetivo o mixto

El sistema subjetivo o mixto, *a contrario sensu* del sistema objetivo, la caducidad derivada de la vulgarización de la marca presupone la concurrencia de un doble requisito:

- En primer término, la conversión del signo en la denominación usual de un género de productos o servicios;

⁶⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la (...)* op. cit. p. 650.

⁶⁵ DuPont Cellophane Co. contra Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936) de fecha 17 de julio de 1936. Disponible en: <https://acortar.link/ouAb1l>. Consultado el 6 de mayo de 2023.

- En segundo término, que esta conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca⁶⁶

Este es el sistema adoptado por el legislador español y regulado en la LM. En el próximo epígrafe desarrollaremos ambos elementos.

2.3. El sistema subjetivo o mixto en la legislación española.

Como hemos comentado en el epígrafe anterior la legislación española adoptó el sistema subjetivo o mixto en la LM en su art 54.1 inciso b) en relación con su apartado 2.

Artículo 54. Caducidad.

1. 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:

b) Cuando en 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.

2. Si la causa de caducidad solamente 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.

Asimismo, la SAP de Barcelona de fecha 6 de junio de 2018⁶⁷ reconoce en su fundamento de derecho cuarto que:

[Nuestro Ordenamiento acoge un sistema subjetivo o mixto, pues para que pueda apreciarse la caducidad por vulgarización de la marca es necesario que concorra un doble requisito: En primer lugar, la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios (presupuesto objetivo); y, en segundo lugar, que tal conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca (presupuesto subjetivo).]

Este es el sistema que se encuentra más acorde con la protección de los derechos de los titulares de los signos marcarios. A través de este sistema se permite evitar la vulgarización de las marcas con acciones que realicen los titulares de los derechos exclusivos sobre las marcas.

⁶⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la (...)* op. cit. p. 650.

⁶⁷ SAP de Barcelona 6128/2018 de 6 de junio. Laboratorios Genesse S.L contra Lajs' Oreal Société Anonyme. Disponible en: <https://acortar.link/iYMe2m>. Consultado el 10 de mayo de 2023. p. 5

2.3.1. Requisito objetivo

El art 54.1 inciso b) exige para la vulgarización que la marca se hubiese convertido en la designación usual del producto o servicio para el que está registrado.

El primero de los elementos como ya hemos comentado en otro epígrafe⁶⁸ es el elemento objetivo el cual es uno de los requisitos que se exigen para que se declare un signo como vulgar.

¿Qué se entiende por designación usual del producto?

Franceschelli⁶⁹ considera, que es necesario que la denominación devenga denominación genérica del producto, y no denominación de sectas o de círculos de iniciados; se requiere que la indicación devenga usual en el lenguaje corriente y no en el que es propio de comerciantes o de técnicos del ramo.

La designación usual se refiere al uso común y generalizado de una marca registrada para describir un producto o servicio. Cuando una marca se convierte en la designación usual de un producto, significa que los consumidores la utilizan de manera rutinaria para referirse a todos los productos o servicios similares, independientemente de la fuente. Este fenómeno puede ocurrir gradualmente a lo largo del tiempo debido al éxito y la popularidad de la marca.

El proceso de vulgarización ha de referirse a las relaciones en el mercado, en el sentido de que ese proceso de vulgarización del signo se ha de dar necesariamente con la colaboración de todos, es decir, de los consumidores que identificarán el producto mediante el signo registrado como marca con independencia de que aquél tenga su origen empresarial en el titular de la marca o en sus competidores.⁷⁰

Por ello resulta necesario delimitar cuáles son los productos para los cuales el signo se ha convertido en un genérico. Asimismo, la parte que pretende lograr la vulgarización de la marca tiene que aportar una serie de elementos probatorio que denoten que los consumidores asumen el producto como genérico.

⁶⁸ Vid. Epígrafe 2.2.1. El sistema objetivo.

⁶⁹ Franceschelli, R. (1988). *Sui marchi d'impresa* (4ª ed.). Milán, p. 445.

⁷⁰ GARCÍA-CRUCES, José Antonio. (2008). *Comentario al art. 55 de la LM. Grandes Tratados. Comentarios a la Ley de Marcas. Tomos I y II*. Editorial Aranzadi, S.A.U. p. 231. Disponible en: <https://acortar.link/wmsckC>. Consultado el 23 de septiembre de 2023.

Podemos citar como ejemplo el caso de la controversia entre las empresas Laboratorios Genesse S.L contra L'Oréal Soci t  Anonyme a trav s de la SAP de Barcelona de junio de 2018⁷¹ por el uso de la marca Aftersun.

El primer aspecto que debiera abordarse para decidir si una marca se ha vulgarizado o no consiste en delimitar adecuadamente el g nero de productos o servicios relevante. En el caso que nos ocupa, el tribunal consider  que el art culo o sustancia respecto de la que el signo *Aftersun* se hab a convertido, eventualmente, en el t rmino habitual para designarla eran "*productos cosm ticos para despu s del sol*"⁷². En este orden, el tribunal competente deber a especificar a n m s, el tipo de producto para el cual se encontrar a vulgarizado el signo, teniendo en cuenta que productos cosm ticos para despu s del sol incluir a un sinf n de productos que pueden ser empleados por los consumidores. En atenci n a lo comentado, propondr a que son productos que se aplican para calmar la piel expuesta a radiaciones solares, que permiten su reparaci n celular.

Asimismo, como hemos argumentado, es necesario atender a la percepci n de los consumidores en el mercado respecto al producto que identifica el signo⁷³. En este sentido se aport  como elemento probatorio una encuesta realizada por la empresa GFK, bajo la pregunta  Qu  es para usted aftersun? El 82% de los encuestados lo identific  como una crema para despu s del sol y solo en 10% como una marca registrada.

Esto demuestra que los consumidores de este producto lo consideran que es un tipo de producto y por tanto descriptivo de la funci n que realiza en la piel luego de la exposici n al sol y no una marca registrada que identifica un origen empresarial.

En otro orden, la propia SAP⁷⁴ de Barcelona 6128/2018 de 6 de junio plantea que:

⁷¹ SAP de Barcelona 6128/2018 de 6 de junio. Laboratorios Genesse S.L contra L'Or al Soci t  Anonyme. Disponible en: <https://acortar.link/iYMe2m>. Consultado el 10 de mayo de 2023.

⁷² SU NOL, Aurea. (2018). *Comentario a la Sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018*. Almac n de Derecho. Consultado el 10 de mayo de 2023. Disponible en: <https://almacenederecho.org/vulgarizacion-la-marca>.

⁷³ En el caso Bjernekkulla AB contra Procordia Food AB por la marca Bostongurka, clase 29, pepinillos en vinagre, el tribunal *ad quem* present  una cuesti n prejudicial para que el TJUE determinara a qui n se deber a consultar para conocer si la marca se aprecia como el gen rico de su categor a, si a los consumidores o los distribuidores. Para ello el tribunal razon  qu :

[Procede, pues, responder a la cuesti n prejudicial planteada que el art culo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que en la distribuci n al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designaci n usual en el comercio del producto en cuesti n son los consumidores o usuarios finales y, en funci n de las caracter sticas del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercializaci n de dicho producto.]

GARC A P REZ, Rafael. (2019). *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*. Editorial Wolters Kluwer Espa a S.A. p. 655.

⁷⁴ *Ibidem*. p. 8.

[En cualquier caso, aun cuando la perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante la perspectiva de los intermediarios y de los competidores, dado que de las actuaciones de esos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado.]

La mencionada resolución judicial no discrimina el peso que tienen los empresarios en el comercio, que si bien no son un elemento determinante para la vulgarización de las marcas sí contribuyen a una apreciación general del signo en el mercado. Por lo tanto, el proceso de vulgarización ha de referirse a las relaciones en el mercado, en el sentido de que ese proceso de vulgarización del signo se ha de dar necesariamente con la colaboración de todos, es decir, de los consumidores que identificarán el producto mediante el signo registrado como marca con independencia de que aquél tenga su origen empresarial en el titular de la marca o en sus competidores.⁷⁵

En relación a este tema se pudo comprobar que varios competidores emplearon el signo Aftersun⁷⁶ en sus productos acompañados de una marca que identifica el origen empresarial. Esto muestra que los competidores consideran el signo como descriptivo del producto que ofrecen a los consumidores. Por otro lado, señala la sentencia que la propia empresa Laboratorios Genesse S.L en sus productos acompaña el término Aftersun con la marca Ecran⁷⁷. Ciertamente en este último caso, lo que resulta distintivo del producto es la marca mixta Ecran y el término Aftersun al encontrarse en proporción más pequeño transmite que es una categoría de productos.

Otro de los elementos a tener en cuenta en este apartado, es el día en que se deba considerar que el signo se ha vulgarizado. En este sentido, venciendo estas dificultades, la sentencia declarativa de la caducidad deberá precisar a la vista de las pruebas aportadas el momento en que la marca ha caducado como consecuencia de haber perdido su carácter primigenio para convertirse en la designación normal del correspondiente género de productos o servicios.⁷⁸

En el caso que estamos analizando, la sentencia del Tribunal de lo Mercantil No. 8 de Barcelona de fecha 11 de junio de 2017⁷⁹, no estableció el día en que la marca Aftersun se

⁷⁵ GARCÍA-CRUCES, José Antonio. (2008). *Comentario al art. 55 (...) op. cit. p. 237.*

⁷⁶ Vid. Anexo V. Ejemplos de marcas que emplean el término Aftersun como un descriptivo-genérico de productos cosméticos para despupes del sol.

⁷⁷ Ídem.

⁷⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la (...) op. cit. p. 661.*

⁷⁹ Sentencia del Tribunal de lo Mercantil No. 8 de Barcelona 3168/2017, de fecha 11 de junio de 2017. Disponible en: <https://acortar.link/WD8Chb>. Consultado el 9 de mayo de 2023.

declara vulgarizada. En el fallo Segundo⁸⁰ declara la vulgarización del signo respecto al producto cosmético para después del sol y en el Cuarto ordena la cancelación de la marca en la OEPM, librando oficio para ello. En atención a lo comentado, se entenderá vulgarizado el signo, el día en que se presentó la demanda reconventional como regula la LM⁸¹.

2.3.2. Requisito subjetivo

El elemento de que la actividad o inactividad del titular de la marca contribuya a la vulgarización de la marca es el requisito que diferencia el sistema mixto o subjetivo en relación al sistema objetivo. Es menester comentar que en pocas ocasiones el propio titular del signo marcario realiza actuaciones encaminada a perder los derechos exclusivos sobre su signo.

Resulta más frecuente la inacción del titular de los derechos exclusivos en la vulgarización de la marca. Son más relevantes (...) las omisiones; esto es, la inactividad del titular de la marca. Porque, a fin de evitar la caducidad, lo decisivo es que, en vez de adoptar una actitud pasiva, el titular de la marca amenazada por un riesgo de vulgarización ponga en marcha medidas tendentes a paralizar el proceso de transformación de la marca en un signo genérico.⁸²

El concepto jurídico de inactividad regulado en el art 54.1 inciso b) lo podemos desarrollar a través de la jurisprudencia en la sentencia del TJUE de fecha 27 de abril de 2006⁸³ al exponer que:

[La inactividad puede consistir en que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno solicitar a la autoridad competente que prohibiera a los terceros interesados el uso de un signo que podía confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de ésta.]

La inactividad se sustenta en una actitud permisiva por parte del titular de los derechos marcarios por el uso de terceros de su marca, permitiendo de esta manera que el uso

⁸⁰ Ibidem. p. 7.

Fallo

2. DECLARO la caducidad de la marca nacional núm. 0390096 "AFTERSUN" por haberse convertido en el comercio en la designación usual para los productos cosméticos para después del sol.

4. CONDENO a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, ordenando la cancelación de la marca nacional núm. 0390096 por haberse convertido en el comercio en la designación usual para los productos cosméticos para después del sol; librando el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en orden a la cancelación del citado registro de Marca.

⁸¹ Art 60.1 LM.

⁸² FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la propiedad industrial* (3ª ed.). Marcial Pons, Madrid, p. 661.

