

# LA CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN EN LA MARCA Y SU EFECTO ESTABILIZADOR EN LOS MERCADOS

The expiration for generic trademarking in brands and its stabilizing effect on markets

A caducidade por vulgarização na marca e seu efeito estabilizador nos mercados

RECIBIDO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

EVALUADO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2012

ACEPTADO: 11 DE FEBRERO DE 2013

Iván Vargas Chaves (España)  
Universidad de Salamanca  
ivargas@usal.es  
Abogado egresado de la Universidad del Rosario e investigador doctoral adscrito al Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca.

Sara Rodríguez Ramírez (España)  
Universidad de Salamanca  
sara-rodr@hotmail.com  
Abogada egresada de la Universidad de los Andes e investigadora doctoral adscrita al Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca.

es

en

por

## RESUMEN

En el presente artículo se realiza una aproximación de derecho comparado —en Colombia, España y en los sistemas comunitarios andino y europeo— a la vulgarización de la marca y a su caducidad como efecto estabilizador del mercado. Así, se llega a proponer una ruta de estudio que aborda desde la pérdida de distintividad hasta las exigencias de un mercado global, el cual requiere una efectiva adecuación de las políticas de protección y promoción de los signos distintivos, con el fin de garantizar un libre acceso de la competencia teniendo como prioridad el rol de los consumidores.

**PALABRAS CLAVE:** Caducidad, derecho de marcas, distintividad, uso de la marca, vulgarización marcaria.

## ABSTRACT

In this article a comparative law approach is made — in Colombia, Spain and the Andean Community and European systems — to the generic trademark of the brand and its expiration as market stabilizing effect. So, a path of study is proposed, one that approaches from the loss of distinctiveness to the demands of a global market, which requires effective targeting of policies to protect and promote the distinctive signs, in order to ensure free access to the competition focusing on the role of consumers.

**KEYWORDS:** Expiration, trademark law, distinctiveness, use of trademark, generic trademark.

## RESUMO

No presente artigo realiza-se uma aproximação de direito comparado —na Colômbia, Espanha e nos sistemas comunitários andino e europeu— à vulgarização da marca e a sua caducidade como efeito estabilizador do mercado. Assim, chega-se a propor uma rota de estudo que aborda desde a perda de distintividade até as exigências de um mercado global, o qual requer uma efetiva adequação das políticas de proteção e promoção dos signos distintivos, com o fim de garantir um livre acesso da competência tendo como prioridade o rol dos consumidores.

**PALAVRAS CHAVE:** Caducidade, direito de marcas, distintividade, uso da marca, vulgarização marcária.

## PARA CITAR ESTE ARTÍCULO / TO CITE THIS ARTICLE / PARA CITAR ESTE ARTIGO:

Vargas, I.; Rodríguez, S. (2013). La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados. *Panorama*, 7(13), 127-137.



La vulgarización marcaría en un entorno de globalización, siempre cambiante, merece una especial atención por parte de la doctrina debido a las problemáticas que esta figura plantea. Y es que a raíz de la experiencia jurisprudencial europea, mediante la sentencia que se aborda, pionera en este ámbito, es posible ver cómo figuras otrora ignoradas adquieren un papel relevante en el tratamiento jurídico de los signos distintivos afectados por el fenómeno de la vulgarización. Cabe, por otra parte, aclarar que la labor aquí plasmada se realiza sin mayor pretensión que la de estudiar un cambio de paradigma en un régimen con vocación empresarial, pues, entre otros aspectos, por primera vez y de manera muy especial, se incluye la figura del *consumidor* en un escenario en el que era comúnmente ignorado.

No obstante la anterior mención a este nuevo aspecto inclusivo del derecho de marcas, a lo largo del texto, los autores prefieren dejarlo en unas menciones especiales, aunque con la intención de desarrollarlo en un futuro con el rigor metodológico que exige un tema de esta envergadura. Y es que aunque ha de tenerse presente que el régimen marcarío no tutela al consumidor, toda vez que no es su eje de acción, ya que este es un derecho de carácter subjetivo que tienen los titulares, siendo por supuesto una herramienta legal que permite una sana competencia, lo que queremos es justamente dejar las puertas abiertas a un futuro debate que permita establecer en el quehacer de los funcionarios de las oficinas de marcas una obligación de supervisión que vaya más allá, esto es, que se inmiscuyan en la órbita de la protección del consumidor, valorando de esta manera aspectos tales como la confusión que eventualmente pueda existir en el mercado y que afecta directamente los intereses de un consumidor medio.

