



This is the **published version** of the bachelor thesis:

Crespo Pasquier, Ane; Soria Rodríguez, Isabel, dir. L'ús de la marca. La participació dels consumidors en la seva vulgarització. 2024. (Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/303136>

under the terms of the  license



L'ÚS DE LA MARCA. LA PARTICIPACIÓ DELS CONSUMIDORS EN LA SEVA VULGARITZACIÓ.

TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Dret i Relacions Laborals
Juny 2024

Autora:
Ane Crespo Pasquier

Tutora:
Isabel Soria Rodríguez

Facultat de Dret
Universitat Autònoma de Barcelona

RESUM

Les marques són un element important dins les empreses en l'actualitat ja que a través d'elles es poden transmetre valors, missatges, idees i, en resum, connectar amb el públic i l'entorn. Mitjançant aquest signe distintiu es pot fer partícips als consumidors dels principis que conformen i vol promoure l'empresa representada per aquest signe distintiu.

Que una marca arribi a créixer, expandir-se i ser reconeguda pel públic en general és la màxima aspiració d'una empresa però, malgrat la protecció legal que l'envolta, aquest tipus de marques, a conseqüència de la fama adquirida, s'enfronten a un perill que pot arribar des de diferents costats: la seva vulgarització.

RESUMEN

Las marcas son un elemento importante dentro de las empresas en la actualidad, ya que a través de ellas se pueden transmitir valores, mensajes, ideas y, en resumen, conectar con el público y el entorno. Mediante este signo distintivo se pueden hacer partícipes a los consumidores de los principios que conforman y quiere promover la empresa representada por este signo distintivo.

Que una marca llegue a crecer, expandirse y ser reconocida por el público en general es la máxima aspiración de una empresa, pero, a pesar de la protección legal que la rodea, este tipo de marcas, a consecuencia de la fama adquirida, se enfrentan a un peligro que puede llegar desde distintos lados: su vulgarización.

ABSTRACT

Brands are an important element within companies nowadays, as they can transmit values, messages, ideas and, in summary, connect with the public and the environment. Through this distinctive sign, consumers can be made to participate in the principles that make up and the company represented by the brand wants to promote.

For a trademark to grow, expand and be recognized by the public is the highest aspiration of a company but, despite the legal protection that surrounds it, this type of brand, because of the acquired fame, faces a danger that can occur on different sides: its vulgarization.

ÍNDIX

1.	INTRODUCCIÓ.....	6
2.	LA MARCA.	7
2.1.	Nocions bàsiques i concepte jurídic.....	7
2.2.	El naixement i el contingut del dret de marca.....	9
2.3.	Funcions de la marca.....	10
2.3.1.	Funció identificadora dels productes.....	10
2.3.2.	Funció determinadora de l'origen.....	10
2.3.3.	<i>Ius Prohibendi</i>	10
2.3.4.	Funció condensadora de la reputació.	11
2.4.	Protecció de la marca.....	12
3.	L'ÚS DE LA MARCA.....	13
3.1.	L'ús obligatori de la marca.....	13
3.1.1.	Concepte, finalitat i regulació.....	13
3.1.2.	L'ús efectiu de la marca.....	14
3.2.	Prova de l'ús de la marca.....	15
4.	CADUCITAT I VULGARITZACIÓ DE LA MARCA.....	17
4.1.	Definició i causes de caducitat.....	17
4.2.	La vulgarització.....	19
4.2.1.	Element objectiu: Pèrdua del caràcter distintiu.....	19
4.2.2.	Element subjectiu: Activitat o inactivitat del titular de la marca.....	20
4.3.	Causes habituals de la vulgarització.....	21
4.3.1.	Monopolització del mercat.....	21
4.3.2.	El fenomen “morir d'èxit”	21
4.4.	Efectes de la vulgarització.....	23
4.5.	Mesures de prevenció o que paralitzen la vulgarització.....	23
5.	ESTUDI DE SENTÈNCIES I JURISPRUDÈNCIA.....	25
5.1.	Cas <i>Bio</i>	25
5.2.	Cas <i>Ganchitos</i>	27
5.3.	Cas <i>Oropesinas</i>	28
6.	CONCLUSIONS.....	29
7.	BIBLIOGRAFIA.....	31

PARAULES CLAU: Marca, distintivitat, article 39 Llei de Marques, període de gracia, ús efectiu, caducitat, vulgarització, designació usual, registre, signe, *ius prohibendi*.

