

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE



DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

TRABAJO FIN DE GRADO

LA MARCA Y SU VULGARIZACIÓN

CURSO 2022/2023

AUTORA: PAULA SEMPERE CAMARGO

TUTOR: MARIO ALBERTO POMARES CABALLERO



RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una investigación y análisis acerca de la marca y su vulgarización como motivo de caducidad de esta, con base en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ¹.

Para comenzar, se considerará a modo de introducción una exposición referida al marco conceptual de la marca, así como a su encuadramiento legal y a las funciones que esta desempeña. A continuación, se explicará el proceso de concesión del registro de la marca nacional, desarrollado actualmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Tras ello, se dará lugar a ciertos aspectos relativos al propio derecho de marca, necesarios para contextualizar su caducidad en general como causa de extinción de este derecho.

Seguidamente, se procederá a examinar con exhaustividad el propio fenómeno de la vulgarización como una de las causas por las que la marca se enfrenta a su caducidad, estudiando la dualidad de su sistema desde la perspectiva del derecho comparado con EEUU.

Además, se tratarán los aspectos primordiales de este sistema de caducidad y sus efectos, así como diversas medidas para prevenir la posible vulgarización, todo ello con base en un apoyo jurisprudencial nacional y europeo, fundamentalmente, finalizando con una conclusión sobre los principales matices considerados.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial, Derecho de Marca, Caducidad, Vulgarización, Ley de Marcas, Derecho Comparado.

¹ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>



ÍNDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS	7
1. INTRODUCCIÓN: LA MARCA	8
1.1. Marco legal.....	8
1.2. Concepto.....	10
1.3. Funciones.....	15
2. EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS	18
3. EL DERECHO DE MARCA	20
3.1. Características y duración.....	20
3.2. Contenido, alcance y limitaciones.....	21
3.3. Extinción.....	24
3.3.1. Causas de nulidad.....	25
3.3.2. Causas de caducidad.....	26
4. CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN	27
4.1. Sistema de caducidad por vulgarización	29
4.1.1. Sistema objetivo (USA).....	29
4.1.2. Sistema mixto.....	30
4.2. Requisitos	31
4.3. Efectos	44
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA VULGARIZACIÓN	46
6. CONCLUSIONES	54
7. BIBLIOGRAFÍA	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Anuncio Kimberly-Clark sobre Kleenex, 2011.....	52
Figura 2. Campaña publicitaria promovida por Kimberly-Clark sobre Kleenex, 2022.....	53

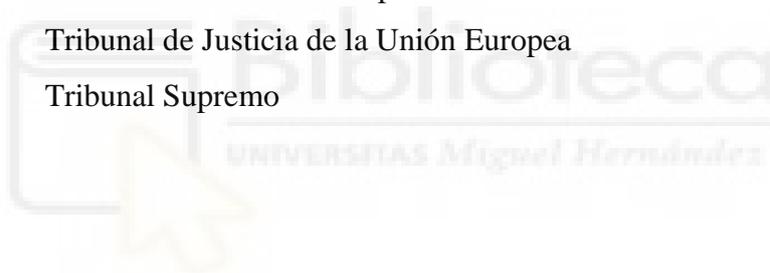
ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Solicitudes de las modalidades nacionales de Propiedad Industrial.....	11
Gráfico 2. Evolución marcas en vigor en España 2002-2021.....	11



LISTADO DE ABREVIATURAS

Art./Arts.	Artículo/Artículos
As.	Asunto
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CP	Código Penal
EEUU	Estados Unidos
LM	Ley de Marcas
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Industrial
PI	Propiedad Industrial
RAE	Real Academia Española
RDL	Real Decreto Ley
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo



1. INTRODUCCIÓN: LA MARCA

Para poderse adentrar en el fenómeno de la vulgarización de la marca como una de las causas que lleva a su caducidad, cabe llevar a cabo, de forma previa, un recorrido encaminado a ubicar a la marca dentro de la Propiedad Industrial, lo que va a permitir establecer la base sobre la que desarrollar este trabajo.

Así, pues, al hablar de Propiedad Industrial se está haciendo referencia a un conjunto de derechos exclusivos y excluyentes, recaídos sobre creaciones o bienes inmateriales ², que “confieren a su titular una situación de dominio, una situación de poder, cuya actuación o realización se confía a su arbitrio” ³.

Ahora bien, en la medida en que los signos distintivos son uno de los objetos protegidos por la propiedad industrial, y una forma de proteger los signos distintivos es a través de la marca, se encuentra el punto de conexión entre estos tres conceptos.

1.1. Marco legal

En lo que respecta a la regulación de la marca ⁴, se debe diferenciar según se trate del ámbito nacional, del europeo o del internacional.

En España, la marca se encuentra regulada por:

1. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (texto consolidado) ⁵.
2. Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintos tipos de marcas a partir del 14 de enero de 2019 ⁶.
3. Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (texto consolidado) ⁷.

² (Otero Lastres, Fernández-Nóvoa, & Botana Agra, Capítulo 1 - Introducción, 2017)

³ (Otero Lastres, Fernández-Nóvoa, & Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, pp. 56, 2017)

⁴ https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/

⁵ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

⁶ <https://acortar.link/WYKLzG>

⁷ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13981-consolidado.pdf>

En el nivel europeo, la marca se encuentra regulada por:

1. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea ⁸.
2. Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 ⁹.
3. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 ¹⁰.
4. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ¹¹.

En cuanto al nivel internacional, existe diversa normativa y se distingue según vaya referida al registro de la marca, a su protección, su clasificación o sus formalidades.

Respecto al registro internacional de la marca se tiene:

1. Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 ¹².
2. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 27 de junio de 1989 ¹³.
3. Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas ¹⁴.

Respecto a las formalidades:

1. Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994 ¹⁵.

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=ES>

⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0625&from=ES>

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0626&from=ES>

¹¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=ES>

¹² https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/madrid-gp/trt_madrid_gp_001es.pdf

¹³ <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/283467>

¹⁴ <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/501864>

¹⁵ <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/294359>

2. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006 ¹⁶.

Respecto a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas:

1. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979 ¹⁷.

Por último, respecto a la protección internacional de la marca:

1. Arreglo de Madrid relativo a la represión de indicaciones de procedencia falsas o engañosas, de 14 de abril de 1891 ¹⁸.

1.2. Concepto

Ya se ha hecho referencia a qué se entiende por Propiedad Industrial, habiéndola ligado con los signos distintivos y la marca, sin haber introducido estos dos últimos conceptos.

Debe tenerse en cuenta que las marcas desempeñan actualmente un papel muy importante en la realidad económica del tráfico empresarial, en tanto que constituyen uno de los activos de mayor valor económico para las empresas y colaboran en su diferenciación, de cara al cliente, dentro de un mundo repleto de distintos productos y opciones ¹⁹. Y es que en esta idea se mueve Bercovitz al señalar que “sin los signos distintivos de la empresa no es posible la competencia, ni tampoco la existencia de una economía de mercado” ²⁰.

A modo de apoyo a la relevancia de la marca que se ha promulgado, la OEPM, en su infografía de 2021, muestra gráficamente el peso de las solicitudes de las diversas modalidades nacionales de PI. Como se puede ver a continuación, en el año 2021 hubo 51.585 solicitudes de marca nacional en España, lo que supuso el 63’50% del total de las modalidades de PI.

¹⁶ <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/290014>

¹⁷ <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287438>

¹⁸ <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/286778>

¹⁹ (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2014)

²⁰ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, pp. 21, 2021)

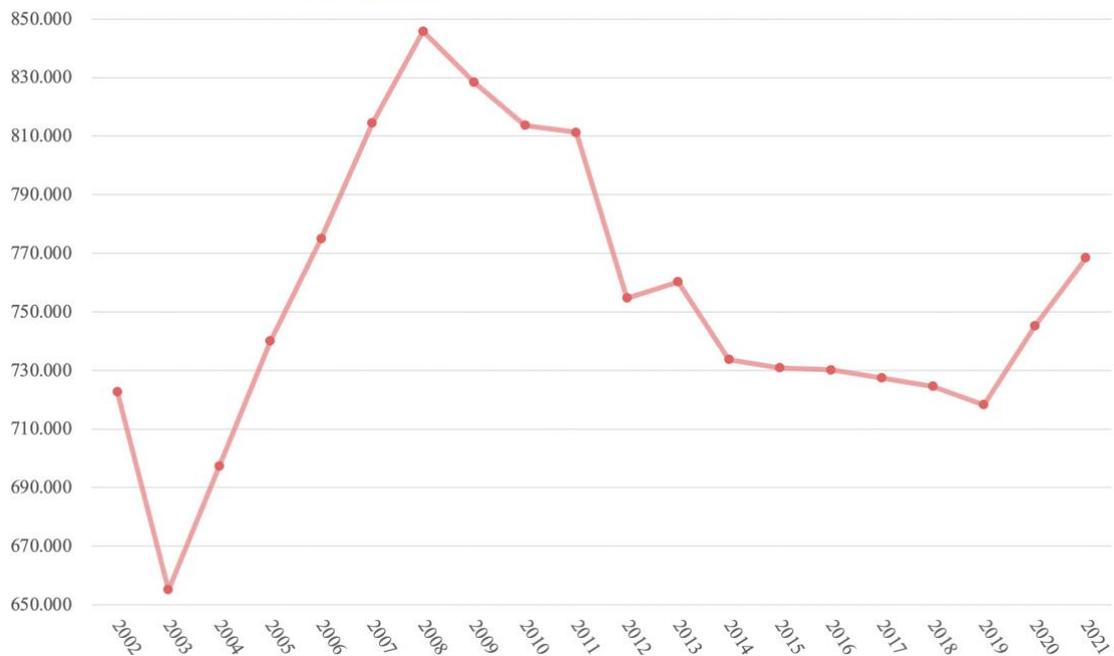
Gráfico 1. Solicitudes de las modalidades nacionales de Propiedad Industrial.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Infografía 2021 de la OEPM titulada “Cifras OEPM 2021 de un vistazo”²¹.

Y, seguidamente, se muestra de forma gráfica la evolución que ha venido teniendo la cantidad de marcas nacionales que se encuentran en vigor en España desde 2002 hasta 2021.

Gráfico 2. Evolución marcas nacionales en vigor en España 2002-2021.



²¹ (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2022)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos a través de la base de datos de Estadísticas de la OEPM (OEPMESTAD) ²².

De acuerdo con tal gráfica, se aprecia cómo desde 2008, donde se alcanza la cantidad máxima de marcas nacionales en vigor en España (845.770 marcas), se viene siguiendo una tendencia bajista que, sin embargo, ha comenzado a recuperarse desde 2019. De tal forma, se comenzó 2022 con una cantidad de marcas nacionales en vigor de 768.376 en España ²³.

Ahora bien, para introducir el concepto de marca, cabe referirse antes a qué se entiende por signo distintivo.

Si se acude al Diccionario panhispánico del español jurídico, el término “signo distintivo” aparece recogido como “signo que se utiliza en la industria o en el comercio para diferenciar las propias actividades, servicios, productos o establecimientos de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás” ²⁴, es decir, estos colaboran en la identificación y distinción de las empresas y sus productos, debiendo comprender por empresas a “todos los operadores económicos que ofrecen productos o servicios en el mercado” ²⁵.

Además, el Art. 1 de la LM señala que se conceden las marcas y los nombres comerciales como los derechos de propiedad industrial que protegerán los signos distintivos ²⁶.

Por otra parte, la OEPM define a la marca como “un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo distintivo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado que permite distinguir ese producto de los de la competencia.” ²⁷

No obstante, se ha formulado diversidad de interpretaciones respecto al término marca en el ámbito doctrinal.

²² <http://consultas2.oepm.es/ipstat/faces/IpsBusqueda.xhtml>

²³ (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2021)

²⁴ (Diccionario panhispánico del español jurídico, s.f.)

²⁵ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, 2018)

²⁶ (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001)

²⁷ (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2022)

Así, para Fernández-Nóvoa, la marca es el bien inmaterial que necesita de su materialización en objetos tangibles (debido a su idoneidad para ser reproducido ilimitadamente y de forma simultánea) del que se sirve el empresario para diferenciar sus productos o servicios de los de otros empresarios en el mercado, a través de la asociación mental por parte de los usuarios de su signo con el producto sobre el que recae.²⁸ Por otra parte, para Bercovitz la marca conforma un signo que se relaciona con unos productos o servicios determinados, a los cuales identifica y distingue del resto de productos o servicios similares dentro del mercado, configurándose como un instrumento puesto al servicio de los empresarios para permitirles su actuación en el mercado.²⁹

Por lo que respecta a una aproximación jurídica del concepto de marca debe acudir al Art. 4 de la LM, donde se indica lo siguiente:

“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.”³⁰

En este momento cabe traer a colación la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), relativa al caso *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt*, pues a esta se deben los requisitos agregados a la representación en el Registro de Marcas a la que hace alusión el Art. 4 LM. De tal manera, en su primer pronunciamiento el TJUE señala que dicha representación ha de entenderse como “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.³¹

²⁸ (Fernández-Nóvoa, *Nociones básicas*, pp. 487-488, 2017)

²⁹ (Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Marcas*, pp. 122-128, 2008)

³⁰ (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001)

³¹ (TJUE, 2002)

Ahora bien, cabe destacar la gran importancia que supuso la modificación de la LM, con efectos a partir del 14 de enero de 2019, y es que, hasta dicha fecha, se exigía como requisito en la presentación de la solicitud de marca que la misma fuese susceptible de representación gráfica.

De tal forma, el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, por el cual se traspone la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, introdujo la reforma del Art. 4 de la LM, que entró en vigor en enero de 2019, tal y como indica en su disposición final séptima ³², ³³

Hasta esa modificación, la marca era definida por el Art. 4.1 LM de la siguiente manera:

“1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.” ³⁴

Para finalizar con el presente apartado, debido a que, con posterioridad, se va a analizar jurisprudencia estadounidense, se va a introducir qué se considera marca o *trademark* en el sistema americano.