En cuanto al eje de la discusión que cimienta los pilares de este texto, es de resaltar que este gira en torno a la conducta del titular de la marca y a su relación con el fenómeno de la vulgarización. Como se verá más adelante, la marca puede estar o bien en un estadio de inactividad que fomente su pérdida de distintividad y, por consiguiente, la aparición del ya mencionado fenómeno, o bien en un estado activo que propugne por una autoestabilización del mercado a través del diseño y ejecución de estrategias preventivas que aborden los usos indebidos de la marca, evitando con ello que la marca llegue a enmarcarse como un signo potencialmente caducable.

Así pues, primero se estudiará la figura de la vulgarización de la marca y su alcance en el derecho comparado, en el que los autores se valen tanto de aportes jurisprudenciales, así como de la lectura de varios autores que con notable profundidad intentan abordar varios de los temas acá planteados. A continuación, se aborda la caducidad en su fundamento y concepciones subjetivas y objetivas, teniendo siempre presente la actitud que el titular de la marca tiene respecto al manejo de la misma, ello dentro de un escenario que está en permanente innovación y que a la vez fomenta nuevos productos y servicios en esta dinámica global de corte capitalista.

Por último, se estudiará la sentencia que imprime la pauta en este debate y que sienta las bases de un “derecho marcarío del consumo” o de un “derecho del consumo de las marcas”, términos que aunque nominalmente no puedan tener compatibilidad alguna, por la misma estructura marcada de ambos regímenes, sí pueden permitirle al lector tener un primer acercamiento a un nuevo derecho garantista.

### ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA VULGARIZACIÓN MARCARIA

La marca es definida, en general, como un signo apto para diferenciar productos y servicios de un empresario respecto de los de otro en el mercado, situación que es reconocida tanto en normas comunitarias como en ordenamientos jurídicos nacionales. Así, en el derecho comunitario de la Unión Europea se consagra su protección en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En el artículo 2 de la citada directiva se establece que puede considerarse *marca* todo signo susceptible de representarse gráficamente, siempre y cuando *sea apropiado para distinguir productos o servicios* en el mercado.

En sentido similar, en el derecho comunitario andino, la Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina de Naciones señala en su artículo 134 que se constituirá como *marca* todo signo que sea *apto para distinguir productos o servicios* en el mercado. La Decisión 486 de 2000 es un instrumento jurídico que regula la protección de la propiedad industrial en los Estados miembros de esta comunidad (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y en su momento Venezuela), en observancia de la obligación impuesta a los Estados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de incorporar en sus legislaciones disposiciones legales que garanticen los mínimos de protección exigidos por el acuerdo.

Por su parte, en España la Ley 17 de 2001, que transpone al ordenamiento nacional la Directiva 89/104 CEE, define la *marca* como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. En efecto, un análisis de la definición de *marca* y del sistema de protección que se le otorga permite concluir, como lo han sostenido la doctrina y la jurisprudencia,<sup>1</sup> que la función esencial de la marca como signo distintivo precisamente consiste en distinguir unos productos o servicios respecto de otros en el mercado, indicando el origen empresarial de los mismos.

Esta función representa desde el punto de vista del consumidor una gran ventaja, pues este tiene la posibilidad de manifestar su conformidad o inconformidad con el producto o servicio de manera eficaz, mediante la ulterior adquisición o no del producto, o la utilización o no del servicio, ya que conoce su procedencia empresarial. Por otro lado, si el producto satisface las necesidades o requerimientos del consumidor el empresario podrá tener la creencia razonable de que aquel adquirirá en el futuro los productos o servicios identificados con la marca, reportando beneficios económicos.

Sin embargo, es posible que con el transcurso del tiempo esa función diferenciadora e indicadora del origen empresarial poco a poco vaya perdiendo su fuerza, por lo que se produciría en la mente del consumidor el efecto de que una denominación que en realidad constituye una marca es el nombre genérico de los bienes o servicios que se identifican por medio de los signos distintivos. Dicho efecto es denominado por la doctrina y la jurisprudencia como *vulgarización de la marca*. Así, siguiendo a Fernández Novoa, por *vulgarización* hemos de entender aquella situación en la cual “un signo que inicialmente denotaba origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo, que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo” (2009, pp. 559-560), esto último en atención a su origen empresarial.