ABREVIACIONS

- LM: Llei de Marques
- STS: Sentència del Tribunal Suprem
- SAP B: Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona
- STJ: Sentència del Tribunal de Justícia
- TJUE: Tribunal de Justícia de la Unió Europea
- EEMM: Estats Membres
- RAE: Reial Acadèmia Espanyola
- UE: Unió Europea
- OEPM: Oficina Espanyola de Patents i Marques

1. INTRODUCCIÓ

Per a dur un bon funcionament i desenvolupament en les activitats mercantils, és fonamental establir relacions de confiança entre empreses i consumidors. El nom de l'empresa i els productes a comercialitzar juguen un paper clau perquè s'estableixi dita relació i és per això que la propietat industrial representa un valuós actiu comercial per a les empreses.

Per protegir de la competència els tipus de propietats industrials existents, és a dir, les marques i els noms comercials es crea la llei 17/2001 de Marques.

Tal com manifesta Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, *en un sistema econòmic basat en la lliure competència, resulta indispensable que existeixin signes distintius, en particular les marques, que permetin la identificació dels que competeixen en el mateix mercat així com dels productes i serveis que ofereixen*¹, és per això que la marca es considera l'actiu més important de les empreses ja que a través d'aquesta s'aconsegueix un avantatge sobre la competència. És a través d'aquesta que els consumidors valoren els productes o serveis, és la que estableix la reputació i la imatge de la pròpia empresa i la que, a través d'ella, els consumidors associen la qualitat del producte. En definitiva, la creació i establiment d'una marca és el procés més important per a una empresa per tenir distintivitat sobre les altres empreses i obtenir un dret exclusiu sobre aquesta.

És per això que en el present treball de final de grau s'analitza la protecció legal que envolta el concepte de marca a través de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques així com l'obligació del titular a fer-ne un ús efectiu per tal de poder accedir a aquesta protecció total.

Es tracten les causes principals que condueixen a la caducitat de la marca posant èmfasi en la vulgarització d'aquesta i s'analitza la corresponent jurisprudència dictada tant pels Tribunals espanyols com pels europeus respecte a aquest concepte.

L'estudi se centra a aprofundir en l'article 39 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques sobre l'obligació d'ús de la marca així com examinar sentències importants com la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'11 de març de 2003 (Assumpte C-40/01) per tal d'identificar i definir el concepte "d'ús efectiu" de la marca.

¹ Bercovitz Rodríguez-Cano, A (2003). La caducidad de la marca. *Cuadernos de derecho judicial* núm.9.

A través de la jurisprudència dictada en sentències com el Cas *After sun*², *Ganchitos*³ o *Oropesinas*⁴, entre altres, s'aborden els diferents pressupòsits que s'han de donar perquè es produeixi de manera efectiva la caducitat de la marca a causa de la seva vulgarització i mesures per tal de prevenir i evitar aquest fenomen.

2. LA MARCA

2.1. Nocions bàsiques i concepte jurídic.

Una marca sorgeix de la necessitat que tenen les empreses de distingir els seus productes respecte dels altres amb els que competeix dins el mercat així com de tercers agents que intervenen en el comerç.

En la LM 17/2001 es considera marca tot aquell signe o conjunt de signes susceptibles de representació gràfica, que serveixen per distingir en el mercat els productes o serveis d'una empresa respecte a les altres.

Aquest concepte de marca pateix una modificació significativa a partir de la reforma que pateix la Llei 17/2001 a través del Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, pel qual es transposa la Directiva UE 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2015 relativa a l'aproximació de les legislacions dels EEMM en matèria de marques.

Amb la transposició de la Directiva, el nou concepte de marca es resumeix al fet que *podran constituir marques tots els signes, especialment les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les xifres, els colors, la forma del producte o del seu embalatge, o els sons, a condició que aquests signes siguin apropiats per a:*

- a) distingir els productes o serveis d'una empresa de les altres empreses i*
- b) ser representats al Registre de Marques de manera tal que permeti a les autoritats competents i al públic en general determinar l'objecte clar i precís de la protecció atorgada al seu titular.*

Per tant, aquest nou article descriptiu únicament exigeix que sigui susceptible de representació en el Registre de Marques per tal que permeti tant a les autoritats com al públic en general determinar l'objecte de manera clara i precisa.

² Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, Secció 15, núm. 378/2018, de 6 de juny 2018.

³ SAP B, núm. 577/2004 del 21 de desembre de 2004.

⁴ STS, Sala primera de lo Civil, núm. 292/2014, de l'11 de Juny de 2014.

S'observa que la novetat de la reforma no es produeix en l'àmbit funcional sinó en l'àmbit formal ja que la funció principal i essencial continua sent la mateixa, distingir productes d'una empresa dels d'una altra.