Acudiendo al diccionario Cambridge, *trademark* se define como el nombre o el símbolo usado para representar una empresa y sus productos. ³⁵

Ahora bien, el término *trademark* viene definido en la sección 1127 del *Lanham Act* (1946), donde se engloban definiciones sobre diversos conceptos, dentro del Título 15, Capítulo 22, y se refiere al término marca como cualquier palabra, nombre, símbolo, o recurso, o cualquier combinación de los mismos, adoptada y usada por un fabricante o

³² (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, 2018)

³³ <https://patentstrigo.com/reforma-ley-de-marcas/>

³⁴ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I (Artículos 1 a 50), pp. 121-123, 2008)

³⁵ (Cambridge Dictionary, s.f.)

comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los bienes fabricados o vendidos por otros.^{36 37}

1.3. Funciones

Por lo que respecta a las funciones de la marca, como bien dice María Teresa Ortuño, la función esencial de la marca consiste en “garantizar a los consumidores la procedencia del producto”³⁸, y esto mismo apoya Fernández-Nóvoa al concluir que la función indicadora de la procedencia empresarial se extrae de la propia definición legal de la marca³⁹.

De esta forma, la primera función de la marca que destaca por ser esencial es la de identificación y distinción de los productos o servicios a los que se aplica, según Bercovitz⁴⁰, o como Fernández-Nóvoa señala: función indicadora de la procedencia empresarial⁴¹.

Siguiendo a Nóvoa, esta función supone que el consumidor, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o un servicio, este piensa que ese producto o servicio pertenece a una empresa concreta, e igualmente sucede con todos los demás productos o servicios que incorporen tal marca, evocando así la marca a una labor informativa.

Así, el Tribunal de Justicia señala en su sentencia de 23 de mayo de 1978 (Asunto 102/77 relativo al caso Hoffmann-La Roche y Centrafarm...) que “la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia”, y añade también que “esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado al

³⁶ (United States. Congress. House. Committee on the Judiciary. Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice, 1984)

³⁷ (U.S.Code , s.f.)

³⁸ (Ortuño Baeza, 2010)

³⁹ (Fernández-Nóvoa, Derecho de marcas, pp. 27, 1990)

⁴⁰ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentario a la Ley de Marcas, pp. 124-128, 2008)

⁴¹ (Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, & Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, pp. 490-493, 2017)

estado original del producto”⁴². Y se pronuncia de forma similar frecuentemente, como en los Asuntos 3/78⁴³ y C-39/97⁴⁴, entre otros.

Además, el Tribunal de Justicia, en numerosas ocasiones, ha incorporado esta función de la marca a la interpretación que realiza acerca del carácter distintivo de la misma. Un ejemplo de ello se encuentra en su sentencia del 4 de mayo de 1999, donde indica que “el carácter distintivo de una marca... para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir este producto de los de otras empresas”.⁴⁵

Ahora bien, el TS acierta al indicar que esta función indicadora del origen empresarial del producto o servicio, a pesar de ser la principal, no es la única que cumple la marca, como bien señala en el cuarto antecedente de derecho de la STS núm. 1229/2008, de 22 de diciembre⁴⁶.

En tal medida, cabe destacar la función indicadora de la calidad, cuyo propósito principal consiste en constituir un indicativo de la calidad de los productos, su naturaleza y sus caracteres.⁴⁷

En relación con esta función, Bercovitz⁴⁸ considera que los productos o servicios ofrecidos bajo una marca común en el mercado comparten las mismas características, es decir, que tienen una calidad idéntica, y para ello se apoya en la STS de 20 de junio de 1994, Sala 1ª, donde se determina que las marcas aspiran a “ser un medio de protección a los clientes a través de la constante calidad...”⁴⁹. Por consiguiente, se presupone que el titular de la marca hará cuanto esté en su mano por no frustrar las expectativas de los clientes en lo relativo a la calidad del producto o servicio que ofrece al mercado.⁵⁰

⁴² (Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978, 1978)

⁴³ (Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 1978, 1978)

⁴⁴ (Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, 1998)

⁴⁵ (Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, 1999)

⁴⁶ (STS 1229/2008, de 22 de diciembre, 2008)

⁴⁷ (Labariega Villanueva, 2012)

⁴⁸ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas, pp. 126-127, 2008)

⁴⁹ (STS, 20 de junio de 1994, 1994)

⁵⁰ <https://vlex.es/vid/indicador-producto-emanuel-fiorucci-230361837>

Otra de las funciones de la marca es la denominada función condensadora del goodwill o buena reputación, la cual destaca de buena manera en el caso de la marca renombrada, pues tiene que ver con la buena fama, prestigio o reputación que los productos o servicios del titular de una marca han ido adquiriendo para los consumidores. De esta forma, se genera en el cliente una predisposición o preferencia por los productos que identifica como propios de una determinada marca. Aspectos que colaboran en la formación de ese *goodwill* son, por ejemplo, la buena calidad de los productos o servicios identificados por la marca y la publicidad llevada a cabo por el titular de la marca sobre la misma.

Cabe traer a colación la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978 mencionada anteriormente ⁵¹. En ella, el Tribunal se encuentra analizando la primera cuestión presentada cuando, en su párrafo 7, se refiere a la reputación de la marca que implica el *goodwill*, al concretar que el derecho de marca confiere a su titular el derecho de uso en exclusiva de la misma, para la primera comercialización de un producto y, así, protegerlo frente a competidores que pretendan abusar de esa reputación de la marca.

Para finalizar, otra función propia de la marca es la publicitaria.

Al referirse Fernández-Nóvoa a esta función, indica que, para Schechter, la marca no es únicamente la representación del *goodwill*, sino que se convierte en la herramienta a través de la que crear ese *goodwill*, en la medida en que “la marca vende efectivamente los productos”. ⁵²

Cabe tener en cuenta que la publicidad es una vía muy eficaz para colaborar en el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor respecto del resto de competidores. De hecho, esto es conocido en marketing como “posicionamiento de marca”, y se identifica también como *selling power*.

⁵¹ (Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978, 1978)

⁵² (Fernández-Nóvoa, Manual de la Propiedad Industrial, pp. 493, 2012)

2. EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Por lo que respecta al procedimiento de registro de una marca nacional, en España se lleva a cabo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Para proceder a su explicación, se estará a lo dispuesto en el *Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas* ⁵³, publicado en diciembre de 2021 por la OEPM, así como al Capítulo XXVIII de la tercera edición del *Manual de la Propiedad Industrial*, de Fernández-Nóvoa ⁵⁴.

En primer lugar, se debe presentar la solicitud de registro de la marca, que bien puede hacerse ante la OEPM, o ante el órgano competente de las Comunidades Autónomas, o también es posible su presentación ante las oficinas de correos y demás lugares previstos por la Ley del Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común. A esta solicitud se le concederá fecha y hora de presentación y número por el que identificarse el expediente. Ahora bien, la presentación de la solicitud de registro se puede llevar a cabo igualmente de forma electrónica, lo que dota de facilidad y mayor agilidad al proceso, e implica una reducción del 15% de las tasas de solicitud.

Por otra parte, está legitimada para instar dicha solicitud cualquier persona física o jurídica, ya sea actuando de forma directa o a través de un representante autorizado.

A continuación, el órgano competente realiza un examen de forma y de licitud, donde comprueba si la solicitud de registro recibida contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación. Estos datos mínimos a los que se ha hecho referencia son: la declaración por la que se solicita la marca, la identificación y firma del solicitante, la representación de la marca y el listado de productos o servicios para los que se solicita. Además de lo anterior, también verifica que se haya satisfecho el pago de las tasas de solicitud, la legitimación del solicitante, y también examina si la solicitud es contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Ahora bien, en caso de que exista algún defecto, se concede un mes para su subsanación.

⁵³ (OEPM, 2021)

⁵⁴ (Fernández-Nóvoa, Capítulo XXVIII. El procedimiento de concesión, 2017)

En tercer lugar, habiéndose superado ese examen de licitud, la OEPM procede a la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Para ello, resulta necesario que haya sido subsanado cualquier defecto formal advertido con anterioridad.

Tras la publicación de la solicitud, y la correspondiente notificación de esta a los titulares de derechos anteriores, se concede un plazo de dos meses, desde su publicación en el BOPI, para la presentación de oposiciones al registro de tal solicitud por parte de cualquier tercero que se considere perjudicado

Transcurrido ese plazo de dos meses para la presentación de oposiciones, tiene lugar el examen de fondo, donde la OEPM, existan o no oposiciones, examina de oficio que la solicitud no incurra en ninguna de las prohibiciones contempladas en los Arts. 5.1 y 9.1.b) de la LM ⁵⁵.

Para el caso en que se hubiesen presentado oposiciones o se determinase que en la solicitud de registro se ha incurrido en alguna de las prohibiciones mencionadas, la OEPM declara la suspensión del proceso, notificando debidamente al solicitante, que dispone de un mes desde la publicación del suspenso en el BOPI para formular las alegaciones y aportar documentación pertinente.

Posteriormente, tiene lugar la fase relativa a la concesión o la denegación de la marca. Es decir, si la marca solicitada no incurre en prohibiciones, ni contra la misma se han presentado oposiciones, la OEPM concede la marca. Ahora bien, si ha tenido lugar la suspensión del proceso y ha transcurrido el plazo para la contestación, se resuelve la concesión o denegación total o parcial de la marca, haya contestado el solicitante o no.

Por último, procede llevar a cabo la efectiva publicación de la resolución de concesión o de denegación en el BOPI.

⁵⁵ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

3. EL DERECHO DE MARCA

El derecho de marca se adquiere una vez que se ha llevado a cabo la inscripción de la marca válidamente efectuada en el Registro de la OEPM.⁵⁶ Además, una característica propia del registro de la marca es que surte efectos constitutivos, tal y como han expuesto Broseta Pont y Martínez Sanz en consonancia con el legislador.⁵⁷

Ahora bien, cabe hacer una apreciación, pues sucede que, a pesar de lo anterior, se considera y se valora la buena o la mala fe del solicitante en la medida en que se permite “reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, cuando la misma se hubiera solicitado «con fraude de los derechos de un tercero»”.⁵⁸

3.1. Características y duración

Como se ha indicado, por el registro efectivo de la marca se adquiere el derecho de marca, es decir, por el registro de la marca se confiere al titular de la misma el derecho a su uso exclusivo en el tráfico económico (Art. 34.1 LM)⁵⁹. Este consiste en un derecho erga omnes que faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la marca en el tráfico económico sin su consentimiento.⁶⁰

La protección jurídica otorgada a las marcas, según Enrique Fernández, destaca por prevenir el uso simultáneo de esa misma marca o de otra similar que sea susceptible de generar confusión en el consumidor respecto del origen empresarial, por parte de una empresa diferente de la del titular de la marca y respecto a bienes o servicios iguales o similares. Además, señala que dicha protección se fundamenta en los intereses de la empresa titular de la marca, en los intereses de los consumidores y en el interés del propio mercado.⁶¹

Por lo que respecta a su duración, el registro y derecho sobre una marca es otorgado por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, debiendo ser renovado

⁵⁶ (Fernández-Nóvoa, Tratado sobre derecho de marcas, pp. 467 y ss, 2004)

⁵⁷ (Broseta Pont & Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, pp. 268-269, 2021)

⁵⁸ (Broseta Pont & Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, pp. 268-269, 2021)

⁵⁹ (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001)

⁶⁰ (Domínguez Garrido, 1995)

⁶¹ (Fernández Masía, 2001)

indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, abonando la conveniente tasa de renovación (Arts. 31 y 32 LM).⁶² No obstante, su duración puede ser menor.

Según Broseta Pont y Martínez Sanz, “la única preocupación de la ley es que el titular haga uso efectivo de la marca y no acumule innecesariamente marcas de las que podrían hacer uso otros interesados, razón por la que se impone sobre el titular un *deber de usar la marca*”.⁶³ Así, la LM declara en su Art. 39 que el titular de la marca debe llevar a cabo un uso efectivo de esta en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, estableciendo para ello el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro. No obstante, a los efectos de lo expuesto, el legislador permite que dicho uso sea llevado a cabo por un tercero con el consentimiento del titular.

3.2. Contenido, alcance y limitaciones

El derecho exclusivo sobre la marca, tal y como señala Fernández-Nóvoa, tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa.⁶⁴

Por lo que respecta a la dimensión positiva, la STS 283/1989, de 31 de marzo de 1989⁶⁵ concreta tres facultades de las que dispone el titular de la marca, en exclusiva: “a) facultad de aplicar la marca al producto, b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca, y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca”.

No obstante, estas facultades mencionadas que le son conferidas al titular de la marca se pueden resumir de forma genérica en una principal: el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico.

A su vez, la misma STS 283/1989 concluye que la dimensión negativa consiste en la facultad que posee el titular de la marca para prohibir que los terceros usen su marca. Sin embargo, este *ius prohibendi* no es ilimitado⁶⁶, en la medida en que sólo puede ejercitarse frente a los usos estipulados en el Art. 34.3 LM en relación con el Art. 34.2 LM.

⁶² (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001)

⁶³ (Broseta Pont & Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, 2021)

⁶⁴ (Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, & Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, 2017)

⁶⁵ (STS 283/1989, de 31 de marzo de 1989, 1989)

⁶⁶ (Peguera Poch, 2013)

En líneas generales, el derecho a prohibir a terceros sobre el que tiene facultades el titular de la marca se concreta en cualquier uso del signo en el mercado.

Respecto de los supuestos concretos que el titular del derecho de marca puede prohibir a terceros por la facultad que le confiere su dimensión negativa son, de acuerdo con el Art. 34.3 LM: colocar el signo en los productos o en su embalaje; ofrecer, comercializar los productos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; importar o exportar los productos con el signo; utilizar el signo como nombre comercial; utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; utilizar el signo en la publicidad comparativa ilícita.

Resulta esencial indicar que dichos usos que se acaban de enumerar han de realizarse en el mercado y sin el consentimiento del titular del derecho.

Por otra parte, de acuerdo con el Art. 34.2, dichos usos mencionados que puede prohibir el titular se concretan en el marco de los supuestos en los que:

“a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, que se trata del supuesto de doble identidad.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.”