⁸³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de abril de 2006 (C-145-2005). Consultado el 10 de mayo de 2023. Disponible en: <https://acortar.link/6TJMHS>. En la sentencia se hace mención a la derogada Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/107/CEE).

prolongado en el tiempo pueda producir en la mente de los consumidores o en los factores intermediarios del comercio, en función de las características del producto, la consideración del signo como denominación usual del producto para su categoría. De esta manera el signo distintivo ha perdido su capacidad para distinguir sus productos de los de otros competidores porque, los consumidores, apropiándose del nombre de la marca, empiezan a designar de forma general a otros productos similares al que distinguía el signo distintivo con el nombre de la marca. Esto es, cogen prestado el nombre de la marca y pasan a utilizarlo de manera generalizada en el lenguaje común, como una palabra más del idioma.⁸⁴

Podemos citar el caso de la marca Aftersun donde la Audiencia Provincial de Barcelona⁸⁵ argumenta que el titular de la marca mencionada ha realizado una conducta activa como una inactividad para proteger la marca Aftersun y esto ha desencadenado en su vulgarización. Al respecto la Audiencia expone que:

[Laboratorios Genesse ha contribuido activamente a la vulgarización del signo AFTERSUN, al haber utilizado dicho signo junto con la marca ECRAN. No es controvertido que tanto en los envases del producto como en la actividad publicitaria llevada a cabo por la demandada los productos para el sol que comercializa Laboratorios Genesse son ECRAN SUN, para la protección durante la exposición solar, y ECRAN AFTERSUN, para el tratamiento posterior. Es decir, en realidad la demandada no hace un uso del signo AFTERSUN a título de marca, sino que, al igual que sus competidores, dicho término lo reserva exclusivamente para la gama de productos para después del sol, dándole un sentido meramente descriptivo. Por tanto, la marca que identifica a la demandada en el mercado y le distingue de otros fabricantes es la marca ECRAN.]

La sentencia viene a enfatizar que el titular del signo Aftersun al momento de realizar un uso efectivo del mismo en los productos de protectores solares, no lo hace a título de marca, sino como un descriptivo del producto que identifica. Si observamos el producto que identifica la marca Aftersun⁸⁶, del conjunto marcario lo que resalta es la marca Ecran, por su tamaño y posición en el producto. Sin embargo, la denominación Aftersun, transmite al consumidor el tipo de producto que contiene el embace, es decir, resultaría descriptivo del producto que

⁸⁴ ZAMORA, Eduardo y DEL RÍO, Sara. (2021). *Vulgarización de marcas o cómo perder el carácter distintivo por exceso de popularidad*. Consultado el 13 de mayo de 2023. Disponible en: <https://acortar.link/shorten>.

⁸⁵ SAP de Barcelona 6128/2018 de fecha 6 de junio. Disponible en: <https://acortar.link/iYMe2m>. Consultado el 10 de mayo de 2023.

⁸⁶ Vid. Anexo V. Ejemplo de marcas que emplean el término Aftersun como un descriptivo-genérico de productos cosméticos para después del sol.

identifica. Este es un claro ejemplo en el cual la actividad del titular de la marca contribuye a la vulgarización de la misma.

Ciertamente, aquí se puede apreciar que la vulgarización del signo es consecuencia de la actitud negligente del titular que permite implícitamente el uso indiscriminado de la marca como denominación usual de los productos y servicios para los que figuraba registrada⁸⁷, en este caso para productos que se aplican para calmar la piel expuesta a radiaciones solares, que permiten su reparación celular.

En esta misma SAP de Barcelona⁸⁸ considera que:

[En definitiva, la demandada ha permitido o tolerado durante mucho tiempo el uso de signos idénticos o muy similares a la marca registrada, iniciando acciones recientemente contra un número poco significativo de empresas.]

En este supuesto, el Tribunal aprecia una actuación omisiva del titular de la marca Aftersun en la defensa de su signo. Laboratorios Genesse presenta seis resoluciones de la OEPM entre el año 2014-2017. Asimismo, hay compromisos firmados con las empresas Erosky, Bierioska s.a y Ferrer Internaciotional s.a, en el segundo semestre del 2016, posterior a la demanda de caducidad de LOREAL. Ante estos elementos probatorios, considera el Tribunal *ad quem*, que el titular de la marca no actuó en defensa de su signo.

En palabra de Lobato⁸⁹, lo relevante en el ámbito jurídico es que subjetivamente el titular haya dejado de defender su marca en caso de utilización de la misma por parte de los competidores, o bien que la utilización de su marca no haya estado encaminada a preservar la distintividad de la misma.

Es por ello que discrepo en este planteamiento teniendo en cuenta que la LM en su art 54.1 inciso b) no establece un período en que debe actuar el titular del signo distintivo en la defensa de su signo. Teniendo en cuenta el argumento planteado considero que no es ajustado a derecho dicha interpretación de la norma.

Teniendo en cuenta que nos encontramos en la concepción subjetiva o mixta, adoptada por la LM, para que se produzca la vulgarización del signo es necesario que esa vulgarización sea consecuencia de la actividad o inactividad de su titular y, por lo tanto, que exista una relación

⁸⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *El sistema comunitario de marcas*. Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1995, p. 345.

⁸⁸ SAP de Barcelona 6128/2018 de fecha 6 de junio. Disponible en: <https://acortar.link/iYMe2m>. Consultado el 10 de mayo de 2023.

⁸⁹ LOBATO, Manuel. (2007). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Editorial Civitas, 2ª edición, Madrid, España, p. 958.

de causalidad entre aquella (la designación usual del producto para el que se encuentra registrado) y la acción u omisión del titular de la marca.⁹⁰

2.4. Medidas encaminadas a evitar la vulgarización de las marcas

En el tipo de mercado competitivo en el que nos desenvolvemos, la marca es el valor más firme y estable a través del tiempo con el que puede contar la empresa.⁹¹

Es por ello que los titulares de los signos marcarios tienen que evitar que su signo distintivo se vulgarice ya que de esta manera no indicaría un origen empresarial y se convertiría en el genérico de la categoría de producto que identifica perdiendo de esta manera sus derechos exclusivos.

A esto tenemos que sumarle la trascendencia del requisito de orden subjetivo⁹² a fin de poder declarar la caducidad de la marca como consecuencia de su vulgarización, esto hace que la actividad que pueda desplegar su titular sea más que relevante (...). Así, si el titular del signo especificara que éste viene utilizado en concepto de marca registrada y, de esta manera, lo explicitara en su publicidad, envases y etiquetas, estaría desplegando una actividad que –si alcanzara la dimensión y difusión que el concreto supuesto requiriera– evitaría la caducidad de su marca.⁹³

La marca es, por tanto, un bien inmaterial inestable y sensible a la evolución del mercado, motivo por el cual resulta imprescindible que el titular de toda marca de gran consumo construya una adecuada estrategia de protección de la misma frente a la vulgarización, y a tal efecto, ponga en marcha cuantas medidas resulten necesarias para detener el proceso de transformación de la marca en un signo genérico, fortaleciendo así el derecho exclusivo otorgado a la misma.⁹⁴

El profesor Fernández- Novoa⁹⁵ plantea que las medidas a considerar serían:

⁹⁰ SUÑOL, Aurea. (2018). *Comentario (...)* op. cit.

⁹¹ MARCOS ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. (1994). *Capitalizar el valor de la marca*. HARVARD-DEUSTO BUSINESS REVIEW, p. 62-77. Disponible en: <https://acortar.link/rlaXJi>. Consultado el 21 de septiembre de 2023.

⁹² Vid. Epígrafe 2.3.2.

⁹³ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO. *Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro, SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 15 DE ENERO DE 2009*. p. 235. Disponible en: <https://acortar.link/o9vjRe>. Consultado el 20 de septiembre de 2023.

⁹⁴ GÓMEZ SÁNCHEZ, David. *La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba*. Revista Aranzadi Doctrinal, número 1/2016, Editorial Aranzadi, S.A.U., p. 1-2. Disponible en: <https://acortar.link/Fh5sby>. Consultado el 13 de septiembre de 2023.

⁹⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la (...)* op. cit. p. 651.

- Entablar las correspondientes acciones contra quienes utilicen la marca como designación genérica;
- Llevar a cabo campañas informativas acerca de la naturaleza marcaria del correspondiente signo;
- En el supuesto que la marca aparezca en un diccionario o enciclopedia como designación de un género de producto, dirigirse al editor para que en las futuras ediciones se disipe la apariencia engañosa de que la marca es una denominación genérica.

Sin embargo, recurrimos a la pormenorización que realiza el profesor Gómez González⁹⁶ en relación a las medidas necesarias para evitar la vulgarización de una marca.

2.4.1. Etiquetado y packaging

En ocasiones, a través del etiquetado y/o el *packaging* del producto, el propio titular de la marca puede contribuir involuntariamente a iniciar o consolidar el proceso de vulgarización. A los efectos de evitar tan desafortunada actuación, resulta imprescindible comenzar por revisar el propio etiquetado o forma en la que se comercializa el producto o servicio, controlando que el uso del signo sea realizado siempre y sin ningún género de duda a título de marca, de manera que cualquier uso de la misma que pueda dar la impresión de ser la denominación habitual del producto, sea inmediatamente corregido.⁹⁷

La utilización de la marca en el empaquetado por parte de los titulares puede contribuir al debilitamiento del signo distintivo. Podemos citar como ejemplo el caso de la marca Aftersun⁹⁸ donde se empleaba el signo junto a la marca Ecran⁹⁹, esta se encontraba en una posición predominante en el envase con mayor tamaño. Los consumidores con el uso y la permisión del uso de terceros transmitieron a los consumidores que la denominación Aftersun solo describía el producto que contenía, es decir, aquellos que se aplican para calmar la piel expuesta a radiaciones solares, que permiten su reparación celular.

Ante esta situación que Gómez Sánchez¹⁰⁰ plantea que:

[El titular de la marca ha de revisar la forma en la que se comercializa el producto o servicio, donde juega un papel muy importante cómo sean el envase y las etiquetas, controlando que el signo se utiliza siempre y de manera clara a título de marca. En

⁹⁶ GÓMEZ SÁNCHEZ, David. *La protección de la (...)* op. cit.

⁹⁷ Ibidem. p. 5

⁹⁸ Vid. Epígrafe 2.3.1 Requisito objetivo.

⁹⁹ Vid. Anexo V Ejemplos de Marcas que emplean el término "AFTERSUN" como un descriptivo-genérico de productos cosméticos para después del sol.

¹⁰⁰ GÓMEZ SÁNCHEZ, David. *La protección de la (...)* op. cit. p. 4.

este sentido, debe evitar por ejemplo la utilización en las etiquetas de dos signos marcarios en un mismo producto, pues ello puede llevar a pensar que uno de ellos es el nombre con el que se denomina al género y no al producto en sí.]

Otro de los casos que podemos mencionar es la STS 7532/2008¹⁰¹ de fecha 22 de diciembre en la cual se declara la vulgarización de la marca “BIO” que identifica una variedad de leche fermentada, es decir, yogurt con bífidos activos. El alto Tribunal identifica que la empresa Dadone S.A utilizaba la marca BIO junto con la marca DADONE exclusivamente para este tipo de productos y considera que su empleo es para describir el producto que contenía.

Igualmente resulta necesario que en el etiquetado o en la publicidad que es el siguiente punto de las medidas contra la vulgarización se consignen nomenclaturas que indican que se trata de una marca registrada como es el caso de ® o las siglas TM. La LM no hace referencias a las siglas antes mencionadas, sin embargo, si se encuentra regulado por la legislación norteamericana en materia de marcas e incluso su no utilización acarrea consecuencias jurídicas.¹⁰²

2.4.2. Publicidad Comercial

La publicidad según la RAE¹⁰³ es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. Resulta de vital importancia teniendo en cuenta que es una de las principales vías por las cuales el consumidor obtiene información sobre una marca. Es por ello, que el titular del signo marcario tiene que ser celoso con la información que proyecta al mercado.

¹⁰¹ STS 7532/2008 de fecha 22 de diciembre. NESTLÉ S.A contra DADONE S.A. En el HECHO SEXTO expone que: Otra evidencia de que «bio» no cumplía la función de marca en el producto (pues no podía cumplirla), es que éste era el único producto de esta empresa en el que se utilizaba una segunda marca aparte de la marca principal «Danone». En todos los demás productos de Danone, S. A., «Danone» era la única marca y es que no existía ningún otro producto de los muchos que comercializaba Danone, S. A. en el que se utilizara una segunda marca; ni en yogures, ni en natillas, ni en helados, ni en mousses, ni en flanes. Así pues, puede concluirse que el término «BIO» se utilizaba por Danone, S. A. para nombrar el tipo de producto, y «Danone» era en realidad la marca (la única marca) cuya finalidad era distinguir su producto del que comercializaban las demás empresas. Disponible en: <https://acortar.link/VltGRf>. Consultado el 10 de septiembre de 2023.

¹⁰² 1111. No obstante lo dispuesto en el artículo 1072 del presente título, el titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas podrá indicar al público que su marca está registrada colocando junto a la marca las palabras «Registered in U.S. Patent and Trademark Office» o «Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.», o la letra R rodeada de un círculo; en las demandas por infracción contempladas en el presente capítulo los titulares que no hagan esta indicación no podrán recuperar el lucro cesante o los daños y perjuicios en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo, a menos que el demandado haya tenido conocimiento efectivo del registro. Colección de Leyes Electrónicamente Accesible ESTADOS UNIDOS US174ES Marcas, Código, 13/12/2003, Título 15 USC (Cap. 22) p. 23/35. Disponible en: <https://acortar.link/1ErTOM>. Consultado el 11 de septiembre de 2023.

¹⁰³ Concepto de Publicidad de la RAE. Disponible en: <https://dle.rae.es/publicidad?m=form>. Consultado el 11 de septiembre de 2023.