## TRATAMIENTO JURÍDICO EN COLOMBIA Y ESPAÑA

En Colombia se puede ver como la figura de la vulgarización marcaria se ha presentado. Basta analizar casos<sup>2</sup> como los de *Xeroxcopias* o *Icopor* para ver la forma en que esta figura ha permeado. De hecho, para no apartarnos de esta realidad, cabe precisar que en Colombia basta con ponderar las situaciones presentadas con las marcas Xerox e Icopor, en las cuales se evidenció la intención de ambos titulares de que estas pervivieran en el mercado colombiano. En el primer caso, ante la existencia de la acepción *xeroxcopias* en varios establecimientos, el titular de la marca, Xerox de Colombia S.A., entabló una feroz batalla con los pequeños comercios, lo que le permitió conservar la marca.

Empero, la situación de Icopor (titularidad de la Industria Colombiana de Porosos, S.A.) nos demostró como una marca puede “morir de éxito”, pues es tanta la recordación y la vinculación de la esta con el producto específico, que

<sup>1</sup> El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas decisiones ha argumentado que la función de identificación tiene primacía sobre las demás posibles funciones que puedan atribuirse a la marca, en Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 sostuvo: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etcétera). De ellas [...] la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 95-IP-2004, Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997. En la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (posteriormente Tribunal de Justicia de la Unión Europea), puede verse la prioridad que se otorga a la función indicadora del origen en el Asunto C-10/89, Sentencia del 17 de octubre de 1990, SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG, caso HAG II.

<sup>2</sup> Entre otros, podemos encontrar casos célebres como: “Creolina”, “Chicle”, “Yogurt”, “Saltinas”, “Corn Flakes”, “Harinapan”, “Termo”, “Gillete”, “Jeep”, “Vaselina”, “Celofán” y “Aspirina”.

paulatinamente se convierte, en forma permanente, en una designación forzosa y necesaria para el mismo (Velasco Ordoñez, 2011m p.8). Este último caso se puede analizar atendiendo a la argumentación que nos presenta el mismo Velasco Ordoñez. Normativamente, la figura se regula en el artículo 169 de la Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que afirma:

*La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica.*

En España, en la Ley 17 de 2001, la caducidad de la marca por vulgarización está contemplada en el artículo 55.1 literal d), que señala textualmente: “1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: [...] d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.<sup>3</sup>

Sin embargo, el contenido de ambos artículos es el mismo, pues exigen los mismos requisitos de configuración de la vulgarización. De acuerdo al planteamiento general de este apartado, consideramos que el alcance de la vulgarización de la marca ha de estructurarse en tres ejes argumentativos, que para efectos metodológicos denominaremos *flancos*. El primero de ellos es el supuesto dado por la ley en el que esta otorga la protección marcaria correspondiente al signo distintivo si, y solamente si, su titular al forjarla no descuida la función de identificar productos o servicios en el mercado; lo que es apenas lógico, puesto que una vez el signo pierde su capacidad distintiva debe terminar la tutela garantizada por el ordenamiento jurídico.

El segundo flanco se presenta por medio de un cuestionamiento, y es que si, por otra parte, continúa garantizándose el derecho de exclusividad al titular de una marca vulgarizada, se le estaría permitiendo entonces crear un monopolio sobre el producto o servicio, ya que se priva a los competidores de denominar justamente a este producto o servicio por el nombre con el que es reconocido por los consumidores. Esta situación se hace más gravosa en los supuestos en que un producto o servicio es solo o principalmente conocido por ese nombre (Shipley, 1978).

Finalmente, un tercer flanco nos lleva a sostener que la protección de marcas genéricas crea confusión en el consumidor, quien puede creer que el producto o servicio identificado con la marca genérica posee características diferentes de las de otros productos y servicios que en realidad son idénticos, por lo cual se restringe el derecho que tienen los consumidores de tomar una decisión racional en la selección de las prestaciones de una u otra empresa (Shipley, 1978). De hecho, en la normativa comunitaria europea la caducidad de la marca por vulgarización está regulada en el artículo 12.2, literal a), de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y en la disposición 51, literal b), del Reglamento (CE) 207/2009, sobre marca comunitaria.