Ahora bien, siguiendo el planteamiento de Miren Josune ⁶⁷, el derecho de exclusiva que se otorga al titular de la marca registrada se ve sometido a ciertos límites.

⁶⁷ (Josune Real, Derecho del Mercado, pp. 139-143, 2012)

De tal forma, el titular del derecho no puede prohibir a terceros, conforme al principio de agotamiento, el uso de la marca registrada para productos que sean comercializados en España o, en su caso, en el Espacio Económico Europeo ⁶⁸, con dicha marca por el titular o por un tercero con su consentimiento expreso.

Además, establece que el titular de la marca tampoco puede prohibir el uso que de buena fe realice un tercero (conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial) respecto de su nombre y dirección, de las indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica... del producto o servicio, incluso del uso de la propia marca cuando ello resulte necesario para indicar el destino de un producto o servicio.

Con el fin de proteger el derecho de marca, se establece un conjunto de acciones civiles y penales en favor del titular que ve lesionado su derecho.

Por lo que respecta a las acciones penales, se contemplan en los Arts. 274 y 276 CP ⁶⁹ las correspondientes por infracción de los derechos de PI, por lo que deberá estarse a estas el titular del derecho de marca. En cuanto a las acciones civiles, se contemplan en los Arts. 40 y 41 LM, sobre los que Ramón Bernabé García realiza un exhaustivo análisis en *Comentarios a la ley de Marcas* ⁷⁰, de Bercovitz.

En dichas disposiciones, como Ramón Bernabé indica, se enumeran *ad exemplum* diversas acciones civiles, localizándose entre ellas como principal la relativa a la propia cesación de los actos que violen el derecho del titular, y también se recoge el derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Además, se reconoce la posibilidad de adoptar las medidas que resulten necesarias para evitar que la violación prosiga y, en particular, la retirada del tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que se haya visto materializada la violación del derecho de marca, así como el embargo o destrucción de los medios que han sido destinados de forma principal a la comisión de la infracción. En relación con esto último, se permite también la destrucción

⁶⁸ Países de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein

⁶⁹ <https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf>

⁷⁰ (García Luengo, 2008)

o cesión con fines humanitarios de los productos que han sido identificados con la marca de forma ilícita y que se encuentren en posesión del infractor.

Por último, se reconoce la atribución en propiedad de los productos y medios embargados, así como la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Ahora bien, Bernabé García hace alusión a dos presupuestos concretos para que la acción de cesación reconocida por el Art. 41 LM pueda ser ejecutada, y es que resulta imprescindible que efectivamente haya tenido lugar la vulneración del derecho de marca, y además considera que debe existir el peligro de continuidad de la violación del derecho o el riesgo de que volverá a repetirse en un futuro (y en este sentido se pronuncian la SAP Vizcaya, 8 de mayo de 2001 (JUR 2001/284676) y la SAP Murcia 20 abril 2007 (JUR 2007/281455)).

3.3. Extinción

El registro de la marca se ve sometido a unas causas de caducidad y de nulidad, que pueden ser totales o parciales según afecte a la totalidad o a parte de los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

Cabe destacar, habiéndose llegado a tal punto, la reciente novedad localizada en la Ley de Marcas ⁷¹, relativa al reconocimiento de la competencia directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas en la resolución de solicitudes de nulidad y caducidad ⁷².

Esta novedad encuentra su origen en el Real Decreto-ley 23/2018 ⁷³, de 21 de diciembre, por el que se traspone la Directiva (UE) 2015/2436 ⁷⁴, de 16 de diciembre, en materia de marcas⁷⁵.

Así, pues, tras la modificación introducida por el RDL 23/2018, en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, se reconoce que la competencia compartida “para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en

⁷¹ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

⁷² (Pina, 2019)

⁷³ <https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17769.pdf>

⁷⁴ <https://www.boe.es/doue/2015/336/L00001-00026.pdf>

⁷⁵ (Miranda, Pina, & Pascual de Quinto, 2022)

la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconvencción a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51, 52 y 54 LM.”⁷⁶, artículos reguladores de las causas de nulidad y de caducidad.

Ahora bien, esta información requiere ser completada con la disposición final séptima, párrafo segundo, del RDL 23/2018, donde se data de 14 de enero de 2023 a la entrada en vigor de tal apartado de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas⁷⁷.

Y la relevancia de lo anterior se fundamenta en que, hasta dicho momento, tales reclamaciones eran realizadas “por vía directa ante la jurisdicción civil”⁷⁸. Por otra parte, ello supondrá que nacionalmente se unifiquen los criterios jurisprudenciales en materia de Propiedad Industrial, tendiendo así a dotar de una mayor agilidad el trámite de tales procesos y, en definitiva, de mayor seguridad jurídica⁷⁹.

3.3.1. Causas de nulidad

El efecto de la declaración de nulidad consiste en considerar que el registro de la marca nunca fue válido ni, por tanto, eficaz.⁸⁰ Al tratar las causas de nulidad, la LM distingue entre causas de nulidad absolutas (Art. 51 LM) y causas de nulidad relativas (Art. 52 LM).

La nulidad absoluta de una marca se declara por la actuación de mala fe por parte del solicitante al momento de presentación de la solicitud de marca, y también por contravenir las prohibiciones absolutas establecidas en el Art. 5 LM, tratándose de prohibiciones absolutas que se convierten en causas de nulidad absoluta.⁸¹ Ahora bien, Fernández-Nóvoa también contempla como causa de nulidad absoluta la falta de legitimación del solicitante de la marca.⁸²

⁷⁶ (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001)

⁷⁷ (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, 2018)

⁷⁸ (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2023)

⁷⁹ <https://abg-ip.com/es/nulidad-y-caducidad-de-marcas-en-espana/>

⁸⁰ (Josune Real, Derecho del Mercado, pp. 146-148, 2012)

⁸¹ (Broseta Pont & Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, pp. 282-284, 2021)

⁸² (Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, & Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, pp. 637-656, 2017)

Siguiendo a Nóvoa en su esquematización de las causas de nulidad relativa, se puede indicar que dicha nulidad de la marca se basa fundamentalmente en la existencia de signos anteriores, así como en la preexistencia de bienes de la personalidad o creaciones jurídicas protegidas.⁸³

3.3.2. Causas de caducidad

Por lo que respecta a los efectos de la declaración de caducidad, esta conlleva la extinción de los efectos de la marca a partir del día en que se producen los hechos que dan lugar a la propia causa de caducidad, es decir, no se retrotraen los efectos, como sí sucede con la declaración de nulidad, habiéndose tratado de una marca válida hasta su caducidad.

Las causas de caducidad se regulan en los Arts. 54 a 57 LM. De tal forma, la declaración de caducidad tiene lugar cuando expira el plazo de vida legal de la marca sin que haya sido renovada o cuando el titular renuncia a la misma. También se declara su caducidad por no haber sido usada efectivamente conforme al Art. 39 LM, es decir, en los cinco primeros años contados desde la firmeza de su registro o por haberse interrumpido su uso efectivo por un plazo superior a cinco años.

Otra causa de caducidad se fundamenta en que, por el uso que el titular hace de la marca, esta induzca al público a error (acerca de la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios).

Y, en último lugar, la marca caduca cuando se ha convertido en el comercio, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que se encuentre registrada, constituyendo esta causa de caducidad lo conocido como “vulgarización de la marca”, lo que conecta de lleno con el siguiente apartado, relativo a un eje esencial en el presente trabajo.

⁸³ (Fernández-Nóvoa, Otero Lastres, & Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, pp. 637-656, 2017)

4. CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN

Como se venía señalando en el apartado anterior, la vulgarización se constituye como la causa que implica la caducidad de la marca por convertirse la misma en la designación usual de un producto o servicio para el que se encuentra registrada.

Es decir, de acuerdo con Fernández-Nóvoa, la vulgarización de la marca tiene lugar cuando “un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o un servicio pierde este significado, y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial”⁸⁴.

Por consiguiente, cuando la marca se convierte en una designación usual, deja de tratarse de un signo distintivo, habiendo perdido su carácter esencial e indispensable por el que ser merecedora de la protección otorgada por el derecho de marca. Y ello es conocido como vulgarización o “muerte por el éxito”, pues puede suceder, entre multitud de causas, por la popularidad que la marca adquiere en el tráfico comercial.

De acuerdo con Fernández-Nóvoa, la vulgarización supone la clara manifestación del carácter cambiante de la marca⁸⁵, desde la perspectiva de su esfuerzo por adecuarse al comercio y sus características, donde se ven envueltos empresarios y consumidores.

Ahora bien, cabe hacer un breve apunte y es que, en la medida en que se está tratando un signo que, por su popularidad, se convierte en la designación usual del producto o servicio, resulta conveniente poner en relación con ello a la marca notoria y a la marca renombrada.

Así, para Nóvoa la marca notoria es “la que goza de difusión o es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”⁸⁶, mientras que para el profesor Manuel Areán Lalín es aquella que resulta “conocida por la mayor parte de

⁸⁴ (Fernández-Nóvoa, Nulidad y Caducidad, 2017)

⁸⁵ (Fernández-Nóvoa, Renuncia, caducidad y nulidad de la marca, 2017)

⁸⁶ (Fernández-Nóvoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, 1984)

los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”⁸⁷.

Ahora bien, Otero Lastres define conjuntamente la marca notoria y la marca renombrada a través de su diferenciación, de modo que, como indica, se está ante una marca notoria cuando “el conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos e interesados del correspondiente sector”, mientras que se está ante una marca renombrada cuando “se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores”. Por lo tanto, debe estarse al nivel de expansión del conocimiento de la marca si se pretende diferenciar entre un caso y otro.

En este sentido Nóvoa no duda al concluir que las marcas renombradas “son las que están expuestas a un mayor riesgo de vulgarización, debido al elevado grado de conocimiento y difusión de la marca entre el público en general, lo que puede ocasionar que se empiece a utilizar como denominación genérica de los productos o servicios identificados con la marca”⁸⁸.

Se puede encontrar multitud de casos en la legislación española, como también en la internacional, donde ha tenido lugar la vulgarización de marcas. Uno de estos casos es la STS 1229/2008, de 22 de diciembre⁸⁹, la cual cobra una importancia trascendental debido a que es la primera sentencia en la que el TS se enfrenta al fenómeno de la vulgarización de la marca, en este caso de la relativa al término «BIO» al haberse convertido en la expresión habitual para designar yogur fermentado con bífidos activo. Otro de los ejemplos a mencionar es el de la conocida ASPIRINA⁹⁰, que ha sido vulgarizada en Estados Unidos («ASPIRIN»), por haberse convertido en la designación empleada por el público en general para referirse a la venta de ácido acetilsalicílico (Caso Bayer Co. V. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921))⁹¹.

Como bien indica Nóvoa, la sentencia por la que se declare la caducidad por vulgarización debe hacer una precisión acerca del momento aproximado en el que se estima que ha

⁸⁷ (Consejo General del Poder Judicial, 1993)

⁸⁸ (Fernández-Nóvoa, Tratado sobre derecho de marcas, 2009)

⁸⁹ (STS 1229/2008, de 22 de Diciembre de 2008, Caso BIO, 2008)

⁹⁰ (Bercovitz Álvarez, 2014)

⁹¹ (United States District Court, S.D. New York, 1921)

tenido lugar la caducidad de la marca como consecuencia de haber perdido su carácter distintivo y haberse convertido en una denominación habitual o usual ⁹². De hecho, en este sentido la LM “introduce el principio general de que las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad” ⁹³. Por lo tanto, se estará a las circunstancias propias de cada caso en concreto para determinar el momento en que tiene lugar la vulgarización, sin que pueda predeterminarse un momento específico de forma general ⁹⁴.

A continuación, se van a analizar en mayor profundidad los aspectos que caracterizan la vulgarización de la marca, distinguiendo la dualidad de sistemas de caducidad que se basan en este fenómeno, así como los requisitos que se han venido teniendo en cuenta en su análisis jurisprudencial.

4.1. Sistema de caducidad por vulgarización

En lo que respecta al ámbito jurídico, existe una dualidad de sistemas de caducidad basada en la vulgarización de la marca: por un lado, el sistema objetivo y, por otra parte, el sistema subjetivo o mixto.

4.1.1. Sistema objetivo (USA)

Atendiendo a Nóvoa ⁹⁵, en el sistema objetivo la vulgarización y consiguiente caducidad de la marca se hace depender “de la conducta y los hábitos de los consumidores”, siendo ajenos a las actuaciones del titular de la marca. Es decir, se atiende a si los consumidores realizan un uso habitual de la marca para designar un género de producto, en cuyo caso, la marca se vulgariza y caduca, a pesar incluso de que el titular hubiese adoptado medidas encaminadas a defender su derecho de marca.

Cabe destacar que este sistema objetivo caracteriza al ordenamiento americano, donde se sostiene que “los hábitos semánticos de los consumidores no pueden ser controlados totalmente por el titular de la marca”, y supone que en Estados Unidos cerca del 5% de

⁹² (Fernández-Nóvoa, Nulidad y Caducidad, 2017)

⁹³ (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001)

⁹⁴ (Morral Soldevila, 2015)

⁹⁵ (Fernández-Nóvoa, Nulidad y Caducidad, 2017)

las marcas registradas caduquen por vulgarización, al imponer como único requisito la conducta de los consumidores ⁹⁶.

La marca “Yo-Yo”, registrada por Duncan Company, es un caso de marca vulgarizada en EEUU ⁹⁷, donde el Tribunal determinó que se trata de una palabra de dominio público en la medida en que la compañía, desde el lanzamiento del producto, comenzó a emplear el eslogan “si no es un Duncan, no es un yoyó”, y en realidad se considera que así acuñó la categoría a la que pertenece el producto⁹⁸.

Por otra parte, se plantea el caso King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., No. 470 ⁹⁹, donde el tribunal se decanta por considerar que lo realmente importante es que el término “Thermos” forma parte del dominio público, dejando en un segundo plano si su genericidad se ha debido al acierto en la publicidad realizada por el empresario o no, de modo que se aprecia claramente que la vulgarización de “Thermos” ha tenido lugar por el comportamiento de los consumidores, y no por el de su titular.