La publicidad desempeña un papel trascendental para la comercialización de un producto o servicio en el mercado, al servir como medio para influir en los hábitos o decisiones de los consumidores, contribuyendo así al conocimiento general de la marca.¹⁰⁴

Teniendo en cuenta la influencia de la publicidad de la marca en relación a la percepción de la misma por parte de los consumidores, la marca Velcro lanzó una campaña con el lema *Don't say Velcro*¹⁰⁵, para transmitirle a los consumidores que el nombre genérico del producto es gancho y bucle. Asimismo, comenta los daños que le ocasiona que el producto lo llamen genéricamente con el signo en vez de identificarlo con la marca y su origen empresarial.

Es por ello que deben gestionar campañas publicitarias que traten de palear o señalen esa conducta para sus intereses o bien requerir en su caso a aquellas empresas que se aprovechen de esa corrupción sobrevenida de la marca para que cesen en su conducta.¹⁰⁶

Otro ejemplo en el plano nacional lo encontramos con la campaña de Renfe en relación con su marca Ave¹⁰⁷ para trenes de alta velocidad. La alarma se activó cuando por un contratiempo de la empresa OUIO, los clientes de la misma fueron a reclamarle a la Empresa Renfe, pues asociaban que todos los trenes rápidos eran Ave y por tanto responsabilidad de la citada empresa española. Ante esta situación inician campaña para reforzar la marca y evitar su vulgarización.

2.4.3. Uso de las marcas en redes sociales

El empleo de medios tradicionales como la televisión y la radio por las nuevas generaciones para obtener información es cada vez menor, imponiéndose nuevas plataformas para cumplir esta función como las redes sociales.

Según nuevas estadísticas hasta un 72% de usuarios utiliza las redes sociales para informarse sobre una marca, según ha recogido *Hootsuite* en colaboración con *We Are Social* en su informe digital 2021 de julio. Incluso un 26,1% utiliza las redes sociales con el fin de buscar información sobre los productos de una marca. El uso de las redes sociales como impulso de

¹⁰⁴ GÓMEZ SÁNCHEZ, David. *La protección de la (...) op. cit.* p. 5.

¹⁰⁵ Don't Say Velcro. [Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rRi8LptvFZY> y "Thank You For Your Feedback - Don't Say Velcro." [Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZLWMLMiTPk>. Ambos Consultado el 10 de septiembre de 2013.

¹⁰⁶ LOBATO, Manuel (2007). *Comentario (...) op. cit.* p. 954.

¹⁰⁷ SÁNCHEZ, Luisja. *Un incidente de Ouigo con pasajeros obliga a Renfe a defender su marca AVE para evitar su vulgarización.* Disponible en: <https://acortar.link/A9KtAA>. Consultado el 15 de septiembre 2023.

las marcas es una realidad del mercado actual y se prevé un crecimiento potencial del 37% en los próximos 2 años.¹⁰⁸

La llevanza de las redes sociales las debe realizar un *Community Manager*. Este profesional graduado en periodismo, marketing, comunicación o publicidad tiene entre sus funciones principales crear contenidos¹⁰⁹. Estos, los videos y las publicaciones que realiza tienen que proteger los derechos marcarios del titular del signo ya que su mal uso puede contribuir a la vulgarización de las marcas.

Para evitar el debilitamiento de la marca será recomendable que el titular de la marca redacte un manual o protocolo de uso de la misma en las redes sociales, asegurándose que el mismo es conocido y utilizado por cualquier persona que, en nombre del titular de la marca, vaya a hacer uso de la misma.¹¹⁰

2.4.4. El empleo de marcas en diccionarios u obras de consultas análogas

Otro de los problemas a los que los titulares de signos marcarios tienen que enfrentarse es a la incorporación de sus marcas en los diccionarios. El ingreso de una marca en la DLE, por ejemplo, aumenta el riesgo de vulgarización del signo, ya que los consumidores lo identificarán con la palabra usual para designar un producto o servicio. Algunos lo denominan el cementerio de marcas, donde una antigua marca puede aparecer oficialmente como nombre genérico.¹¹¹

El titular de la marca no puede impedir la inclusión de la misma en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, ya sea impresa en papel o en soporte informático. No obstante, si esa inclusión causase la impresión de que la marca constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que la marca se halla registrada, el editor, a petición del titular de la marca, deberá proveer que en la siguiente edición conste que se trata de marca registrada. Se trata de una acción dirigida a evitar la vulgarización del signo.¹¹²

¹⁰⁸ RODRÍGUEZ, Antonio. *El uso de las redes sociales como impulso de las marcas*. Disponible en: <https://acortar.link/5051DQ>. Consultado el 15 de septiembre de 2023.

¹⁰⁹ Entre las funciones del *Community Manager*, además de crear contenido que es su principal función, tiene que atender a la comunidad que sigue la cuenta, brindar *feedback* a los comentarios de los seguidores, así como realizar tareas de medición y análisis en relación a su campaña publicitaria. Vid. Universidad en Internet. "¿Qué es un community manager y qué hace en su día a día?" Publicado el 01/04/2022. Consultado el 16/09/2023. Disponible en: <https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/community-manager-que-es-funciones/>.

¹¹⁰ GÓMEZ SÁNCHEZ, David. *La protección de la (...)* op. cit. p. 6.

¹¹¹ Oficina Mundial de la Propiedad Industrial. *¿Sabía que... existe un cementerio de marcas?* https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0010.html#1. Consultado el 20 de septiembre de 2023.

¹¹² Francisco J. Alonso Espinosa, Emilio J. Lázaro Sánchez. (2002). *El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)*. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. Número 20. p. 196. Disponible en: <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/56851/54801>. Consultado el 17 de septiembre de 2023.

Un ejemplo de este supuesto se puso en evidencia a través de la SAP de Barcelona¹¹³ 1507/2004 de 21 de diciembre de 2004 al expresar:

[En las presentes actuaciones se ha probado que el inicial carácter distintivo de la marca denominativa Ganchitos lo perdió después del uso. De la prueba sobre este particular se hizo eco, con la extensión y corrección suficientes (que además 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 lo que viene suficiente, a tales efectos, sin precisarse la unanimidad entre los competidores del sector del mercado relevante) la sentencia combatida. Y de ella resulta que la atribución a las referidas recurrentes de un monopolio no sobre el producto que elabora sino sobre un tipo de aperitivo bien definido al que aquél por sus propias características pertenece]

En la actualidad continúa dicha palabra en el diccionario de la DLE¹¹⁴ y se hace alusión que este tipo de aperitivo hecho de maíz es la manera que en España se denomina el producto. Ciertamente, es una de las maneras más evidentes de vulgarización del signo.

Le preguntamos a la RAE¹¹⁵ cuál es el motivo de la inclusión de determinadas marcas en el DLE y argumentó que:

[La lexicalización de marcas comerciales es un procedimiento habitual de creación de neologismos y hay abundantes ejemplos incluidos en el «DLE», como «clínex», «támpax», «celo» o «bamba.

Otras marcas, sin embargo, no están lo suficientemente lexicalizadas, es decir, incorporadas al léxico del español como sustantivos comunes para aludir a cualquier producto similar al original, y por ello no figuran en el diccionario académico. Su ausencia en este, sin embargo, no implica que su uso sea censurable.]

Teniendo en cuenta la respuesta de la RAE¹¹⁶, sería primordial para los titulares de las marcas exigirle la referencia de registrada como marca de aquellos signos que se incluyan dentro del Diccionario de la Lengua Española ya que es un elemento probatorio definitorio para

¹¹³ SAP de Barcelona de fecha 21 de diciembre de 2004. Disponible en: <https://acortar.link/91ajrl>. Consultado el 10 de mayo de 2023.

¹¹⁴ Vid Anexo VI. Definición de la palabra Ganchito por la DLE.

¹¹⁵ La pregunta la realizamos a través de su página de Twitter realizada el 10 de mayo de 2023. Vid. Anexo VII.

¹¹⁶ MORENO, V. *Marcas Registradas que acaban en el diccionario de la RAE*, 14 de abril de 2016. Disponible en: <https://acortar.link/Tva6sV>. Consultado el 19 de septiembre de 2023.

considerar que una marca se encuentra vulgarizada en el mercado, como regula el art 35¹¹⁷ de la LM.

La norma confiere esa protección al titular marcario no en razón de infracción alguna sino como instrumento para preservar su posición monopolística y evitar el riesgo de caducidad, viniendo a requerirse una suerte de colaboración de ese tercero –no infractor– a fin de alcanzar tal resultado.¹¹⁸

2.4.5. El uso de las marcas por los consumidores

Los signos distintivos tienen como característica su aptitud distintiva, es decir, que los diferencia de sus similares en el mercado en relación con los productos y servicios que identifican, y permite indicar el origen empresarial de los mismos.¹¹⁹

Asimismo, los derechos marcarios no solo tienen como finalidad proteger a sus titulares de su uso por terceros, sino que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y suponen, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los consumidores.¹²⁰

Sin embargo, a pesar de que se protegen a los consumidores, ya que la marca atestigua ante el público de los consumidores que todos los productos de la misma clase y portadores de una misma marca han sido fabricados por la misma empresa¹²¹, son los propios consumidores los que pueden poner en riesgo la vida del signo cuando comienzan a emplearlo como un término genérico dentro de la clase de productos que representa.

Es por ello que los titulares deben tomar acciones al respecto, entre las que destaca Gómez Sánchez¹²²:

[Entre las actuaciones que podrá realizar, por ejemplo, promociones y concursos comerciales, juegos en internet y redes sociales, publicidad -destacando la

¹¹⁷ Art 35. Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada. Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre.

¹¹⁸ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio. *Caducidad op. cit.* p. 236.

¹¹⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la (...) op. cit.* p. 489.

¹²⁰ Fernández Sánchez Calero, Juan Sánchez-Calero Guilarte (2015). *Instituciones de Derecho Mercantil Volumen 1*, (37 ed.). Editorial Thomson Reuters Aranzadi, p. 274.

¹²¹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. (2017). *Manual de la (...) op. cit.* p. 491.

¹²² GÓMEZ SÁNCHEZ, David. *La protección de la (...) op. cit.* p. 9.

contratación de enlaces patrocinados en los principales buscadores de internet, por la importancia que tiene dicho medio en la vulgarización de la marca]

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

Si bien los consumidores como destinatarios finales de las marcas son una figura clave para determinar la vulgarización de un signo, no podemos excluir de esta fórmula a los distribuidores como eslabones intermedios en la cadena productor-consumidor final.¹²³

Es menester comentar que los puntos de ventas de confianza de los consumidores son en ocasiones verdaderos puntos de publicidad donde el vendedor recomienda los productos que vende. Esta situación se dio con el caso de la marca KORNSPITZ¹²⁴, la cual identificaba productos de la clase 30 harinas y productos de panaderías. Con el producto de la marca comentada, los panaderos elaboraban panes cuyos extremos son puntiagudos y con el consentimiento del titular del signo, los productos finales se le nombran igual que la marca, tanto por los panaderos como por los comercios de alimentación a los que éstos se le suministran.¹²⁵ El problema sobrevino cuando los vendedores de los productos de panadería elaborados a partir de la referida mezcla no informan de manera habitual a sus clientes de que el signo «KORNSPITZ» está registrado como marca.¹²⁶

Esta situación acarrió la vulgarización de la marca como consecuencia de la actitud de los intermediarios que vendían un producto con la misma denominación de la marca del producto con que se elaboraba, sin notificárselo a los consumidores finales.

Asimismo, sucedió con en el caso Aftersun, donde la demandante L'Oreal, aportó como pruebas el hecho de que numerosos distribuidores de producto como El Corte Inglés utilizaban en sus establecimientos el término «aftersun» para designar una categoría de producto, contando incluso con secciones exclusivas de productos «aftersun».¹²⁷

En atención a lo comentado los titulares de signos marcarios tienen que proteger su signo frente a los distribuidores o puntos de venta. Los titulares pueden impedir que los comerciantes o distribuidores supriman su marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrán impedir

¹²³ Vid. Pie de página 21 caso Bjornekulla AB contra Procordia Food AB por la marca Bostongurka, clase 29, pepinillos en vinagre. García Pérez, Rafael. *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*. Editorial Wolters Kluwer España S.A, 2019, p. 655.

¹²⁴ SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 6 de marzo de 2014, C-409/12. Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH y Pfahnl Backmittel GmbH conflicto por la marca denominativa, KORNSPITZ. Disponible en: <https://acortar.link/omNrvo>. Consultado el 15 de septiembre de 2023.

¹²⁵ Ídem. Considerando 9 de la Sentencia.

¹²⁶ Ídem. Considerando 24 de la Sentencia.