Shipley, por su parte, enuncia algunas repercusiones negativas para la libre competencia de la protección jurídica de marcas vulgarizadas: a) la empresa competidora no tendrá el mismo éxito y crecimiento que potencialmente podría alcanzar en el mercado si se extingue el derecho de marca, los competidores tendrán que hacer una mayor inversión en publicidad para promover sus marcas en el intento de sobrepasar las barreras impuestas por la marca genérica; b) las pequeñas empresas se verán obligadas a salir del mercado si no puede sufragar los costos de publicidad y promoción referidos; c) se desincentiva la entrada en el mercado de nuevos competidores (1978, p. 12).

<sup>3</sup> Hay que precisar que en la sentencia del caso Bio, Sentencia 1229/2008, que se analizará más adelante, el Tribunal Supremo de España aplica el artículo 53 literal b) de la Ley 32 de 1988 de marcas, vigente en el momento de ocurrencia de los hechos e interposición de la demanda.

Iván Vargas  
Chaves |  
Sara  
Rodríguez  
Ramírez |

De las disposiciones citadas se colige que la consecuencia jurídica de la vulgarización de la marca es la declaración de caducidad (Llobregat Hurtado, 2007, p. 145), por lo que la autoridad competente procede bajo la comprobación de ciertos presupuestos —que varían dependiendo de la legislación de cada Estado— a ordenar la cancelación del registro. Como consecuencia lógica se dará la extinción del derecho de exclusiva del titular de la marca, quien ya no tendrá derecho a prohibir el uso (Palau Ramírez, 2005, p. 197) por terceros de la denominación en el mercado, ni oponerse al registro o solicitar la nulidad de marcas que estén conformadas en parte por la palabra o expresión.

La Ley de Marcas Española desarrolla el concepto de *caducidad no automática de marca* a través del artículo 55.1, literal b), en el cual son reguladas las causales, que deben ser declaradas por los tribunales competentes en cada caso. De esta forma, Costa Sansaloni las trae a consideración para abordar la vulgarización como presupuesto (2006, p. 107), no sin antes referirse a la misma caducidad como un fenómeno de absorción de parte del producto hacia el signo. En efecto, son previstas una serie de medidas útiles para contrarrestar este efecto, entre ellas se resaltan: el empleo sistemático del nombre del producto junto con la marca, logrando así que esta actúe distintivamente; el uso de la marca como adjetivo; la restricción de plurales; y el uso de símbolos diferenciadores, tales como ® o ™.

Respecto a la acción de cancelación, en Colombia, el artículo 165 establece que esta se debe realizar a solicitud del interesado y “cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”. Sobre esta condición apenas cabe reseñar el esfuerzo del legislador comunitario para estructurar una norma que contiene parámetros valorativos aplicables a los supuestos en que opere la cancelación marcaria.

Por otra parte, en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la sanción de caducidad de la marca, en nuestra consideración, es apenas proporcional a la pérdida de distintividad marcaria; claro está, siempre y cuando se logre demostrar negligencia u omisión por parte de su titular en su defensa.

En este orden de ideas, lo que se busca es regular un parámetro de determinación de relevancia de la marca sobre el hecho de que esta sea potencialmente cancelada, o por lo menos así lo ha entendido la doctrina.<sup>4</sup> Tal es el caso de Velasco Ordoñez,<sup>5</sup> quien entiende sobre esta interpretación extensiva que no todo uso lo es propiamente en su acepción desde el punto de vista estrictamente marcario, y que al abordar el tema de la vulgarización resulta, por tanto, pertinente hablar de *uso suficiente* y no simplemente de *uso*.

En cuanto al alcance de la vulgarización, Velasco Ordoñez (2011) señala que como consecuencia del notable incremento de esta “la legislación en materia de propiedad industrial y, particularmente, la legislación marcaria, ha permitido exigir a los titulares de marca que hagan uso honesto y consecuente con las reglas del libre mercado, de los registros marcarios que han obtenido, so pena de que los mismos lleguen, eventualmente, a ser cancelados”. Ello se entiende, por supuesto, a instancias de quienes puedan tener un interés legítimo sobre el mismo. Este es, pues, el origen mismo de las acciones de cancelación en el derecho colombiano, el cual permite una estabilización en la circulación marcaria y por consiguiente logra, entre otros efectos positivos, una sana competencia y un acceso equilibrado a los mercados.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Respecto al alcance de este efecto estabilizador véase Brookman, 1999, p. 8-16 (supp).