4.1.2. Sistema mixto

Para Nóvoa, el sistema mixto o subjetivo de caducidad por vulgarización de la marca, característico del método europeo, presupone la concurrencia de un doble requisito. Por una parte, se exige que el signo se convierta en la designación usual de un género de productos o servicios y, por otra parte, es imprescindible que dicha conversión se deba a la actividad o inactividad del titular de la marca.

En este sentido, la LM fundamenta la causa de caducidad por vulgarización del Art. 54.1.b) ¹⁰⁰ en este sistema subjetivo o mixto.

El sistema mixto permite al titular que ve su marca amenazada por el riesgo de vulgarización poder frenar, e incluso impedir, el destino final de que la misma se vea

⁹⁶ (Casulá, 2017)

⁹⁷ (United States Courts of Appeals, Donald F. Duncan, Inc. v. Royal Tops Manufacturing Co., 1965)

⁹⁸ (VLEX, 2012)

⁹⁹ (King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., No. 470 , 1969)

¹⁰⁰ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

convertida en la designación usual de un género de productos o servicios, pues da cabida a la defensa de los intereses legítimos de su titular.

En el caso europeo, se tiene en el punto de mira a la marca *Rimmel London*, por su riesgo de vulgarización respecto de su máscara de pestañas, en la medida en que los consumidores se refieren a esta clase de producto a través del término “rímel”.¹⁰¹

También tiene lugar la vulgarización de la marca española “Ganchitos” donde, en la SAP Barcelona 15307/2004, se concluye que la marca ha perdido su carácter inicial distintivo con su uso tras el paso del tiempo, configurándose como un término que se emplea para designar un aperitivo de maíz. Así, ante esta situación potencialmente apta para constituir una efectiva situación de riesgo de vulgarización de la marca, y la posterior inactividad de su titular, la sentencia concluye declarando su vulgarización.¹⁰²

Vistos ambos sistemas de caducidad por vulgarización se aprecia que en el objetivo únicamente se analiza la conducta de los consumidores, y es por ello por lo que se encuentran casos donde ciertas marcas han sido vulgarizadas en EEUU, pero no en Europa ya que no se da el aspecto subjetivo relativo a la actividad o inactividad del titular. Claramente, un ejemplo de ello es el caso ya mencionado de la conocida Aspirina, que ha sufrido su caducidad por vulgarización en EEUU, pero no en Europa debido a los esfuerzos publicitarios y comerciales de Bayer¹⁰³, que han logrado conservar la marca a salvo en esta zona.

4.2. Requisitos

En una primera aproximación, resulta más correcto referirse a la existencia de riesgo de vulgarización cuando no se encuentran diferencias entre la marca y la denominación usual, en la medida en que se calificará efectivamente de vulgarización cuando se den los requisitos que se van a analizar en profundidad a continuación.

¹⁰¹ (Bercovitz Álvarez, 2014)

¹⁰² (SAP Barcelona 15307/2004, Caso Ganchitos, 21 de Diciembre, 2004)

¹⁰³ (Bercovitz Álvarez, 2014)

Requisito objetivo: genericidad sobrevenida

Atendiendo a la SAP Barcelona 13993/2000, de 27 de noviembre de 2000, **caso Bio**, siendo parte demandante Nestlé España, S.A., y parte demandada Danone, S.A., se establece un elemento objetivo caracterizador del sistema mixto de vulgarización de la marca. Se trata, como se ha venido señalando, de la necesidad de que el signo que se emplea se convierta en el mercado en la “designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada” ¹⁰⁴.

Por lo tanto, se acaba de introducir un problema de mayor importancia en el fenómeno de la vulgarización, pues se hace imprescindible concretar cuándo se considera que el signo adquiere el carácter de “usual”.

Para llegar a una conclusión ante dicho inconveniente, cabe referirse a García-Cruces ¹⁰⁵ que, citando a Franceschelli, pretende abocar algo de luz al incidir en la exigencia de “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”. De esta manera, se aclara que la vulgarización debe referirse a las relaciones en el mercado, desde la perspectiva de que la vulgarización del signo se ha de dar con la participación de los consumidores que van a identificar el producto por medio del signo registrado como marca, “con independencia de que aquél tenga su origen empresarial en el titular de la marca o en sus competidores”.

En este sentido, conviene analizar la SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 6 de Junio de 2018, **Caso Aftersun** ¹⁰⁶, pues resulta interesante la forma en que se acredita el carácter de “usual” de la designación de la marca. En tal caso, se hace referencia en el quinto antecedente de hecho a diversos documentos adjuntos a la demanda, empleados como medios de prueba en el examen del requisito objetivo de la caducidad por vulgarización.

De esta forma, el tribunal valora, con la finalidad de acreditar la designación “usual”, un estudio de mercado relativo a productos cosméticos de diferentes marcas que son

¹⁰⁴ (SAP Barcelona 13993/2000, de 27 de noviembre, Caso Bio, 2000)

¹⁰⁵ (García-Cruces González, 2008)

¹⁰⁶ (SAP Barcelona 6128/2018, Secc. 15ª, 6 de Junio de 2018, Caso Aftersun, 2018)

comercializados en España en los que aparece el término “*aftersun*”. También se sirve de reportajes de periódicos y revistas de belleza que emplean “*aftersun*” de una forma genérica y descriptiva para designar cualquier producto cosmético para después del sol, sin asociarse a una marca determinada.

Por otra parte, se analiza que los distribuidores de productos cosméticos utilizan el signo “*aftersun*” como una categoría de productos de cremas y lociones para después del sol. Así, se está a establecimientos concretos como El Corte Inglés, la cadena de Perfumerías IF, Bodybell y la web www.farmacia.es.

Además, el tribunal también tiene en consideración otro estudio de mercado, consistente en un cuestionario donde a los encuestados se les pregunta acerca de qué es para ellos “*aftersun*”, siendo para el 82% de ellos un producto o una crema para después del sol, mientras que sólo un 10% identifica tal signo como marca.

Por último, también estima como medio de prueba el informe elaborado por un detective privado que se persona en diversos establecimientos comerciales solicitando un producto “*aftersun*”, a lo que los dependientes ofrecen productos de diversas marcas, pero sin identificar dicho signo con la marca de Laboratorios Genesse.

Todo lo anterior lleva al tribunal a pronunciarse sobre la vulgarización del término “*aftersun*”, concluyendo que se usa para designar el género de los productos cosméticos para después del sol, sin emplearse para distinguir el origen empresarial.

Ahora bien, en lo que respecta al análisis que realiza el tribunal acerca del requisito objetivo, llega a la conclusión sobre la inviabilidad de “justificar la caducidad de la marca por vulgarización por el uso de signos distintos al registrado, aunque semejantes”. Porque el tribunal reconoce que los consumidores, mediante el uso de signos similares, pueden convertir en la denominación usual de una clase de productos o servicios un signo registrado. Sin embargo, en el caso que atañe, a pesar de lo mencionado, indica que lo relevante es la valoración acerca de si la marca registrada se torna ineficaz “para distinguir el origen empresarial del producto”, algo que sí sucede en el caso y fundamenta la posición del tribunal.

Es más, el tribunal niega que el uso de marcas líderes en el mercado como designación genérica sea clave a los efectos de declarar su caducidad por tal causa. Pues sucede que los consumidores son plenamente conscientes de que “aftersun” se trata de una marca, pero, “por economía de lenguaje”, existe esa tendencia natural en los consumidores a emplear la marca líder del mercado como designación genérica, algo que señala que también sucede con marcas como Donuts y Coca-Cola.

Para el **caso Kornspitz** ¹⁰⁷, el TJUE sopesa si para determinar la concurrencia de este requisito objetivo ha de haberse convertido la marca en la designación usual para el comercio en su conjunto (donde se incluyen los vendedores también), o, por el contrario, si basta con que sea únicamente para los consumidores. En este sentido, procede a interpretar el Art. 12.2.a) de la Directiva 2008/95 de Marcas ¹⁰⁸ (actual Art. 20.a) Directiva 2015/2436 ¹⁰⁹) y concluye con que, en tal caso, se da el requisito objetivo de la causa de caducidad por vulgarización de la marca Kornspitz en tanto que esta se ha convertido en la designación usual del producto “exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales” de este producto.

Por lo tanto, resulta de ello que no es relevante, a los efectos de concretar este requisito objetivo, el hecho de que la marca se convierta en la designación usual para los vendedores del mercado.

Requisito subjetivo: actividad o inactividad del titular de la marca

Habiendo analizado este primer requisito objetivo, no se puede pasar por alto la exigencia de que esta conversión de la marca en la designación usual ha de deberse a la actividad o inactividad de su titular.

Este segundo requisito, ahora subjetivo, justifica que el sistema de caducidad por vulgarización a nivel comunitario (véase STJUE Sala 3ª, 27 de Abril de 2006, relativa al As. C-145/05, Levi Strauss & Co. ¹¹⁰; STS 292/2014, 11 de Junio de 2014 ¹¹¹) y también nacional (véase SAP Barcelona 13993/2000, de 27 de Noviembre ¹¹², Caso BIO; STS

¹⁰⁷ (STJUE Sala 3ª, 6 de Marzo de 2014, Caso Kornspitz Co., 2014)

¹⁰⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=ES>
(Actualmente derogada)

¹⁰⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=es>

¹¹⁰ (STJUE Sala 3ª, 27 de Abril de 2006, Caso Levi Strauss & Co, Asunto C-145/05, 2006)

¹¹¹ (STS 292/2014, 11 de Junio de 2014, Caso Oropesinas, 2014)

¹¹² (SAP Barcelona 13993/2000, Secc. 15ª, de 27 de Noviembre, Caso BIO, 2000)

1229/2008, de 22 de diciembre ¹¹³, Caso BIO), sea el denominado “sistema mixto o subjetivo”, desde el punto de vista de poder afirmar que la vulgarización “tiene su origen en la negligencia del titular de la marca”, en la medida en que, con su conducta (activa u omisiva), su marca se convierte en la designación usual del producto o servicio.

De lo anterior que deba resaltarse el deber de la debida diligencia ¹¹⁴ que recae sobre el titular de la marca, en su actuación en defensa de la misma o en la protección de su carácter distintivo. De hecho, la importancia de este deber de diligencia se pone de relieve en la STJUE de 6 de Marzo de 2014, Asunto C-409/12, **Caso Kornspitz** (marca austríaca registrada para harinas y productos de panadería), donde el Abogado General Cruz Villalón, en el punto 83 de sus conclusiones, determina que este deber de diligencia “obliga al titular de la marca a realizar un seguimiento del mercado y adoptar todas las medidas que resulten razonablemente exigibles en su caso concreto para protegerla frente a la posibilidad de que se transforme en designación genérica” ¹¹⁵.

Ahora bien, las consecuencias de lo recién expuesto son considerables, pues, en el sistema subjetivo o mixto ya no sólo se trata de una actividad o inactividad por parte del titular de la marca, sino que se va más allá y además se le exige una debida diligencia en su actuación, algo que se posiciona en un extremo completamente opuesto a la configuración del sistema objetivo, propio del derecho americano, en el que la vulgarización se hace depender únicamente de la conducta de los consumidores.

Para finalizar con el requisito subjetivo de este sistema mixto de vulgarización, se van a analizar el caso Bio, así como el asunto Kornspitz y el caso Levi Strauss, que sirven para analizar tanto la vulgarización derivada de la actividad del titular de la marca (caso Bio), como de su inactividad (asunto Kornspitz, caso Levi Strauss y caso Aftersun).

Así, como ejemplo de vulgarización por la actividad del titular de la marca cabe profundizar en el **Caso Bio** (SAP Barcelona 13993/2000, de 27 de Noviembre ¹¹⁶ y STS 1229/2008, de 22 de Diciembre ¹¹⁷, citadas anteriormente).

¹¹³ (STS 1229/2008, de 22 de Diciembre de 2008, Caso BIO, 2008)

¹¹⁴ (SAP Barcelona 6128/2018, Secc. 15ª, 6 de Junio de 2018, Caso Aftersun, 2018)

¹¹⁵ (STJUE Sala 3ª, 6 de Marzo de 2014, Caso Kornspitz Co., 2014)

¹¹⁶ (SAP Barcelona 13993/2000, Secc. 15ª, de 27 de Noviembre, Caso BIO, 2000)

¹¹⁷ (STS 1229/2008, de 22 de Diciembre de 2008, Caso BIO, 2008)

En este caso, la empresa Danone, S.A., como titular de la marca “Bio” para yogures fermentados de *bifidus* activo, realiza una campaña publicitaria en la que emplea la marca designada por el término “Bio” para designar a los productos de esa categoría, en lugar de distinguir con ella el origen empresarial del producto. Concretamente, la sentencia indica que “la prueba de que a él (al riesgo de vulgarización) contribuyó Danone, S.A., con su comportamiento, resulta de los mensajes publicitarios contenidos en los documentos aportados en la demanda (...) en particular de uno en que se lee ¿Qué es Bio de Danone? Bio es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988, y otro en que se identifica Bio con *bifidus* activo.”

Por consiguiente, se concluye que concurren los requisitos objetivos (conversión del signo en la denominación usual para productos de tal clase) y subjetivos (actuación positiva del titular de la marca) necesarios para dar lugar a la caducidad por vulgarización de la marca Bio, que ya no ejerce su función identificadora del origen empresarial.

Ahora bien, también se pone de manifiesto jurisprudencialmente la posibilidad de que la conducta positiva (actividad) por parte del titular de la marca con la que se desgaste la marca, sea causa de caducidad por vulgarización de la misma, como sería a través de su uso publicitario, por ejemplo. En este sentido, en la STS 1229/2008, de 22 de Diciembre, caso Bio, el titular de la marca “BIO”, de Danone, S.A., asocia dos marcas en una campaña de publicidad, siendo una de ellas “BIO”, constituyendo la misma una referencia a la clase de producto, en lugar de al origen empresarial, identificándose este con la marca “DANONE”.