¹²⁷ ROIZ LÓPEZ-CANCIO, Carmen. *La caducidad de la marca por vulgarización*, p. 357. Disponible en: <https://reunido.uniovi.es/index.php/dj/article/view/18593/15184>. Consultado el 17 de septiembre.

que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe el rasgo distintivo de la marca principal.¹²⁸

2.4.7. Uso de la marca por los competidores

El uso de la marca por parte de los competidores es otra de las amenazas que el signo distintivo tiene que afrontar para evitar su vulgarización. Es por ello que los titulares de las marcas tienen el *ius prohibendi*, es decir, la posibilidad de oponerse a la utilización de la misma o de otra semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando pueda inducir a error, esto es, cuando exista riesgo de confusión o de asociación.¹²⁹

Asimismo, los titulares marcarios tienen que monitorizar que los competidores no emplean el signo como nombre genérico del producto.¹³⁰ Para ello, pueden emplear un sistema de vigilancia de marcas propio o contratado a un tercero que le permita tanto en el ámbito territorial como internacional, de esta manera evitará que otras empresas españolas o extranjeras utilicen tu marca en territorio nacional, pero, si tienes presencia fuera de España, querrás también protección más allá de nuestras fronteras. Podrás hacerlo de forma global o dentro de la Unión Europea.¹³¹

2.4.8. Otras actuaciones

Como hemos comentado en el epígrafe anterior el titular de los derechos marcarios tiene dentro de sus facultades una dimensión negativa que se sustenta en la posibilidad de prohibir a terceros el uso del signo del que es titular.¹³²

Asimismo, dentro de esas facultades que el titular de la marca puede realizar para evitar la vulgarización¹³³ de signo se encuentra:

¹²⁸ COLECTIVO DE AUTORES. TORRUBIA CHALMETA, Blanca (2014). *Signos distintivos y nombres de dominio*, (2ª ed), Huygens Editorial, p. 205.

¹²⁹ FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis y GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza (2000). *Fundamentos de Derecho Mercantil I (2ª edición)*. Tirant lo Blanch. p. 308.

¹³⁰ Vid SAP de Barcelona 6128/2018 de 6 de junio. Laboratorios Genesse S.L contra Lajs´Oreal Soci t  Anonyme por la marca Aftersun y STS 7532/2008 de fecha 22 de diciembre. NESTL  S.A contra DADONE S.A por la marca BIO.

¹³¹ ¿Qu  es la vigilancia de marca y por qu  es tan importante?. Disponible en: <https://www.doiser.com/que-es-la-vigilancia-de-marca-y-por-que-es-tan-importante/>. Consultado el 17 de septiembre de 2023.

¹³² El registro de marca confiera a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tr fico econ mico. Tiene este derecho una doble dimensi n positiva y negativa (...) La dimensi n positiva (...) integra un c mulo de facultades (...) entre ellas las de designar con la marca los productos/servicios, introducir en el mercado identificados con ella los productos y servicios para los que haya sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis y GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza. *Fundamentos de Derecho Mercantil I (2ª edici n)*. Tirant lo Blanch, 2000, p. 308.

¹³³ BAZ BAZ, Luis; Sampedro V zquez, Reynol. *La Vulgarizaci n de la Marca*, p. 15. Disponible en: <https://acortar.link/QYOplg>. Consultado el 20 de septiembre de 2023.

- La presentación de escritos de oposición contra aquellas solicitudes de registro de marca que bien incorporen como elemento descriptivo o genérico la marca registrada o bien incluyan la marca entre los productos y servicios que distingue;
- La remisión de requerimientos a quienes hagan uso de una marca de forma ilícita o que pueda resultar perjudicial para su distintividad o como identificador del origen empresarial;
- El ejercicio de acciones judiciales frente a quienes no atienden esos requerimientos de cesación de uso no autorizado;

El primer paso que debe realizar el titular de una marca es intentar resolver la infracción de marca en un ámbito extrajudicial, a través de requerimientos al tercero para que cese en la actividad que afecta el derecho del titular del signo.

Este supuesto fue lo que evitó la vulgarización de la marca “Oropesinas”¹³⁴ en la cual:

[el Tribunal de apelación declaró probado que el titular de la marca, en el momento en que detectó los primeros intentos de vulgarización de la misma - imputados al actor reconvencional, que utilizó el término "oropesinas" como componente de otra, registrada a su favor - le requirió de inmediato para que cesara en su actuación, ejercitó en su contra la correspondiente acción para imponérselo y, en definitiva, hizo lo pertinente a su alcance para evitar la causa de caducidad de que se trata.]

En el caso que la marca infractora se intente registrar en la OEPM, el titular de la marca debe presentar un escrito de oposición. Es menester comentar que Ley de 2001 ha suprimido el examen *ex officio* de las prohibiciones relativas y ha encomendado a los terceros interesados la alegación de estas prohibiciones mediante el trámite de presentar oposiciones. Por lo mismo, este trámite es el único escenario en que puede salir a la luz la existencia de prohibiciones relativas que puedan bloquear la concesión de la marca solicitada.¹³⁵

En el ámbito judicial, el titular del signo marcario puede solicitar la acción de cesación.¹³⁶ A través de esta acción una empresa o titular de una marca puede detener el uso no autorizado o indebido de su marca por parte de terceros. Su función principal está encaminada a prohibir el uso futuro de la marca infractora.¹³⁷

Relacionada con la anterior acción se encuentra la acción de remoción. Si bien esta acción no aparece de forma expresa en la LM, se entiende que los apartados c) y e) del art 41 la

¹³⁴ STS 2651/2014 de 11 de junio. Fundamento de Derecho Segundo. P. 6. Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a3a423530c36130a>. Consultado el 18 de septiembre de 2023.

¹³⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004). *Tratado (...)* op. cit. p. 510.

¹³⁶ LM, art 41.1 inciso a)

¹³⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004). *Tratado (...)* op. cit. p. 496-497.

contempla. Esta acción tiene por objeto suprimir los efectos tangibles causados por la infracción de una marca o bien los efectos intangibles de tal infracción¹³⁸. El primero de los efectos se logra con la retirada del tráfico económico de los productos, embalaje, material publicitario u otros documentos en los que se hayan materializado la violación del derecho de marca.¹³⁹ El efecto intangible se logra con el art 41.1 inciso f) en el cual obliga la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones personales a las personas interesadas. Esto permite a los consumidores además de conocer la existencia de una violación a los derechos marcarios, lograr identificar claramente el origen empresarial de los productos.

La LM reconoce además, la acción de indemnización por daños y perjuicios en el art 41.1 inciso b). Esta indemnización incluye tanto el lucro cesante como el daño emergente que ha sufrido el titular de la marca. El apartado 5 del art 43 atribuye en todo caso y sin necesidad de prueba alguna al titular de la marca infringida el derecho a percibir una indemnización consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados y el art 44 establece una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.¹⁴⁰

2.5. Efectos de la vulgarización de las marcas.

Cuando se produce la vulgarización de un signo marcario registrado en la OEPM, la primera consecuencia es la pérdida de la distintividad, esta pérdida del carácter distintivo es el resultado de una apropiación por los consumidores de la marca, es decir, que se utiliza en el lenguaje común para designar de forma general unos determinados productos o servicios.¹⁴¹

De igual forma, la vulgarización supone una alteración funcional de carácter radical de la marca, en cuanto que supone la pérdida del significado de la marca que era indicativo del origen empresarial de los productos y servicios distinguidos con ella. De este modo, en virtud de la vulgarización, el signo ya no identifica el origen empresarial del producto sino al género al que pertenece ese producto.¹⁴²

¹³⁸ Ibidem. p. 599.

¹³⁹ Vid. LM, art 41.1 inciso c)

¹⁴⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004). *Tratado (...)* op. cit. p. 602.

¹⁴¹ MOLINS, Francisco. *La vulgarización de la marca. ¿Cuándo un signo se convierte en una marca?* Disponible en: <https://www.lleytons.com/conocimiento/la-vulgarizacion-de-la-marca/>. Consultado el 19 de septiembre de 2023.

¹⁴² GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio. *Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro*, SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 15 DE ENERO DE 2009. p. 229. Disponible en: <https://acortar.link/o9viRe>. Consultado el 20 de septiembre de 2023.

Ante esta situación el titular del signo marcario no tiene justificado el uso exclusivo sobre la marca. El ordenamiento jurídico reacciona y sanciona la pérdida del monopolio legal por caducidad, ya que esa función indicadora de la procedencia empresarial siempre es esencial.¹⁴³

Dicho en palabras Garrido Jiménez¹⁴⁴, el principal efecto derivado de la caducidad por vulgarización de la marca es la cancelación del registro, pasando el signo a dominio público y es de libre utilización por terceros, impidiendo que nadie pueda registrarlo de nuevo¹⁴⁵ para los mismos productos y servicios que identificada teniendo en cuenta que incurriría en la causa de prohibición absoluta del art 5.1 inciso a), por haberse convertido el signo en genérico. Es por ello que resulta trascendente evitar la vulgarización del signo, pues todos los esfuerzos de posicionarlo en el mercado y hacerlo conocido en relación a los productos que representan se dispararían perdiéndose todos los derechos sobre el uso exclusivo del signo.

¿Ante quién se solicita la caducidad de la marca por vulgarización y quién puede solicitarla?

Como regula el art 54.1 en relación con su inciso b), la solicitud de vulgarización de un signo se puede presentar tanto en vía administrativa presentado escrito ante la OEPM o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de la marca.

Podrán en vía administrativa presentar la solicitud de caducidad de una marca por vulgarización, siempre que se consideren perjudicados, al verse afectado un derecho subjetivo o un interés legítimo:¹⁴⁶

- Cualquier persona física o jurídica.
- Las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes.
- Las asociaciones de consumidores y usuarios legamente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica.

¿Cuándo se producen los efectos de la vulgarización del signo?

¹⁴³ Ibidem. p.8.

¹⁴⁴ Se regula en el art 61 ter apartado 5 LM: *Una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».*

¹⁴⁵ GARRIDO JIMENEZ, Diana. *Caducidad por vulgarización de una marca.* Disponible en: <https://www.garridoynaque.com/caducidad-vulgarizacion-marca/>. Consultado el 23 de septiembre de 2023.

¹⁴⁶ Manual Informativo sobre nulidad y caducidad Administrativa de la OEPM, p. 11. Disponible en: <https://www.oepm.es/es/herramientas/Manuales-y-guias/manuales/marcas-y-nombres-comerciales/>. Consultado el 24 de septiembre de 2023, a su vez se encuentra regula en el art 58.1 inciso a) de la LM.

No es tarea fácil determinar con exactitud cuál ha sido el momento en que la marca se ha vulgarizado, porque las sucesivas fases de la conversión de una marca en la denominación usual de un producto no serán-con frecuencia-claramente perceptibles y diferenciables. Los indefinidos contornos del proceso de vulgarización de la marca dificultan sensiblemente la fijación precisa del *dies* en que debe considerarse caducada la marca.¹⁴⁷

Teniendo en cuenta la dificultad de determinar el momento en que se entiende vulgarizada un signo, la propia LM¹⁴⁸ determina que la misma se entenderá vulgarizada desde el momento en que se presentó el escrito de solicitud o la demanda reconvenicional. Sin embargo, permite que a petición del interesado, teniendo en cuenta los elementos probatorios aportados, pueda solicitar la vulgarización del signo en una fecha anterior.

Amén de lo comentado, los posibles efectos retroactivos que pudiese tener la resolución administrativa o la sentencia declarativa de la vulgarización de la marca no afectarán 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 y 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.¹⁴⁹

Otra de las interrogantes que se nos plantea en relación a los efectos de la vulgarización de la marca es, si resulta posible la rehabilitación del signo una vez vulgarizado.

Para dar respuesta a la interrogante hay que determinar dos momentos:

- cuando estamos en presencia de una vulgarización de facto¹⁵⁰,
- cuando la vulgarización ha sido declarada por resolución administrativa o sentencia judicial.

En la vulgarización de facto del signo distintivo, los consumidores comienzan a asumir el signo como genérico, es en este punto donde se puede revertir la situación con grandes gastos por parte del titular del signo sobre todo en publicidad.

Es por ello que el profesor García-Cruces González¹⁵¹ comenta que si la inactividad-del titular-ha permitido la vulgarización de su signo, podrá evitar la extinción por caducidad de este si

¹⁴⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004). *Tratado (...)* op. cit. p. 661.

¹⁴⁸ Art 60.1 LM: La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvenición, 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.

¹⁴⁹ Vid. Art 60.3 LM

¹⁵⁰ Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl. (2014). *Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?*, Jornada en OEPM "La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización". Disponible en: <https://acortar.link/wRewY2>. Consultado el 22 de septiembre de 2023.

¹⁵¹ GARCÍA-CRUCES, José Antonio. (2008). *Comentario al art. 55 (...)* op. cit, p. 237.

con anterioridad a que la misma sea declarada por los tribunales lleva a cabo un uso de la marca que le permite recobrar sobrevenidamente la distintividad que originariamente la caracterizaba. *A contrario sensu*, una vez recaída resolución administrativa o sentencia del tribunal competente que declare la vulgarización del signo, solo se permite la cancelación del registro con la correspondiente anotación en la OEPM.