<sup>5</sup> Velasco (2011) también señala que esto opera en modo tal que no sea posible caer en un error valorativo respecto a cualquier clase de utilización de la marca, como un uso amparable y justificable desde una perspectiva marcaria.

<sup>6</sup> Así, Fernández Novoa señala, en atención a un paralelo con las nuevas invenciones, que “con el propósito de evitar una prolongación indefinida de situación monopolística, los competidores aleguen que al expirar el derecho de patente, se ha extinguido también por virtud de la vulgarización sobre el derecho de la marca registrada” (2009, p. 302).

La propia norma interna requiere, sin embargo, que para que la vulgarización lleve a la caducidad sea necesaria una conducta (positiva o negativa)<sup>7</sup> del titular registral, la cual haya llevado, o contribuido a llevar, al signo hacia esa característica no tutelada. Sobre este particular debe precisarse que este tipo de vulgarización es de carácter general, esto es, en el mercado y no respecto a un competidor concreto; y que proviene, en definitiva, de un criterio del consumidor, lo que elimina la oposición alegada por las partes demandadas. Esto ocurre en el anterior caso y en el procedimiento acumulado basado en la alegación de anudar la caducidad al plazo de prescripción de las acciones marcarias, al no poderse hablar de inactividad del titular tabulario mientras no hubiera prescrito la acción.

### CONCEPCIÓN SUBJETIVA Y CONCEPCIÓN OBJETIVA DE LA CADUCIDAD

Ahora bien, en los ordenamientos jurídicos que contemplan la caducidad de la marca por vulgarización se adoptan diferentes concepciones o sistemas: una concepción objetiva y una concepción subjetiva. La primera da primacía al comportamiento y a los hábitos de consumo de los consumidores y usuarios, de tal manera que si estos consideran que un término o expresión no indica el origen empresarial de un producto o servicio determinado, sino que es la denominación general de todos los productos o servicios del mismo género independientemente del origen empresarial, se considera que hay una vulgarización de la marca, y es procedente declarar su caducidad, sin exigir requisitos adicionales. Esta concepción es proteccionista del consumidor porque se dirige a evitar que se genere un riesgo de confusión. Esta es la concepción que se adopta en la jurisprudencia en Estados Unidos. En la sección 14 del Lanham Act (1946) se establece la posibilidad de solicitar la cancelación del registro marcario en todo momento si la marca registrada se convierte en el nombre genérico para los productos o servicios, sin exigir ningún requisito adicional.<sup>8</sup> Sin embargo, después pareciera aproximarse a una concepción subjetiva (v. Lanham Act, 1946), pues se considera que la marca está desprotegida o abandonada cuando por cualquier conducta del registrante, incluyendo actos de omisión así como de comisión, la marca se convirtiera en el nombre genérico de los productos o servicios o pierda su significado como indicación de origen,<sup>9</sup> por lo que resulta relevante no solo la conducta del consumidor, sino también la del titular de la marca.

No obstante, para fallar los casos, los tribunales solamente tienen en cuenta la percepción del consumidor acerca de si una palabra o expresión es considerada una marca particular de un empresario o si es entendida como la denominación común del género de productos o servicios de los que se trate. Así, en el caso *Anti-Monopoly vs. General Mills Fun* (1977), en el que el demandante alegaba la vulgarización del término “Monopoly” para juegos de mesa sobre bienes comerciales —o *real estate trading games*—, el Noveno Circuito afirmó:

*The proper mode of analysis is to decide but one question: whether the primary significance of a term is to denote product, or source. In making this determination, the correct genus-species distinction, that is, the correct genericness finding, follows automatically. (Moyles y Lashmits, 1981, p. 21)*<sup>10</sup>

La segunda concepción establece el comportamiento del titular de la marca como requisito esencial para considerar que una marca se ha vulgarizado, así, se exige que su actividad o inactividad contribuyan a la vulgarización o “genericidad” de la marca de la que es titular (Llobregat Hurtado, 2007. p. 146). En efecto, la concepción subjetiva es la que ha sido acogida por el legislador español, como se señaló arriba, el artículo 53 literal b) de la Ley 32 de 1988 exige que concurren dos requisitos o elementos:

<sup>7</sup> Véase la Sentencia 1229 del Tribunal Supremo de España del 22 de diciembre de 2008.