Por lo que respecta a la inactividad del titular de la marca en lo que atañe a su vulgarización, el TJUE, en su párrafo 34 del **Asunto Kornspitz** ¹¹⁸, señala que por “inactividad” no cabe únicamente entender la omisión absoluta, sino que se incluyen todas las omisiones en las que el titular de la marca no se muestre lo suficientemente diligente para la protección del carácter distintivo de la marca.

Mientras que en el **caso Levi Strauss** ¹¹⁹, el TJUE, en sus párrafos 33 y 34, expone que dicha inactividad del titular de la marca puede consistir sencillamente en que ese titular

¹¹⁸ (STJUE Sala 3ª, 6 de Marzo de 2014, Caso Kornspitz Co., 2014)

¹¹⁹ (STJUE Sala 3ª, 27 de Abril de 2006, Caso Levi Strauss & Co, Asunto C-145/05, 2006)

“no haya invocado en tiempo oportuno” su derecho exclusivo (de prohibir a terceros el uso de la marca en el tráfico económico sin su consentimiento) con la finalidad de requerir de la autoridad competente la prohibición, a terceros interesados, del uso del signo que puede confundirse con dicha marca, en la medida en que se pretende proteger su carácter distintivo.

Por lo tanto, esto implica que se convierte en prueba de inactividad del titular de la marca el hecho de que haya competidores que usen la marca registrada sin que su titular haya ejercitado su derecho exclusivo a prohibir a terceros su uso en el tráfico económico sin su consentimiento. Y, en esta línea, Lobato apunta que “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 marca” ¹²⁰.

Ahora bien, en relación con lo recién mencionado, en el **caso Oropesinas** ¹²¹, el TS comparte la misma interpretación que el TJUE en el caso Levi Strauss respecto de la inactividad del titular de la marca, en tanto que entiende que no procede la declaración de caducidad por vulgarización de tal marca debido a que su titular actúa de forma correcta para evitar que su marca se vulgarice. Y ello en tanto que, cuando es concededor de los primeros indicios de vulgarización de su marca, requiere a la parte demandada para que cese en su actuación y ejercita su acción a través del derecho a prohibir a terceros que le confiere la marca registrada con tal de evitar la causa de caducidad.

Así, en la STS 292/2014, de 11 de Junio de 2014, relativa al Caso Oropesinas ¹²², aludiendo al caso Levi Strauss ¹²³, se niega que concurra la causa de caducidad por vulgarización debido a que el TS comprende que “únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando esa pérdida se deba a su actividad o a su inactividad” y “en tanto no se den esas circunstancias y, particularmente, cuando la pérdida del carácter distintivo esté ligada a la actividad de un tercero que usa un signo contrario a la marca, ésta debe seguir gozando de protección”, pasando a un

¹²⁰ (Lobato García-Miján, 2002)

¹²¹ (STS 292/2014, 11 de Junio de 2014, Caso Oropesinas, 2014)

¹²² (STS 292/2014, 11 de Junio de 2014, Caso Oropesinas, 2014)

¹²³ (STJUE Sala 3ª, 27 de Abril de 2006, Caso Levi Strauss & Co, Asunto C-145/05, 2006)

segundo plano que los consumidores empleen la marca como designación genérica para una clase de producto.

De esta forma, se destaca jurídicamente la verdadera importancia, al nivel de considerarse como requisito a tener en cuenta para la determinación de la causa de caducidad por vulgarización, que el titular, en un momento dado, haya cesado en la defensa de su marca.

Y, por último, se va a completar, ahora en relación con el requisito subjetivo, el análisis realizado anteriormente sobre el **caso Aftersun** ¹²⁴. En este, el tribunal determina que concurre este requisito subjetivo de la actividad o inactividad del titular de la marca, en tanto señala: “la demandada ha consentido el uso del signo por los competidores, sin haber llevado a cabo una defensa de su marca (...) la demandada, además, también ha llevado a cabo una conducta activa que ha contribuido a la vulgarización, puesto que ha utilizado la marca AFTERSUN junto con otra marca (ECRAM)”.

También emplea como justificación al requisito subjetivo de inactividad del titular de la marca el hecho de que “ha permitido o tolerado durante mucho tiempo el uso de signos idénticos o muy similares a la marca registrada”. Y se considera que la titular de la marca no ha actuado con la debida diligencia en defensa de la marca en tanto que “la expresión “*aftersun*” viene siendo utilizada de forma generalizada desde hace muchos años por la mayor parte de los productores de cremas solares” y “sólo consta una reclamación judicial”, con sentencia que data de 2016.

Una vez que se han analizado los requisitos exigidos para que pueda darse la causa de caducidad de una marca por vulgarización, se van a analizar en mayor profundidad el caso Ganchitos y el asunto Bostongurka, en lo que respecta a la determinación de la vulgarización por parte de sus respectivos tribunales.

¹²⁴ (SAP Barcelona 6128/2018, Secc. 15ª, 6 de Junio de 2018, Caso Aftersun, 2018)

Caso Ganchitos, SAP Barcelona 15307/2004, de 21 de Diciembre de 2004

A continuación, se va a analizar el caso español relativo a la caducidad por vulgarización de la marca Ganchitos ¹²⁵ (inscrita con los números 672.984 y 672.985), empleada para distinguir un producto de maíz extrusado. En tal caso interviene la empresa Frit Ravitz, S.A. como parte demandada, y como demandantes figuran las empresas Crecs Aperitivos Españoles, S.A. y Naturín, S.A., siendo esta última la titular de la marca Ganchitos, recayendo sobre Crecs Aperitivos Españoles, S.A. la cualidad de licenciataria en exclusiva de la marca mencionada en atención a su contrato existente con Naturín, S.A.

Se pretende por medio de la interposición de esta demanda, principalmente, que Frit Ravitz, S.A. “cese en la fabricación e introducción en el comercio de productos bajo la marca Ganchitos”, además de la “adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de sus derechos marcarios”.

Fue en primera instancia cuando el Tribunal declaró la caducidad de las marcas 672.984 y 672.985, es decir, de la marca Ganchitos. Es así como se llega al recurso de apelación interpuesto por Crecs Aperitivos Españoles, S.A. y Naturín, S.A. del que conoce la AP de Barcelona. La parte demandada, Fritz Ravitz, S.A., se indica que viene haciendo uso del término “ganchitos” para “distinguir un producto de maíz extrusado idéntico al comercializado por Naturín, S.A.

Para determinar que el signo se ha convertido en la designación usual del producto en relación con el que la marca ha sido registrada, el Tribunal se apoya en la determinación de la genericidad del signo distintivo. Para ello, atiende a la función específica de la marca, señalando que esta consiste en “garantizar la identidad de origen del producto que lleva la marca al consumidor o usuario último, permitiéndole, sin posibilidad de confusión, distinguir ese producto de aquéllos que tengan otro origen”.

Así, el Tribunal concluye que no puede denegarse el carácter genérico del signo en tanto que en su registro no concurría generalidad. Y esto con base en que tal juicio sobre la concurrencia o no del carácter genérico del signo o de su vulgarización, según el Tribunal, “ha de retrotraerse al momento de su registro”.

¹²⁵ (SAP Barcelona 15307/2004, Caso Ganchitos, 21 de Diciembre, 2004)

Por consiguiente, concreta que ha tenido lugar la conversión de la marca en la designación usual de la categoría de producto para la que se ha registrado, en la medida en que se ha convertido en su denominación genérica, es decir, en la que el público entiende que sirve para identificar este tipo de producto, sea cual sea el origen empresarial. Por lo tanto, a medida que la marca se ha ido usando, el signo ha perdido su carácter distintivo inicial. De hecho, el Tribunal identifica a la marca convertida en designación usual como “el vehículo de una generalización del objeto de la materia de identificación por medio de la marca que el ordenamiento no puede amparar”.

Por otra parte, el Tribunal realiza también un análisis acerca del requisito subjetivo, relativo a la necesidad de la concurrencia de una conducta, ya sea positiva o negativa, del titular registral que haya llevado o contribuido a llevar al signo a tal situación. Ello le permite concluir que la inactividad del titular de la marca la ha llevado a su vulgarización, pues, por ejemplo, se destaca la inclusión del término “ganchitos” en un diccionario, sin distintivo relativo a su condición de marca, frente a lo que el titular no lleva a cabo ninguna acción de defensa (no solicita que se identifique con el distintivo ®). Además, esta inactividad del titular de la marca se advierte también ante su clara observancia del uso muy extendido de la marca entre los competidores del sector del mercado relevante, sin ningún tipo de control del titular respecto a este uso de la marca que realizan los competidores.

De esta forma, la AP determina que la marca Ganchitos ha perdido su carácter distintivo con el uso tras su registro y que, junto a la inactividad de su titular, lleva a declarar su vulgarización, lo que hace cesar sus efectos jurídicos desde que tienen lugar estas condiciones. Así, pues, la AP desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia en la que se había declarado la caducidad por vulgarización de la marca.

Caso Bostongurka, Asunto C-371/02, de 29 de Abril de 2004

A continuación, se va a analizar el caso europeo relativo a la marca Bostongurka (Asunto C-371/02), registrada en Suecia para distinguir “una conserva de pepinillos picados en vinagre”. Sobre este caso se manifestó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictando sentencia el 29 de abril de 2004, donde se enfrentaron las empresas suecas *Björnekulla* y *Procordia Food*, siendo esta última la titular de la marca mencionada.

Este litigio se desarrolla en virtud de la demanda ejercitada por la compañía *Björnekulla*, alegando la pérdida del carácter distintivo de la marca Bostongurka y, por consiguiente, su constitución en término genérico referido a pepinillos picados en vinagre, en general. El Tribunal de Primera Instancia, en un primer momento, desestimó la demanda de caducidad de la marca Bostongurka, pero tuvo por conveniente plantearle al TJUE la cuestión prejudicial relativa a la interpretación de cuáles son los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para determinar si una marca se ha vulgarizado, encontrándose en el punto de mira el Art. 12.2.a) Directiva 89/104/CEE)¹²⁶ (actual Art. 20.a) Directiva 2015/2436¹²⁷), cuyo contenido es el siguiente:

“Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;”

De esta forma, cabe analizar seguidamente la intervención del abogado general Philippe Léger¹²⁸ en tal caso, así como la posterior decisión del TJUE¹²⁹.

Por un lado, **el abogado general** realiza una comparación entre las diferentes versiones lingüísticas de la Directiva para llegar a una conclusión acerca de la interpretación que debe hacerse sobre la expresión “en el comercio”. En este sentido entiende que, en la

¹²⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES>

¹²⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=es>

¹²⁸ (Asunto C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier*, Conclusiones, 2003)

¹²⁹ (Asunto C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier*, TJUE Sentencia, 2004)

consideración de si una marca se ha convertido en la designación usual, debe tenerse en cuenta “el criterio de los profesionales que comercializan la categoría de productos o de servicios de que se trata como el de los consumidores de dicha categoría de productos o servicios” (punto 42).

Por lo que respecta a la consideración de “designación usual”, señala que “para apreciar si un signo o una indicación ha llegado a ser habitual para designar los productos o los servicios (...) ha de examinarse si ese signo o esa indicación se emplea habitualmente “en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”. Por lo tanto, debe estarse “al criterio del consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate (es decir, del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz), como al criterio de los sectores profesionales que llevan a cabo la comercialización de aquella categoría de productos o de servicios” (puntos 57 y 58).

En cuanto a la expresión “en el comercio”, indica que, en tanto que se debe apreciar de forma global el carácter distintivo o no distintivo de una marca en el momento de su registro, cabe proceder de igual forma para apreciar su carácter genérico con posterioridad a su registro. Es decir, se debe atender a los elementos relacionados tanto “con el criterio del consumidor medio de la categoría de productos o de servicios considerada como con el de los sectores profesionales que intervienen en la comercialización de aquélla” (puntos 72 y 73).

Por último, para justificar su postura, indica que debe también antedarse a la función esencial de la marca, pues esta consiste en “garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia” (punto 85).

Por ello, Léger concluye que “no se atendería a esa función esencial de la marca si la apreciación de su carácter genérico se basara exclusivamente en el criterio de los sectores profesionales que comercializan la categoría de productos o de servicios de que se trate, con exclusión del criterio de los consumidores o de los usuarios finales de aquélla” (punto 87).

Por otro lado, la **interpretación que realiza el TJUE** acerca de la cuestión es un reflejo de lo que sugiere el abogado general Léger. No obstante, el Tribunal focaliza su atención

en el criterio de los consumidores al indicar que “si la función de indicación de origen de la marca resulta esencial sobre todo para el consumidor o usuario final, reviste asimismo importancia para los intermediarios que intervienen en la comercialización del producto” (punto 23).

Por lo tanto, a pesar de que reconoce que sobre todo el sector interesado es el de los consumidores y usuarios finales, sostiene que “en función de las características del mercado del producto de que se trate, también deberá tomarse en consideración la influencia de los intermediarios en las decisiones de adquisición y, por lo tanto, la percepción que éstos tengan de la marca”.

De esta manera, el TJUE resuelve la cuestión que le es planteada de la siguiente manera: “en el supuesto en que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto” y, por consiguiente, se declara la caducidad por vulgarización de la marca Bostongorku.

De todo lo anterior se extrae claramente cómo el TJUE aplica diferentes criterios, por ejemplo, para la interpretación del criterio objetivo de la causa de caducidad por vulgarización.

En este sentido, como se ha visto para el caso Kornspitz (página 34 del trabajo), el TJUE determina que la valoración de la conversión de la marca en la designación usual para la categoría de producto o servicio para el que se encuentra registrada ha de hacerse desde el punto de vista exclusivo de los consumidores o usuarios finales, sin incluir la perspectiva de los vendedores. Mientras que en el caso Bostongurka el TJUE concreta que dicha valoración ha de hacerse desde el punto de vista de la percepción de los consumidores o usuarios finales, así como también de los profesionales que intervienen en su comercialización, en la medida en que se trata de un producto que pasa por diversas fases de comercialización antes de llegar a los consumidores.