La finalitat d'aquesta reforma és l'adaptació a les noves tecnologies i la facilitació de registre de marques no convencionals com poden ser les sonores, els hologrames o en algun cas puntual, fins i tot les olfactives⁵, encara que aquestes últimes han estat desestimades en molts casos pels tribunals basant-se en textos legals i Directives anteriors.

Encara que s'hagin exclòs algunes restriccions de la definició del concepte de marca com s'ha pogut veure en la nova redacció de l'article, s'ha de tenir en compte la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, concretament la sentència coneguda com a Sentència "Sieckmann"⁶ per veure que segueixen existint exclusions sobre cert tipus de marques.

En aquesta sentència, usada com a precedent legal, el Tribunal de Justícia aprecia que la jurisprudència del Tribunal es concentra en el fet que la funció essencial de la marca és garantir al consumidor o a l'usuari final la identitat d'origen del producte o servei que amb ella es designa. També matisa la interpretació de l'article 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, Primera Directiva relativa a l'aproximació de les legislacions dels EEMM en matèria de marques⁷, entenent aquest article com el precedent per considerar marca tot aquell signe que representi l'objecte de manera clara, precisa, completa en si mateixa, fàcilment accessible, intel·ligible, duradora i objectiva.

És per això que, malgrat la modificació de l'article mencionat i la Directiva en matèria de marques i la seva adaptació a la nova realitat social i tecnològica, és encara molt complicat registrar marques olfactives ja que continuen presentant inconvenients per a la seva inscripció en el Registre a causa del no compliment del requisit de *determinar l'objecte clar i precís de la protecció atorgada al seu titular* així com aconseguir acreditar els objectius de durabilitat i objectivitat que estableix la jurisprudència del TJUE.

⁵ Fernández, A. V. (2020, 9 abril). *Registro de marcas: El problema de las marcas olfactivas*. <https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/en/blog-propiedad-industrial/item/149-registro-de-marcas-el-problema-de-las-marcas-olfativas>

⁶ STJ, de 12 de desembre de 2002. Assumpte C-273/00, (paràgraf 55).

⁷ Article 2 de la Directiva 89/104/CEE: *Podran constituir marques tots els signes que puguin ser objecte d'una representació gràfica, especialment les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les xifres, la forma del producte o la seva presentació, a condició que aquests signes siguin apropiats per distingir els productes o serveis d'una empresa dels altres*.

2.2. El naixement i el contingut del dret de marca.

Una marca és un títol de propietat industrial que en el moment en què s'inscriu al registre de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, automàticament crea uns drets i unes obligacions cap al titular d'aquesta durant el temps estipulat legalment.

La doctrina en general, quan aborda el contingut del dret de marca, indica que es caracteritza principalment per un vessant positiu basat a atorgar al seu titular un dret exclusiu d'ús en el tràfic econòmic, conegut com a "*ius utendi*" i, per altra banda, un vessant negatiu en vers a la facultat d'exclusió de tercers anomenada "*ius prohibendi*".

Els drets que confereix la marca es troben recollits en l'article 34 de la Llei de Marques. En primer lloc, el titular d'aquesta posseeix des del moment del seu registre el seu ús exclusiu en el mercat. El titular de la marca, per tant, pot prohibir la utilització per part de tercer de signes idèntics o similars per a productes o serveis similars, per evitar el risc de confusió del públic. L'apartat tercer del propi article també disposa el contingut negatiu del dret de marca esmentat el dret que posseeix el titular per poder prohibir *a) la col·locació del signe en els productes o els seus embalatges.*

b) oferir els productes, comercialitzar-los o emmagatzemar-los o oferir o prestar serveis amb el signe.

c) importar o exportar els productes amb el signe.

d) utilitzar el signe com a nom comercial o denominació social, o com a part d'un nom comercial o una denominació social.

e) utilitzar el signe en els documents mercantils i la publicitat.

f) usar el signe en les xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini i, per últim

g) utilitzar el signe en la publicitat comparativa de manera que vulneri la Directiva 2006/114/CE.

Per altra banda, el registre de la marca esmentada també implica l'existència d'obligacions com la de l'ús de la marca, recollida en l'article 39 de la LM. Aquesta obligació comença a computar després del "període de gràcia" conferit per la pròpia llei de cinc anys des de la data del registre. Després del termini legal, es requereix dur a terme un ús de la marca registrada que en tot cas haurà de ser considerat "efectiu".