<sup>8</sup> “A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905: At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services’.

<sup>9</sup> “When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark”. Lanham Act, § 45, 15 U.S.C. § 1127.

<sup>10</sup> La doctrina norteamericana señala que en el caso *Bayer Co. vs. United Drug Co.* se establece como criterio fundamental para determinar el carácter genérico de una marca: “What do the buyers understand by the Word for whose use the parties are contending” (Shipley, 1978, p. 8).

- Elemento objetivo: que la marca en el comercio se haya convertido en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada.
- Elemento subjetivo: que la generalización del signo se deba a la actividad o inactividad del titular de la marca.

Iván Vargas  
Chaves |  
Sara  
Rodríguez  
Ramírez |

En relación con el elemento subjetivo existen dos conductas que puede asumir el titular de la marca para contribuir a la vulgarización de la misma: la inactividad o la actividad. La inactividad tiene lugar cuando el titular de la marca no despliega ninguna acción que evite o impida el proceso de utilización del término o expresión que conforma la marca para el género de productos o servicios que identificaba la marca.

La inactividad doctrinalmente es una conducta relevante en la gran mayoría de los supuestos, así, Fernández Novoa arguye: “Son más relevantes en este punto las omisiones; esto es, el *non facere* o inactividad del titular de la marca. Lo decisivo en este punto es justamente que, en vez de adoptar una conducta pasiva o tolerante que se traduciría en la inactividad, el titular de la marca amenazada por un riesgo de vulgarización adopte medidas tendientes a parar la transformación de la marca” (2009, p. 662), esto último respecto a un signo genérico.

La otra conducta a la que se refiere la Ley de Marcas de España es la actividad del titular de la marca que genera la vulgarización de la misma. En este supuesto el titular debe desplegar acciones que impliquen la utilización del signo como designación usual del producto o servicio. Como señala la doctrina, estos casos son poco comunes, pues el titular de la marca querrá que esta conserve la función primordial de indicación del origen empresarial, pues de ello deriva beneficios económicos.

Se permite la subsanación de la caducidad por vulgarización, es decir, si el término o expresión que corresponde a la marca se ha convertido en la designación usual del género de productos o servicios que identificaba la marca, el titular podrá evitar la declaración de la caducidad si, antes de que el juez competente ordene la extinción, ejecuta actos efectivos que permitan que el signo recupere su identidad. Este proceso inverso a la vulgarización es el conocido como *secondary meaning* o distintividad sobrevenida (v. Lobato, 2007, p. 957).

### LA SENTENCIA 1229/2008 DEL 22 DE DICIEMBRE: EL CASO BIO

Habiendo ya reseñado la importancia de esta sentencia en el acápite introductorio, consideramos que la tesis sostenida acerca de la vulgarización producida por la actividad del titular de la marca, no por su inactividad, es un importante aporte para el desarrollo jurídico de este fenómeno en el ámbito comunitario europeo y español. Procedemos entonces a incluir un análisis de la misma, fijando así su real órbita de acción como sustento jurisprudencial de aquí en adelante.

Sobre los hechos, basta con reseñar que la empresa demandada, Danone, lanzó al mercado un producto con una publicidad en virtud de la cual utilizaba dos marcas. Una de ellas era la marca objeto del litigio, la denominada *Bio*, signo utilizado por la demandada más para identificar el género del producto en sí, esto es, el tipo de yogur fermentado con *bifidus* activo, que para distinguir al producto frente a los demás de la misma clase e indicar el origen empresarial.

Es decir, en algunos anuncios publicitarios, envases del producto, entre otros instrumentos de publicidad y promoción, no se utilizaba la palabra *bio* como marca, sino como denominación genérica. El otro signo que se utilizaba en la publicidad junto con *bio* era *Danone*, que sí era utilizado como marca, situación que se corroboraba, por ejemplo, en que los demás productos de la empresa no tenían el signo *bio*, solo *Danone*. De tal forma, en consideración del Tribunal Supremo (en adelante TS), con toda la publicidad desplegada por la demandada, la marca *Bio* perdió su significado

Panorama |  
pp. 127 - 137 |  
Volumen 7 |  
Número 13 |  
Julio - diciembre |  
2013 |  
134 |

como marca y devino en la denominación usual del producto en el comercio. En ese sentido, el titular de la marca adoptó una posición que posibilitó que la marca se transformara en designación usual.