4.3. Efectos

Antes de incidir en los efectos concretos que conlleva la declaración de caducidad por vulgarización, cabe mencionar el efecto que lleva aparejada la declaración de caducidad de una marca como tal. De esta forma, declarada la caducidad de una marca, sus efectos se extinguen a partir del día en que se producen los hechos que dan lugar a la propia causa de caducidad, por lo que no se retrotraen.

Pasando ahora a la causa concreta de caducidad por vulgarización, una vez declarada, la consecuencia más clara y directa derivada de ello consiste en que el titular de la marca pierde todos sus derechos sobre el signo registrado, en tanto que su registro deja de tener efectos jurídicos. Por consiguiente, el signo pasa a ser de dominio público y se permite la libre utilización del mismo por parte de terceros, sin que sea posible que vuelva a ser registrado.¹³⁰

Además, la marca deja de cumplir su función esencial, es decir, su función indicadora del origen empresarial¹³¹, que “se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se fundamenta de manera inmediata en la estructura del derecho de marca”.¹³² Cuando esto sucede, la marca vulgarizada pasa a constituirse como la designación usual de un producto o de un servicio en el tráfico comercial, perdiendo el titular el monopolio que le confiere la LM sobre el uso de la marca.

Ahora bien, se ha mencionado que los efectos de la caducidad en general de la marca no se retrotraen, pero cabe poner esta afirmación en tela de juicio para la causa concreta de vulgarización, pues, en la medida en que se demuestre el momento en que una marca deviene vulgarizada, su caducidad debe ser invocada desde entonces, teniendo lugar esa retroacción al momento determinado. En este caso, surge la problemática de fijar el «dies a quo» concreto a partir del que surte efectos la declaración de caducidad, pues puede considerarse como tal el día en que se presenta la demanda que pone de manifiesto el ejercicio de los derechos conferidos por la marca registrada, o puede también considerarse un momento temporal concreto para el caso de que hubiese pruebas suficientes que así lo permitan.

¹³⁰ (Bercovitz Álvarez, 2014)

¹³¹ (García-Cruces González, 2008)

¹³² (Fernández-Nóvoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, 1984)

Como consecuencia del efecto anterior y del requisito subjetivo que exige esta causa de caducidad, el titular de una marca que se encuentra en riesgo de vulgarización, ante la amenaza de perder el monopolio legal sobre su uso, se ve encaminado a desarrollar la debida actuación de defensa de su signo registrado. Además, dicha actuación debe resultar apta para evitar que, finalmente, este proceso de transformación de la marca en un signo genérico llegue a su fin ¹³³, algo que se va a analizar en el siguiente apartado del trabajo.

Es importante señalar que, para el caso de la declaración de caducidad por vulgarización, cabe la posibilidad de que dicha caducidad puede ser parcial, en cuyo caso se extiende a los productos o servicios afectados. El ejemplo de esto se encuentra en el caso relativo a la marca Rimmel London, que se dedica al comercio de diferentes productos cosméticos, pero solamente se ve afectado por el riesgo de vulgarización en uno de sus productos: la máscara de pestañas, refiriéndose los consumidores a esta clase de productos a través del término “rímel”. ¹³⁴

Por último, Bercovitz señala como posible la rehabilitación de una marca vulgarizada siempre que dicha vulgarización haya tenido lugar en la práctica, a pesar de resultar costosa, pues, para el caso de que se haya declarado judicialmente, esta no es posible. Una vez que la marca ha caído en el dominio público tras haber tenido lugar su vulgarización, no se puede recuperar, por ello merece la pena el esfuerzo que pueda realizarse de forma preventiva con el fin de evitar que una marca registrada se convierta en la designación habitual para una clase de productos o servicios. Además, Bercovitz señala dos claros ejemplos de marcas que, en EEUU, han sido vulgarizadas y han logrado su posterior recuperación tras muchos años de grandes gastos económicos en publicidad: son las marcas Singer y Goodyear. ¹³⁵

¹³³ (García-Cruces González, 2008)

¹³⁴ (Bercovitz Álvarez, 2014)

¹³⁵ (Bercovitz Álvarez, 2014)

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA VULGARIZACIÓN

Resulta de gran importancia que el titular de una marca registrada, con la finalidad de evitar su caducidad, adopte una actitud activa ante el riesgo de vulgarizarse para poner fin a ese proceso que tiene como consecuencia la transformación de la marca en la designación usual para su clase de producto o servicio.

Entre las medidas que el titular de la marca puede adoptar, Nóvoa ¹³⁶ enumera escuetamente las siguientes: “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; y en el supuesto de que la marca aparezca en un diccionario o enciclopedia como designación de un género de productos, dirigirse al editor para que en las futuras ediciones se disipe la apariencia engañosa de que la marca es una denominación genérica”.

Ahora bien, García-Cruces, en su obra junto a Bercovitz ¹³⁷, llega a la conclusión de que si el titular de un signo precisara que se utiliza en concepto de marca registrada y lo hiciese saber en su publicidad, envases y etiquetas, estaría llevando a cabo una tarea conducente a evitar la caducidad de su marca. De hecho, de haber actuado así, el titular de la marca podrá aportarlo ante un tribunal para probar su efectiva actitud activa.

Con el fin de proceder a realizar un completo análisis acerca de las posibles medidas preventivas del titular de la marca para evitar su vulgarización ¹³⁸, se va a hacer una distinción de los supuestos según el titular haya llevado a cabo una actuación vulgarizadora, o se trate de supuestos en los que tiene lugar la inactividad del titular.

Medidas frente a la actividad vulgarizadora del titular

Resulta claro que el titular de un signo registrado “no puede forzar al público a usar una designación como marca”, pero sí resulta obvio que debe hacer todo lo posible por que así sea. ¹³⁹

¹³⁶ (Fernández-Nóvoa, Nulidad y Caducidad, 2017)

¹³⁷ (García-Cruces González, 2008)

¹³⁸ (Gómez Sánchez, 2016)

¹³⁹ (Bercovitz Álvarez, 2014)

Primeramente, cabe destacar que el titular de la marca, por medio del **etiquetado y/o el *packaging*** del producto puede potenciar el fenómeno vulgarizador sobre su marca.

Por lo tanto, es esencial comprobar que el signo se utiliza siempre en concepto de marca, y que esto resulta evidente de cara al público consumidor, estando en predisposición de realizar las correcciones que resulten oportunas si en algún momento parece presentarse como la designación usual del producto o servicio.

Es más, el caso Bio ¹⁴⁰ permite hacer una mayor precisión en lo que al etiquetado respecta, pues se pone de relieve la consecuencia de incluir dos marcas en el etiquetado del mismo producto, pues puede hacer pensar al consumidor que uno de esos signos identifica la clase de producto, y el otro identifica el origen empresarial. Así, en el caso Bio, el tribunal determina que cuando Danone, S.A. incluye “BIO” y “DANONE” en el etiquetado de su producto, “DANONE” viene referido a la marca diferenciadora del origen empresarial, mientras que “BIO” hace referencia a la clase de producto.

Por otro lado, la **publicidad** supone ser la clave en la comercialización del producto o servicio, pues constituye la representación que tiene el consumidor acerca del producto, lo que supone un gran peso en su decisión de compra, y es capaz de favorecer un mayor conocimiento de la marca a nivel general. Por lo tanto, se trata de un aspecto por el que el titular de la marca puede colaborar de forma inconsciente en la vulgarización de la misma.

Por consiguiente, cobra gran importancia habiéndose llegado a este punto resaltar las consecuencias que puede tener un eficaz análisis de mercado, realizado de forma previa al lanzamiento de campañas publicitarias. De esta forma, se permite indagar acerca de las consecuencias que la misma pueda tener y de sus efectos, con el fin de controlar la publicidad y evitar lanzar una campaña que pueda inducir a confusión respecto del origen empresarial de la marca.

De hecho, en el caso Bio ya mencionado, tanto la Audiencia Provincial de Barcelona, como el Tribunal Supremo, coinciden en que la empresa Danone, S.A. contribuye a la vulgarización de la marca Bio por medio de unos anuncios en los que hace uso de dicho término para referirse a la denominación usual de los yogures con bífidos activo.

¹⁴⁰ (STS 1229/2008, de 22 de Diciembre de 2008, Caso BIO, 2008)

El uso que se haga de la marca en **redes sociales** juega un papel fundamental, sobre todo en una realidad en la que se emplean como herramienta para lograr un posicionamiento de marca e instaurarse entre el público consumidor. Así, resulta habitual el uso de las redes sociales para dar a conocer el producto y lograr una amplia divulgación a través de la labor de profesionales en el área de publicidad y comunicación. Ahora bien, al igual que sucede con la publicidad y el etiquetado, el uso de la marca en redes sociales puede también inducir a que la marca se vulgarice, por lo que sería todo un acierto que el titular de la misma instaure un programa de recomendaciones y guías de actuación de las mismas, acompañándolo de un control periódico de las publicaciones.

Por último, el uso que de la marca se haga en **documentos**, como pueden ser las facturas o documentación mercantil, ha de ser controlado por el titular de la marca, en aras de corregir aquellos usos que puedan dar lugar a su vulgarización.

Medidas frente a la inactividad del titular

Ante una situación en la que el titular de la marca haya tolerado el uso de su marca en el mercado como la designación usual para identificar un producto o servicio, el tribunal que esté conociendo del caso puede declarar la caducidad de la marca por la falta de acción defensora por parte del titular para evitar que esto ocurra.

Por ello, cabe destacar, en primer lugar, la importancia de que el titular de la marca registrada continuamente vele por que se haga un **uso correcto de la misma en los diccionarios y otras obras de consulta**, como pueden ser las enciclopedias, diccionarios bilingües, e incluso revistas y periódicos.

En este sentido, el Art. 35 LM permite que, cuando en tales casos la reproducción de la marca genera la impresión de constituirse como el término genérico de la clase de productos o servicios para la que se encuentra registrada, el titular pueda solicitar al editor de la obra que la marca vaya acompañada de la correspondiente indicación de que se trata de una marca registrada, y el editor deberá subsanarlo en la siguiente edición a más tardar. Esta aclaración acerca de que se trata de una marca registrada normalmente se realiza por medio del símbolo ®.

La relevancia del uso que se haga del signo en tal tipo de obras y documentos es de especial trascendencia por sus consecuencias a nivel jurisprudencial. Pues, como por

ejemplo se ha visto, en la SAP Barcelona 15307/2004 ¹⁴¹, el tribunal declara la vulgarización del término “ganchitos”, fundamentando la concurrencia del requisito subjetivo en la inclusión de tal término en un diccionario sin que se haga referencia a la marca registrada, contribuyendo así el titular a la vulgarización del término. Por otro lado, en el también mencionado caso Aftersun ¹⁴², se fundamenta la concurrencia de la inactividad del titular al aportar L’Oreal (demandante) secciones de periódicos y revistas donde el término “aftersun” se emplea de forma genérica para referirse a productos para después del sol, sin identificarlo con la marca registrada.

En cambio, en el caso Donuts el tribunal concluye que la marca “Doughnuts” no se ha vulgarizado puesto que tal palabra no figura en el diccionario de la RAE, así como tampoco en ningún diccionario bilingüe (español-inglés), por lo que no se ha consolidado y, por consiguiente, el signo no se ha convertido en la denominación usual del producto.¹⁴³

También el titular de la marca debe comprobar que no se vulgarice su marca en el **sector de los consumidores y usuarios finales**. Para ello, debe llevar a cabo las medidas que resulten oportunas para fomentar un uso adecuado de su marca, como pueda ser a través de promociones y concursos en redes sociales o internet, con la intención de que los consumidores diferencien claramente la marca del signo genérico.

Por otra parte, el titular debe tener en cuenta el **uso que los distribuidores hacen de su marca, así como también el uso que se hace de esta en los puntos de venta**. Así, al igual que sucede con los consumidores, el sector de los distribuidores e intermediarios comerciales puede tener una apreciación de la marca que no se corresponde con la realidad y, por su directa y estrecha relación con el mercado y los consumidores, esto puede provocar que dicha percepción de la marca se contagie al comercio en general.

Por lo tanto, el titular de la marca debe dirigir sus esfuerzos a controlar que, a lo largo del proceso de distribución y comercialización del producto o servicio, así como en los puntos de venta, se está llevando a cabo un correcto uso de la misma, por ejemplo, por medio de folletos informativos a los distribuidores y comerciales o a través de expositores en el punto de venta, con tal de aclarar y fortalecer su distintividad.

¹⁴¹ (SAP Barcelona 15307/2004, Caso Ganchitos, 21 de Diciembre, 2004)

¹⁴² (SAP Barcelona 6128/2018, Secc. 15ª, 6 de Junio de 2018, Caso Aftersun, 2018)

¹⁴³ (SAP Barcelona 5363/2008, Caso Donuts, 16 de Julio, 2008)

Por último, el titular debe controlar el **uso que la competencia hace de su marca**, pues estos pueden emplearla como designación usual para identificar los productos o servicios que el titular de la marca comercializa, pero los identifican con otra marca. De hecho, esto se pone de relieve en el caso Ganchitos, donde el tribunal da relevancia al hecho de que la marca sea usada ampliamente entre los competidores. Algo similar sucede también en el caso Aftersun, donde el tribunal destaca la actitud pasiva del titular de esta marca ante el uso con carácter general del término “*aftersun*” por parte de su competencia.

Así, resulta imprescindible que el titular de la marca ejerza un control adecuado también sobre sus competidores para evitar que, por el uso que estos puedan realizar de su marca, esta se pueda vulgarizar.

A continuación, se van a exponer a modo de ejemplo las actuaciones que han sido llevadas a cabo por diferentes empresas que, ante el riesgo inminente de vulgarización de sus marcas, han reaccionado y volcado sus esfuerzos en tratar de dejar clara la distintividad de las mismas. Estas marcas de las que se va a hablar seguidamente y que se han visto en riesgo de vulgarización son: Coca-Cola, Velcro y Kleenex.

En el caso que atañe a la **empresa Coca-Cola Company**, esta descubrió en los años 80 que, en España, las máquinas dispensadoras de bebidas a granel en las que figuraba la marca “Coca-Cola” estaban siendo empleadas para servir a los consumidores bebidas de cola, pero provenientes de empresas diferentes a Coca-Cola.