2.6. Encuesta sobre la futura vulgarización de algunas marcas.

Realizamos una encuesta de cosecha propia en relación a un conjunto 12 marcas en la que participaron 213 personas en España. El objetivo de esta encuesta es materializar el estudio teórico y tener una noción de aquellos signos que nos rodean en diferentes aspectos de la vida, como el óseo, la limpieza e incluso en el ámbito farmacéutico y cómo, los mismos, son apreciados por un público consumidor.

Del resultado de esta encuesta podemos analizar aquellos signos que en la actualidad se pueden encontrar en riesgo de vulgarización de facto y por tanto necesitados de acciones encaminados a evitar una futura cancelación de su registro en la OEPM.

Podemos citar el ejemplo de la marca Habano, propiedad de la empresa según consta en la OEPM de la Corporación Habanos S.A¹⁵², si bien el resultado de la encuesta se manifiesta como una marca fuerte, distintiva de los productos y servicios que representa debemos señalar algunas acciones que evitarían su debilitamiento.

La palabra habanos, se encuentra incorporada en la DLE y en la misma no se hace referencia a que es una marca registrada, aunque es menester comentar, que expone que es un cigarro elaborado en Cuba con materia prima de la propia Isla. De igual forma se encuentra registrada con número M4020620153 la marca, “Caramelo Puro Habano”, para la clase 30. Teniendo en cuenta que la marca “Habano” es renombrada en territorio español, el consumidor medio pudiese pensar que los mismos son de origen cubano y se encuentran relacionados con su industria tabacalera, ya sea porque contengan dentro de sus ingredientes nicotina.

Otra de las marcas que llama la atención es Aspirina. En este pequeño sondeo que solo incluyó 213 personas, lo cual no es indicativo del mercado español, un 97.7% asoció la marca aspirina como el genérico del ácido acetilsalicílico. Sin embargo, el signo es un ejemplo de las bondades del sistema mixto de vulgarización donde la actividad del titular de un signo puede evitar su vulgarización.

¹⁵² Vid. Registros Marcarios: M2036776, Habanos; M2028833, Casa del Habano; M1090640, Puros Habanos Cohibas únicos desde 1492; M2679988, Pasión Habanos.

¹⁵³ Registro M4020620, marca mixta Caramelo Puro Habano, titularidad de FRAILE Y BLANCO, S.L.

Asimismo, otras marcas que se ven afectadas por considerarla los consumidores como el nombre genérico que identifican sus productos son Kleenex, Ganchito, Conguitos, Bimbo, Termo, Ave, Vaselina, Tiritas y Rímel. De estos nombres, la marca Ganchito ya se encuentra vulgarizada legalmente¹⁵⁴ y el resto de los signos se encuentran en una vulgarización de facto que en ocasiones se puede revertir.

En relación a la marca Ave, la compañía Renfe ha iniciado una campaña en la cual hace énfasis que la marca citada es un tipo de tren rápido. El incidente que disparó la alerta sobre la posible vulgarización de la marca Ave sucedió ante la rotura de un tren rápido de la empresa francesa OUIO¹⁵⁵, los clientes presentaron la reclamación a la empresa Renfe en lugar que a la compañía francesa pensando que todos son propiedad de Renfe.

Al respecto el director de Andema¹⁵⁶, Gerard Guiu¹⁵⁷ comenta que esta situación es una de las consecuencias más flagrantes y peligrosas de la vulgarización de la marca. Para algunos usuarios, Ave puede ser sinónimo de tren de alta velocidad, lo que provoca a la marca de Renfe perjuicios reputacionales cuando hay una crisis con algún competidor. Después del enorme esfuerzo que hace una empresa para lograr que su marca llegue a lo más alto a través del conocimiento de la población, tras lograr el éxito absoluto, la marca puede exponerse a problemas reputacionales de este calibre”.

Es por ello que Renfe le solicita principalmente a los medios de comunicación que no emplean la marca Ave como sinónimo de tren de alta velocidad sino como un signo registrado en la OEPM.

Capítulo III. Breve aproximación de la regulación de la vulgarización de las marcas en el ordenamiento jurídico cubano

El ordenamiento jurídico cubano en materia de Propiedad Industrial no ha sido de los punteras en América, teniendo en cuenta que su sistema político socialista a partir de 1959 no se sustenta en el libre mercado. El Estado dirige, regula y controla la actividad económica en el

¹⁵⁴ SAP de Barcelona de fecha 21 de diciembre de 2004. Disponible en: <https://acortar.link/91ajrl>. Consultado el 10 de mayo de 2023.

¹⁵⁵ La Vanguardia. (2023). *Las organizaciones de defensa de las marcas piden que no se use 'AVE' de Renfe como término genérico de la alta velocidad*. Madrid. Disponible en: <https://acortar.link/xnPqUs>. Consultado el 27 de septiembre de 2023.

¹⁵⁶ Andema es la principal asociación española que actúa de portavoz de las empresas ante las instituciones y la sociedad en la defensa de sus derechos de marca. Disponible en: <https://www.andema.org/sobre-andema/sobre-nosotros>. Consultado el 28 de septiembre de 2023.

¹⁵⁷ La Vanguardia(2023). *Las organizaciones (...) op. cit.*

país¹⁵⁸ de forma centralizada. La economía planificada restringe la espontaneidad de la economía y por tanto no aporta soluciones inmediatas para problemas latentes. La empresa socialista es el sujeto principal de la economía nacional¹⁵⁹, donde el Estado es quien tiene la capacidad de crear, extinguirlas y funcionarlas. El resto de los sujetos económicos a lo largo de la historia han surgido como esperanzadores de resolver las carencias de las prestaciones de servicios estatales, sin embargo, el propio Estado le imponen restricciones que han limitado su desarrollo.¹⁶⁰

En este contexto económico de escasa competencia entre los sujetos que intervienen en el tráfico económico, se propició el limitado desarrollo de la propiedad industrial. Evidencia de ello se observa a través del derogado Decreto Ley No. 68/1983 de 14 de mayo, De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen¹⁶¹, en el cual en una misma norma se regulan figuras de gran complejidad como son las patentes y las marcas¹⁶², con un escaso articulado. En el caso específico de las últimas, fue regulado en apenas 20 artículos, lo cual resulta irrisorio, considerando el volumen de pormenores a regular.

Asimismo, el DL regula en su art 137 que los sujetos que tienen la obligación de presentar la solicitud para el registro de marcas son los OACE, los Órganos Locales del Poder Popular, las empresas estatales y de manera voluntaria las persona naturales y jurídicas extranjeras. En el caso de este artículo (...), sólo admitía las marcas procedentes del Estado y de ciudadanos o empresas extranjeras, eliminando esta posibilidad a los particulares (se refiere a los cubanos residentes en el país), quienes no tienen participación en el comercio exterior por existir el monopolio estatal en éste, pero sí tiene posibilidad de ofertar sus productos en el mercado

¹⁵⁸ Vid. Art 19 de la Constitución Cubana. GO No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019. Consultada el 10 de octubre de 2013. Disponible en: <https://acortar.link/6XOeo7>.

¹⁵⁹ Ibidem. Art 27.

¹⁶⁰ Nos estamos refiriendo a los trabajadores por cuenta propia donde han existido desde su creación, con el Decreto Ley 14/1978 de 3 de julio, hasta el vigente Decreto Ley 44/2021 de 6 de agosto sobre el ejercicio del trabajador por cuenta propia, una inmensa regulación sobre su actividad y una gran producción legislativa, lo cual genera gran inseguridad jurídica. Hay que resaltar que se ha regulado en relación a los restaurante hasta el número de mesas y sillas que podían tener en el local con independencia de las dimensiones del mismo.

¹⁶¹ GO No. 10 Edición Extraordinaria de 14 de mayo de 1983. Consultada el 10 de octubre de 2013. Disponible en: <https://acortar.link/Ng9goe>.

¹⁶² El art 2 del DL 68/1983 regula que son registrables las invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia. En una misma norma jurídica se regulan todas las figuras antes comentadas que en la actualidad son agrupadas por legislaciones independientes como es el caso del DL no. 228/2002, de 20 de febrero, De las Indicaciones Geográficas que comprende a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia, DL no. 203/1999 de 24 de diciembre, De Marcas y otros signos distintivos, DL no. 290/2011, de 20 de noviembre, De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales, DL no. 291/2011, De Protección de las Variedades Vegetales.

nacional en virtud del (...) trabajo por cuenta propia.¹⁶³ Paradójicamente, se excluyen a los cubanos como aquellas personas con posibilidad de registrar marcas en su país, a pesar de ser considerados como partícipes de la economía a través del trabajo por cuenta propia.

Teniendo en cuenta lo antes comentado, no nos sorprende que en el DL 68/1983 no exista regulación en relación a la caducidad por vulgarización de las marcas. En el Capítulo VI Cancelación y Caducidad, reconoce en el art 154 como causa de caducidad la falta de renovación del signo distintivo y la falta de uso del signo registrado por un período de 3 meses.

3.1 Regulación de la vulgarización de las marcas en el DL 203/1999, De Marcas y otros Signos Distintivos.

El DL 203/1999 de Marcas y otros Signos Distintivos, se publicó como una necesidad para dar respuesta tanto a la realidad económica que imperaba en Cuba como a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que Cuba había atravesado para entonces el derrumbe del Campo socialista y estaba a término de concluir con el llamado Período Especial¹⁶⁴. Dada esta situación tuvo que sumergirse en el mercado internacional y permitir la inversión extranjera en el país.

El mencionado DL resulta más completo que su predecesor, permite a los cubanos residentes¹⁶⁵ en el país presentar la solicitud del registro de marca ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en lo adelante OCPI. Asimismo, reconoce las llamadas marcas no tradicionales¹⁶⁶ en su art 3. Algunos autores consideran que el mencionado artículo alude a una numeración cerrada de posibilidades de este nuevo tipo de marcas que están surgiendo con el avance tecnológico¹⁶⁷, sin embargo, considero que el mencionado artículo es de

¹⁶³ ALOMÁ RODRÍGUEZ, J. N. (2014). *El decreto ley 203/99 "de marcas y otros signos distintivos": aspectos novedosos y dificultades prácticas de su aplicación*. *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, Volumen I, Número 10, p.7. Consultado el 12 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2014/07/10-tm-08.pdf>.

¹⁶⁴ El Período Especial en Tiempo de Paz en Cuba fue un período prolongado de crisis económica que comenzó en 1991 principalmente debido a la disolución de la Unión Soviética y, por extensión, del campo socialista y el CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica). La depresión económica del Período Especial fue más grave a principios y mediados de la década de 1990, antes de disminuir levemente hacia el final de la década, una vez que la Venezuela de Hugo Chávez emergió como el principal socio comercial y aliado diplomático de Cuba, y especialmente después del año 2000, una vez que las relaciones Cuba-Rusia mejoraron bajo la presidencia de Vladimir Putin. Ecured. Consultado el 12 de noviembre de 2023. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Per%C3%ADodo_especial_\(1990-1999\)#cite_ref-2](https://www.ecured.cu/Per%C3%ADodo_especial_(1990-1999)#cite_ref-2).

¹⁶⁵ Vid. Art 7.1 DL 203/199, De marcas y otros signos distintivos.

¹⁶⁶ Marcas sonoras compuestas por sonidos o combinación de sonidos; marcas multimedia, constituidas por la combinación de imagen y sonido; marcas táctiles, olfativas, gustativas, etc. Vid. HERNÁNDEZ, B. (2020). ¿Qué tipos de marcas se incluyen dentro de las "no convencionales"? Disponible en: <https://acortar.link/WqmKKL>. Consultado el 20 de noviembre de 2023.

¹⁶⁷ Vid. ACEA VALDÉZ, Y. (2017). *De las marcas y otros signos distintivos en Cuba: Historia y Derecho*. International Institute for the Study of Cuba, p. 5. Disponible en: <https://acortar.link/1onQB3>. Consultado el 20 de noviembre de 2023.

*numeros aperti*s que solo enuncia algunas marcas no tradicionales¹⁶⁸ existentes al momento de dictarse la norma jurídica.

El DL 203/1999 reconoce por primera vez la figura de la vulgarización de las marcas, a través del art 59 inciso b) en relación con el art 60 de la propia norma legal, lo cual denota un cuerpo legal más completo y exhaustivo que su predecesor.

El primer elemento a resaltar es que su regulación se encuentra ubicada en el Capítulo V Renuncia, Nulidad, Cancelación y Caducidad, Sección Tercera Cancelación. Sostenemos que esta situación se debe a que en la legislación anterior¹⁶⁹ aún cuando no se reconocía la figura sí existía un capítulo denominado Cancelación y Caducidad. La norma vigente lo incorpora en la Sección de Cancelación, lo cual consideramos que es un desacierto, teniendo en cuenta que la cancelación de los registros marcarios es la consecuencia tanto de la vulgarización de los signos distintivos como de la falta de la renovación o la renuncia al registro.