En este punto es necesario recordar que, como se mencionó atrás, uno de los fundamentos para que el ordenamiento jurídico contemple la sanción jurídica de caducidad de la marca (Ferrándiz y O'Callaghan Muñoz, 2007, p. 250) —y para que termine el derecho de exclusiva que otorga la protección marcaria—, en los casos de vulgarización, es impedir al titular de una marca genérica o vulgarizada monopolizar el uso de una palabra o expresión, prohibiendo a sus competidores usar para sus productos o servicios el único término por el que los consumidores lo reconocen en el mercado, con las posibles consecuencia para la competencia, expuestas en el primer apartado.

Esto es lo que parece afirmar el Tribunal Supremo español en el caso Bio, pues argumenta que la demandada utilizaba la palabra *bio* como denominación genérica, aun antes de registrarla como marca, para un producto lácteo con propiedades benéficas para la salud. Una vez registró la marca pretendió impedir su uso por empresas competidoras, manteniendo la publicidad en la que se mostraba el signo como denominación genérica. Así, parece señalar el TS que Danone buscaba obtener una ventaja en el mercado mediante conductas anticompetitivas.

El recurrente alega que una vez se percató de la vulgarización de la marca, y unos cuantos meses antes de la interposición de la demanda, ejecutó actos idóneos y adecuados para recobrar la distintividad de la marca; en específico, mediante avisos publicitarios. Añadió que su conducta no contribuyó a la vulgarización de la marca y que prueba de ello era la “existencia de una intensa actividad de defensa judicial de la marca que se tradujo en 114 procesos contencioso-administrativos y civiles contra sus competidores”.

Sin embargo, el TS continúa considerando que la conducta de Danone es anticompetitiva y arguye que:

*[...] el ejercicio del ius prohibendi inherente a la titularidad de la marca no significa por sí mismo una actividad contraria o que neutralice la vulgarización, sino que, como ha quedado afirmado, puede representar el intento de impedir a los competidores la utilización de la designación que ha pasado a ser usual, pero cuya titularidad mantiene como marca registrada la empresa que ostenta una posición preponderante en el mercado en la venta del producto.*

En relación con la conducta activa del titular de la marca en coadyuvar a su generalización, la sentencia hace un aporte relevante, pues el TS parte del razonamiento de que no resulta necesario que la vulgarización de la marca se haya producido únicamente por la actividad publicitaria y comercial del titular marcario, sino que basta con que este haya contribuido de alguna manera a ese efecto, al grado de convertir la marca en la designación usual del producto. Sin embargo, consideramos que la sentencia no aclara en qué porcentaje debe contribuir el titular de la marca a la vulgarización, o cuales son conductas del titular calificadas como idóneas en la contribución de la generalización del signo.

En la sentencia bajo estudio, el TS analiza la mayor susceptibilidad de las marcas renombradas y notoriamente conocidas a vulgarizarse, pues la demandada recurrente alega que la marca no se ha convertido en la designación común del tipo de productos para los que fue registrada, sino que aumentó el prestigio y notoriedad de la marca Bio en el mercado. Fernández Novoa afirma, en este sentido, 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 (2009, p. 662).

Así pues, el TS en el caso concreto establece que: el hecho de que se haya producido un aumento del prestigio de la marca no es argumento suficiente, salvo que se haga supuesto de la cuestión para sostener que no ha perdido su carácter distintivo, pues la vulgarización de una marca se produce habitualmente en estrecha relación con el aumento del prestigio comercial del producto que designa y de lo que se trata en realidad es precisamente de determinar si ese aumento de prestigio va acompañado de su vulgarización.

En este caso puede verse como existe también un riesgo mayor de que la marca se generalice cuando con esta se designa un nuevo producto, como el yogur fermentado con bífidos activo, pues no existe en el lenguaje una palabra concreta y práctica que lo identifique. Así, en el fallo se declara la caducidad de la marca Bio por su vulgarización, al haber pasado a ser la designación usual del producto en relación con el cual la marca había sido registrada, situación a la que contribuyó su titular con la utilización publicitaria y comercial de la marca Bio conjuntamente con la marca Danone, como denominación apta para designar este tipo de yogur, sin que el ejercicio *ius prohibendi* inherente a la titularidad de la marca neutralice la vulgarización.