Lo anterior causó en la empresa un gran malestar por el riesgo de vulgarización que corría su marca, de modo que se preocupó por tratar de evitar ¹⁴⁴: las acciones civiles de infracción, las cláusulas contractuales con distribuidores y puntos de venta, las acciones de incumplimiento contractual, así como también las denuncias administrativas basadas en legislación de consumidores.

El segundo caso que corresponde introducir es el de la **empresa Velcro Companies**, en lo que respecta a la marca Velcro, de la que esta compañía es titular, consistiendo su actuación en el lanzamiento de una campaña publicitaria muy particular.

¹⁴⁴ (Bercovitz Álvarez, 2014)

Se trata de la campaña “*Don’t say Velcro*”¹⁴⁵, lanzada en septiembre de 2017, y se trata de un vídeo a través del cual la compañía trata de hacer ver a los consumidores la gran importancia de tratar a Velcro como lo que es: una marca. Así, la compañía hace a los consumidores ser conscientes de que no deben referirse a otros productos que tienen el mismo sistema de funcionamiento como si se tratase de un producto de la marca Velcro. A su vez, la compañía reitera el problema que le supone que el público se refiera a Velcro como si de una clase de producto se tratase, e insiste constantemente en que Velcro es la marca de la empresa, todo ello al ritmo de la música para captar la atención de los consumidores.

De hecho, este vídeo se configura como un mensaje por parte de los abogados de la compañía, y se dice lo siguiente:

“Somos una empresa tan exitosa, que allá donde vayas verás este áspero y peludo broche y dirás: “¡Oye! Eso es Velcro”. Pero a pesar de que inventamos esto, nuestra patente caducó hace 40 años. Ahora da igual quién lo haga, que lo sigues llamando “velcro”. Crees que es algo impresionante para nosotros, somos famosos, pero somos abogados y nos está causando dolor. Porque hay leyes de marcas que están siendo quebrantadas, todo está aquí en este breve informe legal. Y sabemos que es confuso, porque la marca Velcro es quiénes somos. Pero si lo llamas “velcro”, vamos a perder nuestra ®. Esto se llama “gancho y lazo” (refiriéndose en el vídeo a ambas partes del producto). Esta parte es un gancho, y esta otra parte es un lazo. Tú lo llamas “velcro”, pero te estamos suplicando, esto es un “gancho y lazo”.

Sabemos que parece ridículo, es una situación del primer mundo. Hicimos medio billón el año pasado. Y te pedimos que no digas un nombre que nos llevó más de 60 años construir. Pero si sigues llamando a estos zapatos, “zapatos de velcro”, nuestra marca será asesinada.

No estamos haciendo esto sólo por nosotros, sino que los estamos haciendo por todas aquellas marcas exitosas que se han hecho tan populares que la gente empezó a usar el nombre de la marca de una manera incorrecta. Así que, por favor, recuerda: si necesitas algo para limpiar tus calcetines, hazlo con lejía y no con (Clorox); si tienes sangre porque te has hecho un corte, se trata de un apósito y no de (Band-Aid); si estás haciendo ejercicio con quien estás

¹⁴⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=rRi8LptvFZY>

conociendo, se trata de patinaje en línea y no de (Rollerblade). Sé que decir la marca es más divertido, pero si lo sigues haciendo, nuestras marcas desaparecerán.

Esto se llama “gancho y lazo”. Esta parte es un gancho, y esta otra parte es un lazo. Tú lo llamas “velcro”, pero te estamos suplicando, esto es un “gancho y lazo”.

Para finalizar, cabe referirse a la **compañía Kimberly-Clark** y su posición ante el persistente riesgo de vulgarización que sufre su marca Kleenex.

La marca Kleenex se emplea comúnmente en el mercado para hacer referencia a pañuelos faciales, pero su uso se hace de tal forma que se identifica con el nombre genérico, es decir, para referirse a cualquier pañuelo facial, sea quien sea la compañía que se encuentre detrás.

Con el fin de luchar contra la amenaza de vulgarización que su marca Kleenex estaba sufriendo en EEUU, la compañía, en abril de 2011, publicaba en la contraportada del *Columbia Journalism Review*, una revista con un amplio recorrido en tal país, el siguiente anuncio ¹⁴⁶:

Figura 1. Anuncio Kimberly-Clark sobre Kleenex, 2011.



Fuente: Blog de Julian Dunn. ¹⁴⁷

¹⁴⁶ (Dunn, 2011)

¹⁴⁷ <https://www.juliandunn.net/2011/04/19/kimberly-clark-tells-journalists-its-not-kleenex-its-kleenex-brand-tissue/>

En el mismo se dice:

“No borrar. Quizás no te das cuenta, pero utilizando el nombre Kleenex como un término genérico para los pañuelos de papel, arriesgas que se borre nuestro preciado nombre de marca por el que hemos estado trabajando muy duro todos estos años. Kleenex es una marca registrada y debe ser *siempre* seguida de una ® y de las palabras “pañuelo de papel de marca” (es decir, “pañuelo de papel de la marca Kleenex”). Sólo simula que está en marcador permanente”.

De esta forma, la empresa titular de la marca Kleenex trata de crear consciencia en el público en general acerca de las consecuencias negativas que tiene para su marca el hecho de que se utilice como un signo genérico.

Es más, en 2022 ha lanzado una nueva campaña para defender su marca Kleenex frente a su generalización, dirigida también al mercado estadounidense. Para ello, ha hecho uso de una estrategia similar a la empleada por la compañía Velcro Companies, en tanto que trata de transmitir al público un mensaje por parte de sus abogados.

Su publicación fundamentalmente ha tenido lugar en las redes sociales ¹⁴⁸, coincidiendo su lanzamiento en concreto con el cambio de las temperaturas, momento en el que los pañuelos desechables se usan en mayor medida debido a los resfriados. Así, a través de su mensaje, agradece que se haga referencia a “pañuelos de papel de la marca Kleenex”, en lugar de únicamente al término “Kleenex”.

Figura 2. Campaña publicitaria promovida por Kimberly-Clark sobre Kleenex, 2022.



Fuente: Cuenta de Twitter Kleenex Brand. ¹⁴⁹

¹⁴⁸ (Kleenex Brand [@Kleenex], 2022)

¹⁴⁹ <https://acortar.link/YIhnPg>

6. CONCLUSIONES

El presente trabajo se centra en el análisis de una causa muy específica por la que, estimándose la concurrencia de los requisitos objetivo y subjetivo, se declara la caducidad de una marca, esto es: su vulgarización.

Ello supone a nivel práctico unas consecuencias que no deben pasarse por alto, pues, por un lado, que una marca se vulgarice se liga a que deja de cumplir con su función esencial: identificar el origen empresarial, a través de su capacidad distintiva en el mercado. Por otro lado, en tanto que la vulgarización de una marca se configura como causa de su caducidad, conlleva que su titular vea cómo le arrebatan los derechos que tiene sobre algo que ha alcanzado, tras mucho esfuerzo, constancia y sacrificio, por la cancelación de su registro.

Partiendo de esta reflexión anterior, resulta paradójico afirmar que una marca pueda caducar por ser vulgarizada, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de los requisitos para poder hablar de vulgarización consiste en la actitud pasiva, o también activa, del titular de la misma, pero como se ha analizado a lo largo del presente trabajo, la vulgarización de las marcas es una realidad.

Ahora bien, la vulgarización de la marca se reconoce como su “muerte por el éxito”, y ello en tanto que tiene que ver con la caducidad de un signo (que en todo momento se configura como distintivo) que llega hasta tal punto de conocimiento generalizado del mismo, que ve cómo pasa a ser el objeto de la denominación usual o habitual para referirse a la categoría de producto o servicio para la que había sido registrado en un primer momento.

De esta forma, parece clara la posibilidad de establecer un paralelismo entre este proceso por el que se extiende el conocimiento del signo y se generaliza, y la Paradoja de Ícaro, planteada por Miller, en tanto que se está ante supuestos en los que se pasa del éxito al fracaso. En el caso de Ícaro porque, tras este fabricar un par de alas por su deseo de escapar de la isla donde se encontraba prisionero, decidió volar tan alto, que su aproximación al Sol hizo derretirse la cera que soportaba sus alas, cayendo Ícaro al vacío. Mientras que en el caso objeto de análisis, la marca comienza a ser tan conocida y empleada de forma generalizada, que esto lleva a su caducidad. En ambos casos, se

aprecia claramente cómo se pasa de estar en la cima a encontrarse en la peor de las situaciones posibles.

Por lo tanto, el hecho de que una marca sea conocida, pero no reconocida, por la generalidad de consumidores, lleva a un éxito superfluo que se convierte en un arma de doble filo para tal marca en cuestión.

Claro está, como se ha llegado a mencionar en el trabajo, que, cuando una marca se encuentre en riesgo de vulgarización, es factible y, de hecho, recomendable llevar a cabo ciertas actuaciones tendentes a frenar, en la medida de lo posible, ese riesgo latente. No obstante, si con tales actuaciones se llega tarde, cabe la posibilidad de rehabilitar una marca que ha sido vulgarizada en la práctica, a pesar de que ello conlleva un elevado coste, y no es garantía de lograr el objetivo deseado.

Por ello, ¿realmente merece la pena, siendo titular de una marca, “dejarla en el olvido” y tratar de salvarla cuando su muerte es inminente?

Ciertamente, se debería hacer todo cuanto sea posible por proteger a las marcas, pero construyendo desde el principio, poco a poco, su camino, para con ello evitar que todo el trabajo previo que se encuentra detrás del registro de una marca no desaparezca en un abrir y cerrar de ojos, y claro está que una marca que ha alcanzado un éxito considerable es el blanco de empresas competidoras que deseen aprovecharse de forma indebida de lo que esta ha logrado.

7. BIBLIOGRAFÍA

Asunto C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Conclusiones. (13 de Noviembre de 2003).

Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger, ECLI:EU:C:2003:615.

Recuperado el 28 de Marzo de 2023, de CURIA:
<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=881844372F0B8FD5088B3A243772925C?text=&docid=48398&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2049965>

Asunto C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier, TJUE Sentencia. (29 de Abril de 2004).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 29 de Abril de 2004,

ECLI:EU:C:2004:275. Recuperado el 28 de Marzo de 2023, de CURIA:
<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=881844372F0B8FD5088B3A243772925C?text=&docid=49133&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2049965>

Bercovitz Álvarez, R. (25 de Noviembre de 2014). *Marca renombrada y vulgarización:*

¿dos caras de una misma moneda? Recuperado el 21 de Marzo de 2023, de Jornada en OEPM, "La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización":

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2008). *Comentario a la Ley de Marcas, pp. 124-128* (2ª edición ed., Vol. I). Cizur Menor, Navarra, España: Aranzadi.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2008). *Comentarios a la Ley de Marcas, pp. 122-128* (2ª edición ed., Vol. I). Cizur Menor, Navarra, España: Thomson Aranzadi.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2008). *Comentarios a la Ley de Marcas, pp. 126-127* (Vol. I). Cizur Menor, Navarra, España: Aranzadi.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2008). *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I (Artículos 1 a 50), pp. 121-123* (2ª edición ed., Vol. I). Cizur Menor, Navarra, España: Aranzadi.

- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Julio de 2018). *Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Aranzadi: https://insignis-aranzadidigital-es.publicaciones.umh.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc600000186b2eee40530951b53&marginal=BIB\2018\11032&docguid=I94d227e0978711e8a57b01000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelation
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (8 de Octubre de 2021). Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, pp. 21. (2ª). Cizur Menor, Navarra, España: Aranzadi.
- Broseta Pont, M., & Martínez Sanz, F. (2021). *Manual de Derecho Mercantil* (28ª edición ed., Vol. I). Madrid, España: Tecnos.
- Broseta Pont, M., & Martínez Sanz, F. (2021). *Manual de Derecho Mercantil*, pp. 268-269 (28ª edición ed., Vol. I). Madrid, España: Tecnos.
- Broseta Pont, M., & Martínez Sanz, F. (2021). *Manual de Derecho Mercantil*, pp. 282-284 (28ª edición ed., Vol. I). Madrid, España: Tecnos.
- Cambridge Dictionary. (s.f.). *Trademark Definition*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/trademark>
- Casulá, J. (2017). *Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización, N° 933, 2017*, pp. 14. Recuperado el 21 de Marzo de 2023, de Dialnet, Actualidad Jurídica Aranzadi.
- Companies, V. B. (Dirección). (2017). *Don't Say Velcro* [Película].
- Consejo General del Poder Judicial. (1993). *La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia*. Madrid, España: ANDEMA.
- Diccionario panhispánico del español jurídico. (s.f.). *Definición Signo distintivo*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de DPEJ: <https://dpej.rae.es/lema/signo-distintivo>

- Domínguez Garrido, J. L. (1995). *Derecho Europeo de Marcas*, pp. 82-83. Madrid, España: Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Dunn, J. (19 de Abril de 2011). *Kimberly-Clark tells journalists: It's not Kleenex, it's Kleenex ® Brand Tissue*. Recuperado el 27 de Marzo de 2023, de Julian Dunn: <https://www.juliandunn.net/2011/04/19/kimberly-clark-tells-journalists-its-not-kleenex-its-kleenex-brand-tissue/>
- Fernández Masía, E. (2001). *La Protección Internacional de las Marcas Notorias y Renombradas*. Recuperado el 12 de Marzo de 2023, de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=826761>
- Fernández-Nóvoa, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid, España: Montecorvo.
- Fernández-Nóvoa, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid, España: Montecorvo.
- Fernández-Nóvoa, C. (1990). *Derecho de marcas*, pp. 27. pp. 27 de 307. Madrid, España: Montecorvo. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&id=tQQvAQAAIAAJ&dq=funciones+de+la+marca+españa+funcion+de+indicacion+del+origen+empresarial&q=función&pli=1>
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*, pp. 467 y ss (2ª edición ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C. (2009). *Tratado sobre derecho de marcas* (2ª edición ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C. (2012). *Manual de la Propiedad Industrial*, pp. 493 (3ª edición ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C. (2017). Capítulo XXVIII. El procedimiento de concesión. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª edición ed., págs. 501-518). Madrid: Marcial Pons.