La figura de la vulgarización de las marcas debería incorporarse en la sección de caducidad. Así lo manifestó Fernández Novoa¹⁷⁰ que se sugería que al acometer la reforma del Derecho español de marcas se siguiese el modelo trazado por el Reglamento 40/1994¹⁷¹, sobre la marca comunitaria, que se inspira en una concepción restrictiva y coherente de la figura de la caducidad. En efecto, el Reglamento 40/1994 deslinda claramente las figuras de la renuncia y de la caducidad (...) elabora con técnica jurídica depurada la figura de la caducidad de la marca, incluyendo dentro de la misma tan sólo aquellos hechos que son ajenos a la dimensión registral de la marca¹⁷².

En relación a la regulación *stricto sensu* de la vulgarización de las marcas en la legislación cubana, el art 59 inciso d) regula que:

¹⁶⁸ A pesar de que el DL203/1999 reconoce la posibilidad de registro de las marcas no tradicionales, por falta de medios materiales hasta la fecha no es posible su inscripción en la OCPI. La Disposición Final Segunda, supedita necesaria la autorización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para la aplicación de esta regulación cuando existan las condiciones para su registro. Vid Anexo IX Rechazo de marca sonora No. 1264210 por la OCPI.

¹⁶⁹ Nos referimos al DL 68/1983.

¹⁷⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2004). *Tratado (...)* op. cit. p. 657-658.

¹⁷¹ El Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, es el que se encuentra vigente en la actualidad y continúa con el mismo criterio del derogado Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria donde excluye de la institución de la Caducidad cualquier acto de naturaleza registral.

¹⁷² Es menester comentar que, en la actual LM, en el Capítulo II se incluyen no solo las causas de caducidad, sino que se incluyó además la caducidad por falta de renovación, lo cual constituye un retroceso en la técnica legislativa del legislador español.

[Se producirá la cancelación del registro de la marca cuando la misma haya sufrido un proceso de generalización, convirtiéndose en la designación usual de los productos o servicios que originariamente distinguía y para los que fue registrada]

A priori se puede juzgar la desacertada utilización del término “generalización”, teniendo en cuenta que el hecho que una marca es de conocimiento de la población cubana no es motivo suficiente para declarar que la misma se ha vulgarizado. Sin embargo, esta salvedad se corrige a través del art 60, el cual regula que la generalización del signo se produce cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial en relación a los productos y servicios que identifica.

Asimismo, el propio art 60 pauta algunos criterios que ayudan a la OCPI al momento de determinar si la marca se encuentra vulgarizada. Para ello hay que comprobar la necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o servicio que identifica el signo. Por otro lado, es necesario determinar el uso generalizado de la marca tanto por los consumidores como por los medios comerciales como un signo común o genérico del producto o servicio y por último que los consumidores desconozcan que la marca indica un origen empresarial determinado.

De todo lo comentado se colige que el sistema de vulgarización de las marcas empleados por el ordenamiento jurídico cubano, es el sistema objetivo¹⁷³. Como ya hemos expuesto, para este sistema lo relevante es dilucidar si para el público consumidor el signo se ha convertido en la designación usual del producto que identifica, es decir, en aquellos casos donde el público entiende que la marca es el nombre del producto en lugar de identificar un origen empresarial.¹⁷⁴ Resulta curioso que el legislador cubano se haya decantado por el mismo sistema empleado por la legislación norteamericana en vez de implementar la regulación que recoge el ordenamiento jurídico español, el cual resulta más compatible con nuestro sistema de derecho.

La solicitud de cancelación del signo se puede realizar de oficio, por parte de la OCPI o a instancia de parte interesada, ninguna de las dos situaciones se han producido desde que se puso en vigor el DL 203/1999. En el caso del segundo supuesto, el interesado cuenta con un término de 5 años para solicitar la cancelación, contado desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron. Los efectos de la cancelación por su parte se

¹⁷³ Vid. El epígrafe 2.2.1.

¹⁷⁴ RODRÍGUEZ CALVO, H. (2013). *Funeral for Brand*. Conferencia Evento Lunes de Patente. OEPM.

producen desde el momento en que se anota en el registro de la OCPI, no existe la posibilidad de declararla en un momento anterior como ocurre con la legislación española.

Hasta el momento no hemos detectado ningún proceso de cancelación de marcas que se haya desarrollado en Cuba. Sin embargo, sí hemos podido detectar algunas denegaciones de la OCPI por considerar el signo como genérico, en virtud de la prohibición absoluta del art 16.1 inciso b), expondremos la más relevante al objeto de la investigación¹⁷⁵. Este artículo hace referencia no solo a los signos genéricos *per se*, sino a aquellos signos que se hayan convertido en un nombre genérico del producto o servicio que debe distinguir. Incluso el artículo es más extensivo e incluye aquellos supuestos donde la marca sea la designación técnica o científica del producto o servicio.

Unos de los signos denegados es la marca mixta Pladur¹⁷⁶ que pretende identificar en la clase 19 paneles y placas de yeso para la construcción. La examinadora que deniega la marca en su totalidad expresa que:

[no hay dudas que en el lenguaje corriente y en la usanza comercial de nuestro país (Cuba) tal vocablo se ha convertido con el decursar de los años en un nombre común e usual para productos que suelen utilizarse para crear techos, paredes, así como closets (...) llegando hasta el punto de ser conocido como sinónimo del bien a comercializar, en tal sentido, el signo en cuestión difícilmente podrá cumplir la función indicadora del origen empresarial (...) debe quedar disponible para su utilización por cualquiera de los operadores en el mismo sector de la economía]

Estamos en presencia de un caso típico de vulgarización de un signo que pretende ser marca. Hay que resaltar la valoración de la examinadora la cual relaciona el signo respecto a los productos de la clase 19 que pretende identificar. Los productos son paneles y placas de yeso para la construcción, los que pone en consonancia con el concepto que contiene el DLE¹⁷⁷ de la denominación Pladur en la cual se consigna que es un material compuesto de placas de yeso, usado en construcción y en la distribución de interiores. En este signo podemos resaltar la importancia de los diccionarios en acelerar el proceso de vulgarización de un signo y la estrategia que deben utilizar los futuros titulares marcarios en llamar el producto primero con un nombre genérico para luego resaltar el suyo con su marca.

¹⁷⁵ Vid. La marca Crayola, Exp. 2019-0635; Chiclets, Exp. 2008-0564, ambos se pueden consultar en la base de datos de marcas de la OCPI.

¹⁷⁶ Vid. Anexo X. Denegación de la Marca Pladur No. 1602505, base de datos de marcas en la OCPI. Disponible en: <https://acortar.link/ZhJu12>. Consultado el 20 de noviembre de 2023.

¹⁷⁷ En el DLE aparece la denominación PLADUR como marca registrada.

Continuando con el análisis, una vez comparada la coincidencia en los productos que se pretenden identificar con el concepto de Pladur, la examinadora expone a su vez que con esa misma denominación es con la que el cubano medio reconoce las placas de yeso que se emplean en la construcción y en interiores y que este proceso a acaecido con el decursar de los años. Es decir, lo que en su momento la marca Pladur pudo identificar unos productos, el empleo del mismo y una deficiencia estrategia de publicidad de la marca ha provocado que el signo se convierta en el genérico del producto que identifica, placas de yeso para la construcción y para interiores. Teniendo en cuenta que estamos bajo un sistema objetivo de vulgarización de los signos marcarios, poco puede hacer la empresa madrileña Pladur Gypsum S.A.U para revertir la situación.

A tenor de la situación nos encontramos en el momento perfecto para que la OCPI realice la primera cancelación por vulgarización de la marca Pladur, ya que en su propia base de datos hay registros anteriores pertenecientes al mismo titular con números 1984068 y 1464957 registradas en el año 2009 y 2011 respectivamente, en relación a los mismos productos que se pretendió registrar en este caso de la clase 19. Por lo que la OCPI debería proceder a realizar una cancelación de oficio de los signos mencionados en virtud del art 60 del DL 203.

CONCLUSIONES

Primera: Las marcas son en la actualidad el activo intangible más preciado de una empresa que representan el 80% del valor de las empresas. Asimismo, otorgan a su titular derechos exclusivos con efectos territoriales, y la facultad del *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen el mismo signo para productos y servicios similares.

Segunda: Una de las funciones principales de las marcas es que es indicadora del origen empresarial, individualiza a su titular del resto de competidores en el mercado. Esto permite que la fidelización de los consumidores una vez que han tenido una experiencia con los productos y servicios que identifica.

Tercera: La vulgarización de la marca es el fenómeno jurídico en el cual el signo que identifica un producto o servicio se transforma en la designación usual del producto y servicio que identificaba, se convierte en su género, perdiendo la función indicadora del origen empresarial.

Cuarta: El sistema subjetivo o mixto de caducidad por la vulgarización del signo resulta más beneficioso que su contrapartida, el sistema objetivo, ya que la actuación del titular del signo marcario, evita la vulgarización del signo, siempre que la misma se realice antes de la resolución administrativa o sentencia judicial que declare la vulgarización de la marca.

Quinta: La vulgarización de la marca puede evitarse estableciéndose un sistema de vigilancia por parte del titular del signo. De esta forma se evita una comunicación deficiente del signo al mercado y los consumidores. Se tomarían medidas en cuanto al control del etiquetado, la publicidad, el uso del signo en redes sociales, la introducción de la marca en diccionarios sin referencia como signo registrado, el uso de la marca por competidores sin autorización del titular marcario, el uso de la marca por los distribuidores y en los puntos de venta sin indicar el origen empresarial de la marca. De esta manera se lograría una marca sólida que puede convivir en el mercado sin riesgo de vulgarización.

Sexta: El principal efecto de la vulgarización de la marca es su caducidad y por ende la cancelación del signo en el Registro de la OEPM. Lo que ocasionaría una pérdida costosa en el ámbito financiero para la empresa teniendo en cuenta su carácter irreversible cuando es declarada por el tribunal competente o autoridad administrativa.

Séptima: El ordenamiento jurídico cubano adoptó el sistema objetivo de vulgarización del signo, el cual insonoriza la actuación del titular marcario para evitar la vulgarización. Este sistema se sustenta en la apreciación de los consumidores de considerar un signo como la denominación genérica del producto que identifica.

RECOMENDACIONES

Primera: Teniendo en cuenta los efectos de la vulgarización de la marcas, se recomienda la realización de estudios posteriores en la materia, sobre todo que se realice un análisis jurisprudencial, para conocer la aplicación de los tribunales en relación a los requisitos exigidos en el sistema subjetivo o mixto, tanto a nivel nacional como europeo.

Segunda: El ordenamiento jurídico cubano se enfrenta a la modificación de su legislación para adaptar su normativa a la nueva Constitución del 2019. Es por ello que recomendamos que la futura Ley de marcas adopte el sistema subjetivo o mixto de vulgarización, el cual resulta más benevolente para los titulares marcarios evitando la vulgarización de los signos distintivos.

BIBLIOGRAFÍA

- ¿Qué es la vigilancia de marca y por qué es tan importante? Disponible en: <https://www.doiser.com/que-es-la-vigilancia-de-marca-y-por-que-es-tan-importante>.
- Alling, J.** (s.f.). Starbucks: el secreto de unir tendencia y manejo de costos. Diario Perfil. Disponible en: <https://acortar.link/4yHx1C> [Consultado el 6 de abril de 2023].
- Alomá Rodríguez, J. N.** (2014). El decreto ley 203/99 “de marcas y otros signos distintivos”: aspectos novedosos y dificultades prácticas de su aplicación. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, Volumen I, Número 10, p.7. Disponible en: <https://revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2014/07/10-tm-08.pdf>. Consultado el 12 de noviembre de 2023.
- Alonso Espinosa, F. J. y Lázaro Sánchez, E. J.** (2002). El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001 de 7 de diciembre). Anales de Derecho. Universidad de Murcia, Número 20, 96. Disponible en: <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/56851/54801>.
- Andema.** (2023). Disponible en: <https://www.andema.org/sobre-andema/sobre-nosotros>. Consultado el 28 de septiembre de 2023.
- Baz Baz, L. y Sampedro Vázquez, R.** (2023). La Vulgarización de la Marca. Disponible en: <https://acortar.link/QYOplg>.
- Colectivo de Autores.** (2005). Selección de lecturas de propiedad Industrial. Vol. I. La Habana: Félix Varela.
- Fernández de la Gándara, L. y Gallego Sánchez, E.** (2000). Fundamentos de Derecho Mercantil I (2ª edición). Tirant lo Blanch, 08.
- Fernández Novoa, C.** (1995). El sistema comunitario de marcas. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A.,
- Fernández Novoa, C.** (2004). Tratado sobre derecho de marcas (2ª ed.). Marcial Pons.
- Fernández Novoa, C.** (2017). Manual de la propiedad Industrial (3ª ed.). Madrid: Marcial Pons.
- Fernández Sánchez Calero, J. y Sánchez-Calero Guilarte, F.** (2015). Instituciones de Derecho Mercantil Volumen 1 (37 ed.). Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 74.
- Galbano, F.** (1999). Diritto Civile e Commerciale. Vol. I. Padua: CEDAM.
- García Pérez, R.** (2019). El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Editorial Wolters Kluwer España S.A.
- García-Cruces González, J. A.** (2008). Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 15 DE ENERO DE 2009, 36. Disponible en: <https://acortar.link/o9vjRe>.
- García-Cruces González, J. A.** (2009). Comentario al art. 55 de la LM. Grandes Tratados. Comentarios a la Ley de Marcas. Tomos I y II. Editorial Aranzadi S.A.U., 37. Disponible en: <https://acortar.link/wmsckC>.
- García-Cruces, J. A.** (2008). Comentario al art. 55 de la LM. Grandes Tratados. Comentarios a la Ley de Marcas. Tomos I y II. Editorial Aranzadi S.A.U. Disponible en: <https://acortar.link/wmsckC>.
- García, S. (s. f.).** La marca, fuente de valor económico. MurciaEconomía. Consultado el 12 de noviembre de 2023, de <https://acortar.link/DpxySH>