### **PERSPECTIVAS DE DEBATE**

Al analizar estas tensas relaciones entre consumidores y titulares de marcas, en torno a la problemática que plantea la vulgarización y su efecto legal inmediato, la caducidad, quedan varios asuntos zanjados. Más allá de ser abordados como conclusiones, estos asuntos deben ser tratados como puntos de partida para la construcción de políticas públicas traducidas en normas capaces de satisfacer las verdaderas necesidades de un mercado que ha de ser capaz de responder a las dinámicas de una sociedad druckeriana de la información, que con una increíble inmediatez pueda conectar a los potenciales productores y proveedores de servicios con su *target* de compradores y usuarios.

En otra balanza, evidenciamos que más que respuestas, a raíz de la experiencia española y de la sentencia analizada, quedan varias preguntas: ¿Debe contribuir el titular de la marca en algún porcentaje a la vulgarización?; de ser así, ¿en qué porcentaje? o ¿qué tipo de conductas pueden ser catalogadas así por el juez, para que el titular sea responsable en la contribución a la generalización de la marca? Y es que si algo quedó claro es que no resulta del todo necesario que la vulgarización se dé únicamente por la falta de actividad publicitaria y comercial del titular marcario. En todo caso, entendemos que la conducta del titular acerca de la circulación de su marca va a ser una actitud crucial para que este sea encuadrado en el estadio de inactividad necesario para la declaración de pérdida de distintividad que le lleve a tener una marca vulgarizada.

## REFERENCIAS

1. Anti-Monopoly, Inc. vs. General Mills Fun Group Inc., núm. 74-059 (N.D. Cal 1977).
2. Brookman, A. (1999). *Trademark law. Protection, enforcement, and licensing*. Estados Unidos: Aspen.
3. Comunidad Andina de Naciones (2000), Decisión 486/2000, Régimen común sobre propiedad industrial.
4. Comunidad Andina de Naciones (2004). Proceso 95-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997 del Tribunal de Justicia.
5. Comunidad Europea (1988), Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
6. Comunidad Europea (1990). Sentencia del Tribunal de Justicia del 17 de octubre de 1990 en el asunto C-10/89. SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG, caso HAG II.
7. Costa Sansaloni, J. (2006). *Innovación y propiedad intelectual*. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia.
8. España (2001). Ley 17 del 7 de diciembre de 2001, de marcas.
9. España (2008). Sentencia 1229/2008 del Tribunal Supremo del 22 de diciembre de 2008.
10. Fernández Novoa, C. (2009). *Tratado sobre derecho de marcas* (2ª ed.). Madrid, España: Marcial Pons.
11. Ferrándiz Gabriel, J. R. y O'Callaghan Muñoz, X. (2007). *Jurisprudencia sobre propiedad industrial, publicidad y derecho de la competencia*. Madrid, España: La Ley.
12. García Chamon, E.; Soler Pascual, L. A. y Fuentes Devesap, R. (2010). *Tratado práctico de propiedad industrial*. Madrid: El Derecho y Quan.
13. Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 y ss. (1946).
14. Llobregat Hurtado, M. L. (2007). *Temas de propiedad industrial*. Madrid, España: La Ley.
15. Lobato, M. (2007). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* (2ª ed.). Madrid, España: Thomson-Civitas.
16. Moyles, D. C. y Lashnits, N. M. (1981). Intellectual Property, *Golden Gate U. L. Rev*, 11, 323-360.
17. Palau Ramírez, F. (2005). *La obligación de uso de la marca*. Valencia, España: Universitat de València.
18. Shipley, D. (1978). Generic Trademarks, the FTC, and the Lanham Act: Covering the Market with Formica. *William and Mary Law Review*, 20(1), 1-32. Recuperado de: <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol20/iss1/2>.
19. Unión Europea (2008). Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
20. Unión Europea (2009). Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, del 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.
21. Velasco Ordoñez, P. (2011) De las acciones de cancelación y su relevancia práctica. Recuperado de: <http://velasco.com.co/wp-content/uploads/2011/05/acciones-de-cancelación.pdf>.