- Fernández-Nóvoa, C. (2017). Nociones básicas, pp. 487-488. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de la propiedad industrial* (págs. 487-488). Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C. (2017). Nulidad y Caducidad. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de la propiedad industrial* (3ª edición ed., págs. 650-651). Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C. (2017). Nulidad y Caducidad. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª edición ed., págs. 650-651). Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C. (2017). Renuncia, caducidad y nulidad de la marca. En C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª edición ed., pág. 701). Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M., & Botana Agra, M. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial* (3ª edición ed.). Madrid: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M., & Botana Agra, M. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*, pp. 490-493. Madrid, España: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M., & Botana Agra, M. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*, pp. 637-656 (3ª edición ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
- García Luengo, R. B. (2008). Artículos 40 y 41. En A. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Marcas* (2ª edición ed., Vol. I, págs. 659-679). Cizur Menor, Navarra, España: Thomson Aranzadi.
- García-Cruces González, J. A. (2008). Artículo 55, Caducidad. En A. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la ley de marcas* (2ª edición ed., Vol. II, págs. 983-1006). Cizur Menor, Navarra, España: Thomson Aranzadi.
- Gómez Sánchez, D. (2016). *La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización: la preparación de la prueba. Revista Aranzadi Doctrinal num. 1/2016 parte Estudios*. Recuperado el 26 de Marzo de 2023, de Aranzadi: <https://insignis-aranzadidigital->

es.publicaciones.umh.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad6adc600001871fdf34ed6d9fa321&marginal=BIB\2015\18212&docguid=I13025220b67b11e5abe0010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=0&pred

Josune Real, M. (2012). *Derecho del Mercado*, pp. 139-143 (1ª edición ed.). Bilbao, España: Gomylex.

Josune Real, M. (2012). *Derecho del Mercado*, pp. 146-148 (1ª edición ed.). Bilbao, España: Gomylex.

King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., No. 470 . (31 de Julio de 1969). *United States Court of Appeals (2nd Circuit), No. 470, Docket 32871*. Recuperado el 24 de Marzo de 2023, de VLEX: <https://case-law.vlex.com/vid/king-seeley-thermos-co-895200064>

Kleenex Brand [@Kleenex]. (2 de Noviembre de 2022). **The emotions we feel are, but not limited to, happiness, giddiness, joy, a marked sense of positivity (aka "the feels"), pride, exultation, delight, ecstatic, elated, jubilant, thrilled and overall extremely upbeat*. Recuperado el 27 de Marzo de 2023, de Twitter: https://twitter.com/Kleenex/status/1587821845511823361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1587821845511823361%7Ctwgr%5Ec6af3bc7b77d2c8b0926812da6fcdc3eb13eb562%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Froastbrief.com.mx%2F2022%2F11%2Flos-aboga

Labariega Villanueva, P. A. (9 de Marzo de 2012). Propiedad Intelectual. Reflexiones. Bogotá: Universidad del Rosario.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (08 de Diciembre de 2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 08 de diciembre de 2001, Art. 34.1, pp. 24. Recuperado el 12 de Marzo de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (8 de Diciembre de 2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 08 de diciembre de 2001, Arts. 31-32, pp. 23-24. Recuperado el 12 de Marzo de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (8 de Diciembre de 2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 08 de diciembre de 2001, Disp. Adic. I.2, pp. 44. Recuperado el 27 de Febrero de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (8 de Diciembre de 2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 08 de diciembre de 2001, Exposición de motivos IV, pp. 10. Recuperado el 23 de Marzo de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (8 de Diciembre de 2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001, Art. 1, pp. 11. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (8 de Diciembre de 2001). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001, Art. 4, pp. 12. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

Lobato García-Miján, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas* (1ª ed.). Madrid, España: Civitas.

Martínez Sánchez, N. (23 de Noviembre de 2016). *El engaño sobrevenido de la marca derivado del contexto publicitario*. Recuperado el 6 de Marzo de 2023, de La Ley Digital: https://laleydigital-laleynext-es.publicaciones.umh.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEA E2QTU_DMAYGfw25IKGOso0ecqDrESFUCnev8VqLLOny0Y9_j9MKQaRHs ZPXzuvclrwTnIzlo1kdb3V3AteOEXY81y1Y2LKAKcvdxl2d2xTeyYnHli9sy BOabzlDwzRUW5UFAGyLoyrZyn2IasYEzx9YpdO

Miranda, J., Pina, C., & Pascual de Quinto, I. (14 de Diciembre de 2022). *Las demandas de nulidad y caducidad de marcas se tendrán que presentar ante la OEPM a partir del 14 de enero*. Recuperado el 27 de Febrero de 2023, de Comentario Propiedad Industrial e Intelectual España:

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/demandas-nulidad-caducidad-marcas-tendran-presentar-oepm-partir-14-enero

Morral Soldevila, R. (2015). *La determinación del momento de la vulgarización de la marca, a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 24 de Febrero de 2015*. Recuperado el 23 de Marzo de 2023, de Revista de derecho mercantil, pp. 436-438, Dialnet, N° 298: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5336982>

OEPM. (Diciembre de 2021). *Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas*. Recuperado el 7 de Marzo de 2023, de Oficina Española de Patentes y Marcas: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf

Oficina Española de Patentes y Marcas. (25 de Noviembre de 2014). *La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización*. Recuperado el 3 de Marzo de 2023, de OEPM: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_00_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf

Oficina Española de Patentes y Marcas. (Diciembre de 2021). *Estadísticas de Propiedad Industrial*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Marca Nacional. Marcas en vigor, por países de origen desde 2002 hasta 2022: <http://consultas2.oepm.es/ipstat/faces/IpsBusqueda.xhtml>

Oficina Española de Patentes y Marcas. (13 de Junio de 2022). *Cifras OEPM 2021 de un vistazo*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de OEPM: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/Infografias_2021.pdf

Oficina Española de Patentes y Marcas. (13 de Julio de 2022). *La OEPM en cifras 2021, pp.21*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de OEPM: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2021.pdf

- Oficina Española de Patentes y Marcas. (11 de Enero de 2023). *Entrada en vigor de los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa de los signos distintivos ante la OEPM*. Recuperado el 28 de Febrero de 2023, de OEPM: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2023/2023_01_11_Entrada_en_vigor_procedimientos_nulidad_caducidad.html
- Ortuño Baeza, M. T. (2010). *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal*, pp. 88. Madrid, España: Marcial Pons.
- Otero Lastres, J. M., Fernández-Nóvoa, C., & Botana Agra, M. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*, pp. 56 (3ª edición ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
- Otero Lastres, J. M., Fernández-Nóvoa, C., & Botana Agra, M. (2017). *Manual de la Propiedad Industrial*, pp. 60 (3ª edición ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
- Peguera Poch, M. (5 de Julio de 2013). Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXXIII, pp. 186. *Uso a título de marca y alcance del ius prohibendi en la Directiva de Marcas, XXXIII*. Madrid, España: Marcial Pons. Obtenido de VLEX: <https://app-vlex-com.publicaciones.umh.es/#/search/jurisdiction:ES/regla+de+la+especialidad+marca/vid/uso-titulo-marca-alcance-575905742>
- Pina, C. (6 de Mayo de 2019). *El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas exige mayor claridad al registrar signos distintivos*. Recuperado el 28 de Febrero de 2023, de Alerta Propiedad Intelectual: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-nuevo-reglamento-de-la-ley-de-marcas-exige-mayor-claridad-al-registrar-signos-distintivos
- 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. (27 de Diciembre de 2018). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 312, de 27 de diciembre de 2018, Disp. final VII, pp. 127379. Recuperado el 28 de Febrero de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17769.pdf>
- 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. (27 de Diciembre de 2018). *Boletín Oficial del Estado*, núm. 312, de 27 de diciembre de 2018, Disp. final VII, pp. 127379. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17769.pdf>

SAP Barcelona 13993/2000, de 27 de noviembre, Caso Bio. (27 de Noviembre de 2000). *Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, de 27 de noviembre de 2000*. Recuperado el 22 de Marzo de 2023, de Consejo General del Poder Judicial: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b799c01496032dc4/20041127>

SAP Barcelona 13993/2000, Secc. 15ª, de 27 de Noviembre, Caso BIO. (27 de Noviembre de 2000). *SAP B 13993/2000 - ECLI:ES:APB:2000:13993*. Recuperado el 23 de Marzo de 2023, de Consejo General del Poder Judicial: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b799c01496032dc4/20041127>

SAP Barcelona 15307/2004, Caso Ganchitos, 21 de Diciembre. (21 de Diciembre de 2004). *SAP B 15307/2004 - ECLI:ES:APB:2004:15307*. Recuperado el 21 de Marzo de 2023, de Consejo General del Poder Judicial: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ce20982b9e2bb018/20050126>

SAP Barcelona 5363/2008, Caso Donuts, 16 de Julio. (16 de Julio de 2008). *Asunto Donuts, Sentencia de la AP de Barcelona, ECLI:ES:APB:2008:5363*. Recuperado el 26 de Marzo de 2023, de Consejo General del Poder Judicial: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ef185bd2270b9301/20080821>

SAP Barcelona 6128/2018, Secc. 15ª, 6 de Junio de 2018, Caso Aftersun. (6 de Junio de 2018). *Wipolex*. Recuperado el 23 de Marzo de 2023, de Consejo General del Poder Judicial: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/judgments/es/es/es062-jes.pdf>

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 1978. (10 de Octubre de 1978).
Centrafarm BV contra American Home Products Corporation. Recuperado el 3 de Marzo de 2023, de EUR-lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61978CJ0003&from=ES>

Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978. (23 de Mayo de 1978).
Hoffmann-La Roche & Co. AG contra Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. Recuperado el 6 de Marzo de 2023, de EUR-lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0102&from=ES>

Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998. (29 de Septiembre de 1998).
Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation. Recuperado el 3 de Marzo de 2023, de EUR-lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0039&from=ES>

Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999. (4 de Mayo de 1999).
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger. Recuperado el 6 de Marzo de 2023, de EUR-lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0108&from=ES>

STJUE Sala 3ª, 27 de Abril de 2006, Caso Levi Strauss & Co, Asunto C-145/05. (27 de Abril de 2006). *Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Levi Strauss & Co. contra Casucci SpA*. Recuperado el 22 de Marzo de 2023, de Curia: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=BA53F107131A50284A66DD7B409A9B64?text=&docid=56248&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82792>

STJUE Sala 3ª, 6 de Marzo de 2014, Caso Kornspitz Co. (6 de Marzo de 2014).
Conclusiones del Sr. Cruz Villalón - Asunto C-409/12, Punto 83. Recuperado el 23 de Marzo de 2023, de Curia, EURLEX: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-409/12&td=ALL>

- STS 1229/2008, de 22 de diciembre. (22 de Diciembre de 2008). *Sala de lo Civil, Sección Pleno*. Recuperado el 6 de Marzo de 2023, de Aranzadi: https://insignis-aranzadidigital-es.publicaciones.umh.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc600000186b7837cd130956e74&marginal=RJ\2009\1871&docguid=I9a7068a00dea11de80e90100000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipi
- STS 1229/2008, de 22 de Diciembre de 2008, Caso BIO. (22 de Diciembre de 2008). *Caso BIO, STS 1229/2008, de 22 de Diciembre.*,. Recuperado el 19 de 03 de 2023, de VLEX: <https://vlex.es/vid/-53879182>
- STS 283/1989, de 31 de marzo de 1989. (31 de Marzo de 1989). *TS Sala Primera, de lo Civil*. Recuperado el 12 de Marzo de 2023, de STS 283/1989: <https://vlex.es/vid/-76211909>
- STS 292/2014, 11 de Junio de 2014, Caso Oropesinas. (11 de Junio de 2014). *Sentencia del Tribunal Supremo, Caso Oropesinas*. Recuperado el 22 de Marzo de 2023, de VLEX: <https://vlex.es/vid/519779330>
- STS, 20 de junio de 1994. (20 de Junio de 1994). *STS, 20 de junio de 1994*. Recuperado el 6 de Marzo de 2023, de VLEX: <https://vlex.es/vid/-202739615>
- TJUE. (12 de Diciembre de 2002). *Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Asunto C-273/00: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0273&from=ES>
- U.S.Code . (s.f.). *United States Code, Title 15, Chapter 22, Sec. 1127*. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de 1127. Construction and definitions (Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter22&edition=prelim>
- United States Courts of Appeals, Donald F. Duncan, Inc. v. Royal Tops Manufacturing Co. (3 de Marzo de 1965). *Donald F. Duncan, Inc. v. Royal Tops Manufacturing Co., No. 14652*. Recuperado el 21 de Marzo de 2023, de VLEX: [66](https://app-vlex-</p></div><div data-bbox=)

com.publicaciones.umh.es/#/search/jurisdiction:US;*,ES+content_type:2/yoyo+duncan/vid/donald-f-duncan-inc-893500565

United States District Court, S.D. New York. (14 de Abril de 1921). *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). Recuperado el 20 de Marzo de 2023, de Berkman Klein Center, Cyber Harvard: <https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/bayer.htm>

United States. Congress. House. Committee on the Judiciary. Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice. (28 de Junio de 1984). *Trademark Reform Act of 1983*, pp. 43. Recuperado el 5 de Marzo de 2023, de Hearing Before the Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, Ninety-eighth Congress, Second Session, on H.R. 4460: <https://books.google.es/books?id=4j5FKAPxW2MC&pg=PA41&dq=trademark+concept&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi0tZPt2sX9AhUpTaQEHRhFC4sQ6wF6BAgIEAE#v=onepage&q=trademark%20concept&f=false>

VLEX. (1 de Diciembre de 2012). *Cuando la marca muere de éxito*. Recuperado el 21 de Marzo de 2023, de VLEX: https://app-vlex-com.publicaciones.umh.es/#/search/jurisdiction:US,ES;*,CL/yoyo+duncan/vid/marca-muere-exito-407438846