- Garrido Jiménez, D.** (2023). Caducidad por vulgarización de una marca. Disponible en: <https://www.garridoynonaque.com/caducidad-vulgarizacion-marca>.
- Gómez Segade, J. A.** (2015). Los bienes inmateriales en el anteproyecto de Código de Ley de Código Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/20763>
- La Vanguardia.** (2023). Las organizaciones de defensa de las marcas piden que no se use 'AVE' de Renfe como término genérico de la alta velocidad. Madrid. Disponible en: <https://acortar.link/xnPqUs>. Consultado el 27 de septiembre de 2023.
- Marca Pladur.** Expediente No. 1602505 en la base de datos de marcas en la OCPI. Disponible en: <https://acortar.link/ZhJu12>. Consultado el 20 de noviembre de 2023.
- Marcas Crayola y Chiclets** en la base de datos de marcas de la OCPI. Expedientes 2019-0635 y 2008-0564 respectivamente.
- Molins, F.** (2023). La vulgarización de la marca. ¿Cuándo un signo se convierte en una marca? Disponible en: <https://www.lleytons.com/conocimiento/la-vulgarizacion-de-la-marca>.
- Moreno, V.** (2016). Marcas Registradas que acaban en el diccionario de la RAE. Disponible en: <https://acortar.link/Tva6sV>.
- Oficina Española de Patentes y Marcas.** (s.f.). Guía de Examen de Prohibiciones Absolutas de Registro. Disponible en: <https://acortar.link/gXlvxs> [Consultado el 04 de abril de 2023].
- Proyecto Starbucks.** (s.f.). Generalidades de Starbuck. Disponible en: <https://acortar.link/fG17gd> [Consultado el 6 de abril de 2023].
- Rodríguez Calvo, H.** (2013). Funeral for Brand. Conferencia Evento Lunes de Patente. OEPM.
- Roiz López-Cancio, C.** (s.a). La caducidad de la marca por vulgarización, 57. Disponible en: <https://reunido.uniovi.es/index.php/dj/article/view/18593/15184>.
- Sánchez-Calero Guilarte, J., & Sánchez Calero, F.** (2015). Instituciones del Derecho Mercantil. Vol I. (37ª ed.). Thomson Reuters Aranzadi.
- Suñol, A.** (2018). Comentario a la Sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018. Almacén de Derecho. Disponible en: <https://almacenederecho.org/vulgarizacion-la-marca>.
- Torrubia Chalmeta, B.** (2014). Signos distintivos y nombres de dominio (2º ed). Huygens Editorial, 05.

LEGISLACIÓN

- Constitución Cubana.** (2019). Artículo 19. Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019. Disponible en: <https://acortar.link/6XOeo7>. Consultado el 10 de octubre de 2013.
- Decreto Ley No. 68/1983 de 14 de mayo.** Gaceta Oficial No. 10 Edición Extraordinaria de 14 de mayo de 1983. Disponible en: <https://acortar.link/Ng9goe>. Consultado el 10 de octubre de 2013.
- Directiva (UE) 2015/2426** 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. EUR-Lex. CELEX 32015L2436. Disponible en: <https://acortar.link/jBBWxq>
- Directiva 2008/95/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Disponible en: <https://acortar.link/CrNmwp>

Directiva del Consejo 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. EUR-Lex. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf>

Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre. BOE-A-2001-23093. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Continúa con el mismo criterio del derogado Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

JURISPRUDENCIA

Audiencia Provincial de Granada. (2016). Sentencia nº 184/2016 de fecha 30 de junio de 2016. Disponible en: <https://acortar.link/Zv7cLK> [Consultado el 28 de febrero de 2023].

Audiencia Provincial de Málaga (Sección 3ª). (2001). Sentencia nº 298/2001 Recurso nº 294/2001. Disponible en: <https://acortar.link/vc0YvV> [Consultado el 10 de abril de 2023].

SAP de Barcelona 6128/2018 de 6 de junio. Laboratorios Genesse S.L contra Lajs´Oreal Soci t  Anonyme. Disponible en: <https://acortar.link/iYMe2m>.

SAP de Barcelona de fecha 21 de diciembre de 2004. Disponible en: <https://acortar.link/91ajrl>.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni n Europea de 27 de abril de 2006 (C-145-2005). Disponible en: <https://acortar.link/6TJMHS>.

STS 7532/2008 de fecha 22 de diciembre. NESTL  S.A contra DADONE S.A. Disponible en: <https://acortar.link/VItGRf>.

TJ (Gran Sala). (2010 23 de marzo). Sentencia en los asuntos acumulados C-236/2008 y C-238/2008. Procedimiento entre Google France SARL Google Inc contra Louis Vuitton Malletier S.A y Google France Sarl contra Viaticum S.A. Disponible en: <https://acortar.link/GO4itR> [Consultado el 1 de abril de 2023].

TJUE (Sala Tercera). (2006). Sentencia de 30 de marzo de 2006. Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=47877&doclang=ES> [Consultado el 08 de abril de 2023].


Anexo I


Fragmento de Solicitud de Registro de Marcas electrónico

Datos de Prioridad Unionista

▼ Reivindicación 1 

Pais de presentación: *

Fecha de presentación: * 

Nº de Solicitud: * 

Tipo de prioridad reivindicada*

- PRIORIDAD TOTAL - Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad para todos los productos y servicios de la presente solicitud de marca, es decir, para todos los indicados en el Listado de productos y servicios
- PRIORIDAD PARCIAL - Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad sólo para algunos de los productos y servicios (o algunas clases) de la presente solicitud de marca.

+ AÑADIR REIVINDICACIÓN

- Datos de la Reivindicación de Prioridad de Exposición 

Datos de la reivindicación de Exposición

▼ Reivindicación 1 

Nombre de la exposición: *

Pais de exposición: *

Ciudad de la exposición: *

Fecha primera presentación: * 

Tipo de prioridad reivindicada*

- PRIORIDAD TOTAL - Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad para todos los productos y servicios de la presente solicitud de marca, es decir, para todos los indicados en el Listado de productos y servicios.
- PRIORIDAD PARCIAL - Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad sólo para algunos de los productos y servicios (o algunas clases) de la presente solicitud de marca.

Anexo II

MARCA DE GRAN ANTIGUEDAD

Fecha consulta: 29/03/2023 12:51:31

Marca nacional M0006945(0) - CODORNIU

CODORNIU

Fecha Presentación:

25/02/1899

Fecha presentación solicitud otorgada:

25/02/1899

Tipo:

Mixta

Estado:

En vigor

Solicitante / Titular:

Nombre:

CODORNIU, S.A.

Cuota indivisa:

0

Dirección:

CASA CODORNIU, S/N

Localidad:

SANT SADURNI D'ANOIA

Provincia:

Barcelona

Código Postal:

08770

País de residencia:

(ES) ESPAÑA

Anexo III

Ejemplo de signos que facilitan su publicidad



Anexo IV

Cuadro 1: Definiciones y medios de representación para las marcas contempladas en el artículo 3 del Reglamento de ejecución

Tipo de marca	Definición	Tipo de representación
Marca denominativa	Marca formada exclusivamente por palabras, letras, dígitos, otros caracteres tipográficos estándar o una combinación de estos elementos.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción del signo en caracteres y tipografía estándar sin elementos gráficos ni colores.
Marca figurativa	Marca en la que se usan caracteres, estilos o tipografías no estándares, o un elemento gráfico o color, incluidas las marcas formadas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos denominativos y figurativos.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción del signo cuyo registro se solicita, en la que aparezcan todos sus elementos y, en su caso, sus colores.
Marca tridimensional	Marca formada por una forma tridimensional o que incluya dicha forma, incluidos los envases, envoltorios, la forma del propio producto o la de su presentación.	La marca debe representarse mediante la presentación bien de una reproducción gráfica de la forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica puede contener distintas perspectivas.
Marca de posición	Marca que consiste en la forma concreta en que el signo se coloca o fija en el producto.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción que identifique apropiadamente la posición del signo y su tamaño o proporción respecto a los productos correspondientes. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deben desreivindicarse de forma visual, preferentemente mediante líneas discontinuas. La representación puede ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que el signo se fija en los productos.
Marca de patrón	Marca formada exclusivamente por una serie de elementos que se repiten de forma regular.	La marca debe representarse mediante la presentación de una reproducción en la que aparezca el patrón de repetición. La representación puede ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que sus elementos se repiten de forma regular.

Marca de color	Marca formada exclusivamente por: i) un solo color sin contornos, o ii) una combinación de colores sin contornos.	La marca debe representarse mediante la presentación de i) una reproducción del color y una indicación de dicho color haciendo referencia a un código cromático generalmente reconocido, o ii) una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de colores de una manera uniforme y predeterminada, y una indicación de dichos colores haciendo referencia a un código cromático generalmente reconocido. También se puede adjuntar una descripción que detalle la disposición sistemática de los colores.
Marca sonora	Marca formada exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de audio que contenga una reproducción del sonido o de una representación precisa del sonido mediante notas musicales.
Marca de movimiento	Marca que consiste en o contiene un movimiento o cambio en la posición de los elementos de la marca.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de vídeo o de una secuencia de imágenes fijas que muestren el movimiento o cambio de posición. Si se utilizan imágenes fijas, estas pueden numerarse o ir acompañadas de una descripción que explique la secuencia.
Marca multimedia	Marca que consiste en una combinación de imágenes y sonidos o que contiene dicha combinación.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de imágenes y sonidos.
Marca holograma	Marca formada por elementos con características holográficas.	La marca debe representarse mediante la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar de forma suficiente el efecto holográfico en su totalidad.
Otras marcas	Marca no incluida en ninguno de los tipos mencionados anteriormente.	La marca debe representarse de cualquier forma adecuada utilizando para ello tecnología generalmente disponible, siempre que sea posible reproducirla en el registro de una manera clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva a fin de permitir a las autoridades competentes y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección concedida a su titular. La representación puede ir acompañada de una descripción.

Anexo V

Ejemplos de Marcas que emplean el término AFTERSUN como un descriptivo-genérico de productos cosméticos para después del sol



Anexo VI

Definición de la palabra Ganchito por la RAE.

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

Diccionario de la lengua española Edición del Tricentenario Actualización 2022

Consulta posible gracias al compromiso con la cultura de la  Fundación "la Caixa"

por palabras Consultar

ganchito

1. m. *Esp.* Aperitivo ligero y crujiente, de forma alargada o de gancho, generalmente hecho con maíz o patata.
2. m. *Ur.* **grapa** (|| pieza metálica para sujetar papeles).

Anexo VII

Respues de la RAE a la pregunta: Por qué se incorporan marcas al DEL



RAE  @RAEinforma · May 11

Replying to [@Andy2415159370](#)

[#RAEconsultas](#) La lexicalización de marcas comerciales es un procedimiento habitual de creación de neologismos y hay abundantes ejemplos incluidos en el «DLE», como «clínex», «támpax», «celo» o «bamba». 1/2



1



74



RAE 

@RAEinforma

Replying to [@RAEinforma](#) and [@Andy2415159370](#)

[#RAEconsultas](#) Otras marcas, sin embargo, no están lo suficientemente lexicalizadas, es decir, incorporadas al léxico del español como sustantivos comunes para aludir a cualquier producto similar al original, y por ello no figuran en el diccionario académico. Su ausencia en este, sin embargo, no implica que su uso sea censurable. 2/2

[Translate Tweet](#)

Anexo VIII

Encuesta realizada en relación a determinados signos para conocer el riesgo de vulgarización de los mismos

Marcas que mueren de éxito

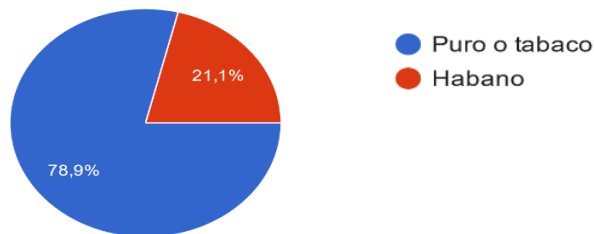
Sabías que algunas marcas pueden perder su identidad única y convertirse en términos genéricos para productos o servicios similares. Es como si una marca se volviera tan famosa que la gente la utiliza para referirse a todos los productos de esa categoría.

Imagina decir "voy a comprar un "Aftersun" cuando en realidad te refieres a cualquier producto diseñado para calmar la piel expuesta a radiaciones solares, que permiten su reparación celular.

Esta encuesta está diseñada para identificar qué marcas están en riesgo de sufrir este fenómeno.

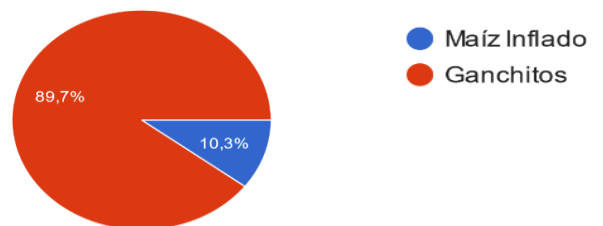
¿Cuando observas este producto en qué piensas?

213 respuestas



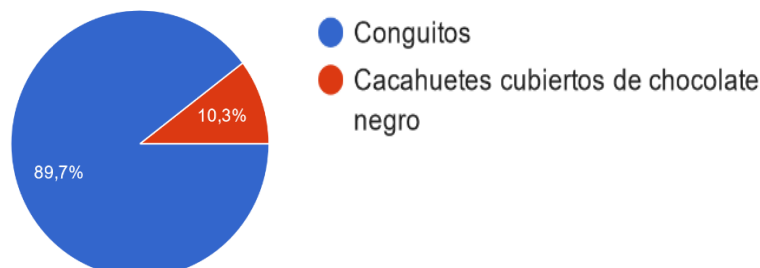
¿Cuando observas este producto en qué piensas?

213 respuestas

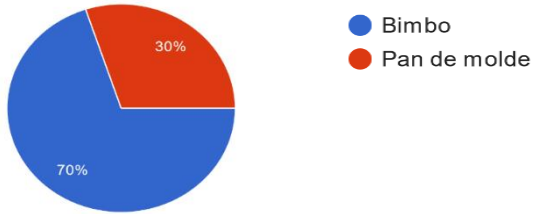


¿Cuando observas este producto en qué piensas?

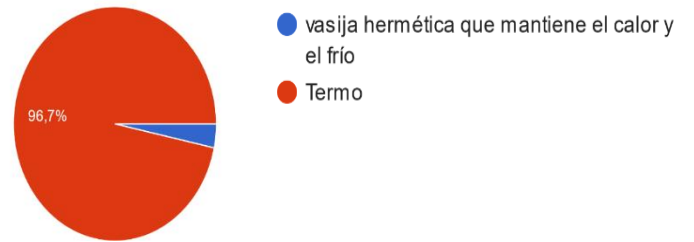
213 respuestas



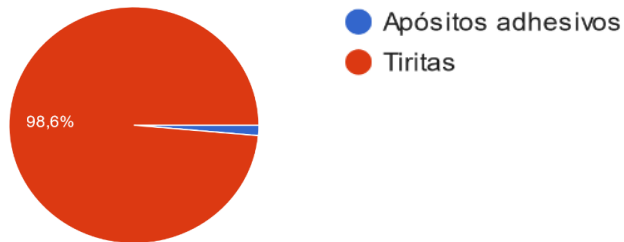
¿Cuándo observas este producto en qué piensas?
213 respuestas



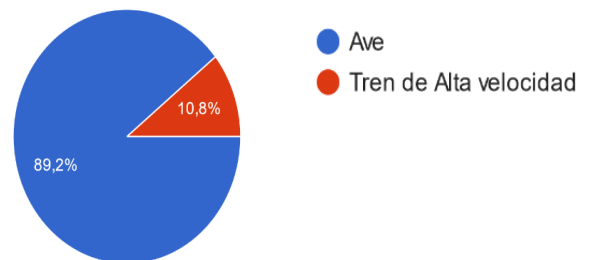
¿Cuándo observas este producto en qué piensas?
213 respuestas



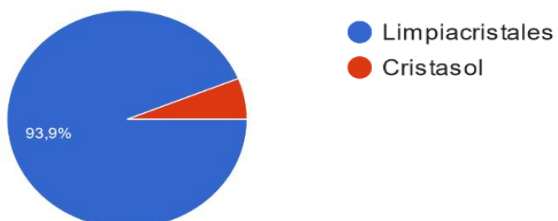
¿Cuándo observas este producto en qué piensas?
213 respuestas



¿Cuándo observas este producto en qué piensas?
213 respuestas

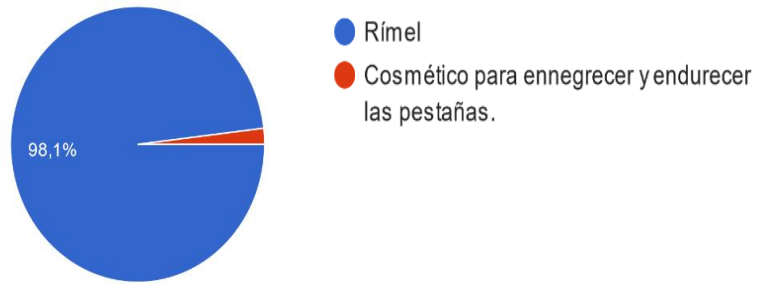


¿Cuándo observas este producto en qué piensas?
213 respuestas



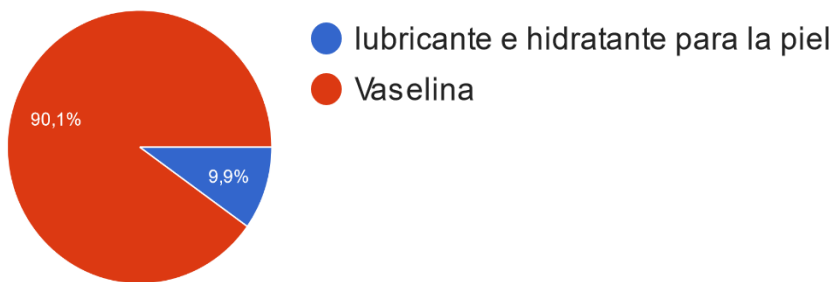
¿Cuando observas este producto en qué piensas?

213 respuestas



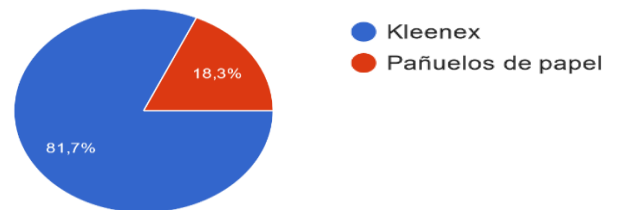
¿Cuando observas este producto en qué piensas?

213 respuestas



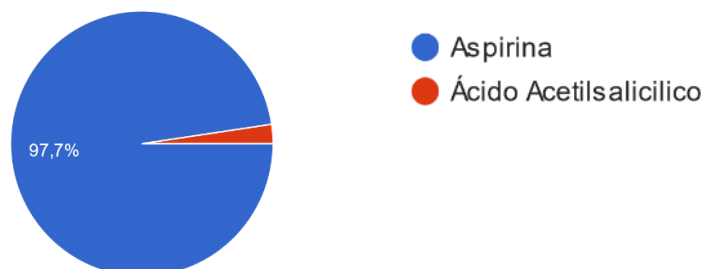
¿Cuando observas este producto en qué piensas?

213 respuestas



Quando observas a esta persona con un gran dolor de cabeza, qué medicamento le recomiendas.

213 respuestas



Anexo IX

Rechazo de marca sonora No. 1264210 por la OCPI

RF

DENEGACIÓN PROVISIONAL DE PROTECCIÓN

Notificación a la Oficina de Registro Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

En virtud de la Regla 17 del Reglamento de Ejecución Común del Arreglo de Madrid y su Protocolo

I. ADMINISTRACIÓN QUE NOTIFICA:

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
Calle Picota No. 15 entre Luz y Acosta,
Habana Vieja,
La Habana - Cuba

Teléfonos: 861-0185
862-4379
862-9771
Fax: (537) 866-5610

II. No. DEL REGISTRO INTERNACIONAL OBJETO DE DENEGACIÓN: 1264210

No. DE LA SOLICITUD O REGISTRO NACIONAL DE BASE: 30201405484868.2/39

MARCA: Sonora

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover, Alemania

III. MOTIVOS DE LA DENEGACIÓN:

Basada en examen de oficio (Regla 17.1 y Regla 17.2 vi)

IV. LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA, COMO PARTE CONTRATANTE DESIGNADA, DECIDE:

Denegar provisionalmente la marca solicitada para TODOS los productos y servicios: ya que si bien el artículo 3.1 inciso f) del DECRETO LEY 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS", reconoce que pueden constituir marcas los sonidos y las combinaciones de sonidos, la DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA de dicho cuerpo legal, regula que el Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de disponer la aplicación de lo preceptuado cuando existan las condiciones idóneas para su registro, situación que no ha tenido lugar.

A su vez el servicio de "venta al por menor de productos comprendidos en las clases 1-34", para la clase 35 no es susceptible de protección, por ser el mismo un término vago e impreciso, no reconocido en el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, situación que imposibilitaría la aplicación del principio de especialidad respecto a los productos que protege. Se aplica el artículo 10 del Decreto-Ley 203 "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS", el cual regula que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza, es de uso obligatorio para la presentación y examen de las solicitudes de marcas; y se aplica además, la Resolución 83/2013 de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, la cual en su SEGUNDO RESUELVO dispone la utilización de la lista alfabética de productos y servicios para la presentación de solicitudes de marcas.

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA y artículo 10 del Decreto-Ley Número 203 DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RESUELVO SEGUNDO de la Resolución 83/2013 de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

VII. El titular del registro internacional podrá responder la denegación provisional ante la Oficina Cubana en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación del presente documento. Es obligatoria la representación por un Agente Oficial cubano. Decursado el plazo anterior, la Oficina emitirá una decisión definitiva concediendo o denegando el registro (Regla 17.2 vii).

Anexo X

Rechazo Provisional de la marca Pladur

RF

DENEGACIÓN PROVISIONAL TOTAL DE PROTECCIÓN

Notificación a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud de la Regla 17 del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

I. ADMINISTRACIÓN QUE NOTIFICA:

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)	Teléfonos: (537) 866-5610
Calle Picota número 15, entre Luz y Acosta,	861-0185
La Habana Vieja,	862-4379
La Habana, República de Cuba	862-9771

II. NÚMERO DEL REGISTRO INTERNACIONAL: 1602505

MARCA (según reproducción aportada): PLADUR y diseño

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR: Pladur Gypsum, S.A.U.

Ctra. N IV, Km 30,200 E-28343 VALDEMORO (MADRID),
España

III. DENEGACIÓN PROVISIONAL BASADA EN:

Basada en examen de oficio (Regla 17.1 y Regla 17.2 vi)

IV. LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA COMO PARTE CONTRATANTE DESIGNADA DECIDE:

Denegar provisionalmente la marca solicitada para TODOS los productos listados en la clase 19 al estar compuesta exclusivamente de la denominación "PLADUR", relativo a material compuesto de placas de yeso, usado en construcción y en la distribución de interiores, según el Diccionario de la Real Academia Española; en tanto sirve en el comercio para indicar el género; asimismo, no hay dudas de que en el lenguaje corriente y en la usanza comercial de nuestro país, tal vocablo se ha convertido con el decursar de los años en un nombre común o usual para productos que suelen utilizarse para crear techos, paredes, así como closets, entre otros usos, llegando hasta el punto de ser conocido como sinónimo del bien a comercializar; en tal sentido, el signo en cuestión difícilmente podrá cumplir la función indicadora del origen empresarial y entonces debe quedar disponible para su utilización por cualquiera de los operadores en el mismo sector de la economía; al propio tiempo es importante precisar que el simple diseño presente en la grafía de la denominación no resulta suficiente para otorgarle el carácter distintivo necesario para cumplir su función como marca; en consecuencia, el signo no tiene capacidad registral.

V. DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL APLICABLES EN LA MATERIA: Artículo 16.1, incisos a), b) y m) del Decreto-Ley número 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999.

VI. El titular del registro internacional puede recurrir la denegación provisional ante la Oficina cubana en el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de notificación del presente documento. Es obligatoria la representación por un agente oficial cubano para la realización de cualquier trámite ante la Oficina.

VII. LUGAR Y FECHA: La Habana, 23 de junio de 2022

VIII. ANEXOS:

- Información relativa al signo anterior
- Escrito de oposición u observación
- Información relativa al signo que se opone
- Legislación aplicable
- Lista de agentes oficiales acreditados

IX. EXAMINADOR(A): Marlen Pérez Suárez

X. FIRMA DE LA ADMINISTRACIÓN:


M^{sc.} Maylen Marcos Martínez
Jefa del Dpto. de Marcas y Otros Signos Distintivos
Ref: 2022/7134