2.3. Funcions de la marca.

2.3.1. Funció identificadora dels productes i serveis.

La funció essencial de la marca consisteix a identificar i distingir els productes o serveis per als quals ha estat creada i registrada la marca i evitar així, la confusió dels consumidors. En aquesta línia, l'article 4.1 a) de la LM, estableix que *poden constituir marques tots els signes apropiats per a distingir els productes i serveis d'una empresa de les altres*.

2.3.2. Funció de determinació de l'origen empresarial.

Aquesta funció indicadora de la procedència és, en certa manera, una funció complementària a la funció indicadora de la marca⁸, ja que el coneixement conjunt del producte i de la procedència del mateix permet al consumidor associar de forma més ràpida la qualitat esperada del producte o del servei que es distingeix amb la marca.

*Lobato (2007)*⁹ assenyala que els consumidors han de poder identificar la font productiva dels béns o serveis que utilitzen i afegeix que *aquesta és la raó principal de què no puguin conviure legalment en el mercat, marques idèntiques o similars perquè el consumidor pot incórrer en una confusió per determinar de qui prové el producte o servei*. És a través d'aquesta funció que els consumidors poden identificar des d'un punt de vista formal la font productiva dels béns o serveis que fan servir per a poder associar la seva satisfacció o insatisfacció a una marca o empresa i, conseqüentment, que aquesta trobi un lloc i una reputació dins el mercat.

2.3.3. *Ius Prohibendi*.

El dret de marca confereix al seu titular la facultat d'impedir l'ús, sense el seu consentiment, d'un signe idèntic o similar a la marca en el tràfic econòmic en tres supòsits concrets previstos, respectivament en les lletres a), b) i c) de l'article 34.2 de la LM.

En el primer precepte, el titular de la marca està facultat per impedir als tercers l'ús no consentit d'un signe idèntic a la marca per a productes o serveis idèntics respecte dels quals aquesta última s'ha registrat (article 34.2 a) a la LM.

⁸ Admin-Nacho. (2020, 19 enero). *Funciones de la marca* - Alamar Abogados. Alamar Abogados. https://alamarabogados.com/funciones-de-la-marca/#_ftnref

⁹ Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas Ediciones, S.L., S.A., Madrid, 2002 y 2ª edición, Ed. Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2007. (Pg. 77-82).

El segon concepte tracta la prohibició que pot exercir el titular de la marca registrada sobre l'ús d'un signe idèntic o similar per a productes idèntics o similars a aquells per als quals va ser registrada la marca quan aquest ús pugui provocar un risc de confusió.

Finalment, i en el cas que la marca rebi la condició notòria, l'àmbit *ius prohibendi* inherent al dret de marca, s'estén també a l'ús d'un signe idèntic o similar per a productes o serveis que no són similars a aquells per als quals ha sigut registrada la marca, quan amb aquesta utilització es busqui l'obtenció d'un avantatge deslleial de caràcter distintiu o de renom o pugui causar un perjudici als titulars de la marca anteriorment registrada.

2.3.4. Funció condensadora de la reputació.

La marca permet als seus titulars protegir els seus productes i serveis davant els competidors que voler aprofitar el renom i la posició d'aquesta. La funció inherent a la marca crea un mecanisme de "condensació" de bona reputació fent que la marca que té èxit entre els consumidors es trobi protegida davant els competidors.

Un exemple d'aquesta protecció cap a la reputació de les marques es pot veure en jurisprudència del TJUE on deixa constància de què la reputació d'una marca queda protegida pel seu registre. La sentència del cas *Christian Dior vs Evora B*¹⁰ és un bon exemple per veure les consideracions del Tribunal ja què d'acord amb aquest, *quan un comerciant utilitza una marca per anunciar la comercialització ulterior de productes que porten aquesta marca, cal ponderar el legítim interès del titular del signe a obtenir protecció contra els comerciants que usin la seva marca amb finalitats publicitàries d'una manera que podria perjudicar la reputació de la mateixa i el legítim interès del comerciant en poder vendre els productes de què es tracta utilitzant els mètodes publicitaris usuals*. Com es veu en aquesta sentència, els comerciants que vulguin fer ús de la marca amb fins publicitaris, ho han de fer evitant que aquest ús perjudiqui la imatge i el prestigi de la marca. La finalitat d'aquesta protecció és que la marca registrada no pateixi un perjudici ni vegi danyada la seva reputació o publicitat per part dels seus competidors.

¹⁰ STJ del 4 de novembre de 1997. Assumpte C-337/95 - ECLI:EU:C:1997:517 pg. 16 Vegeu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0337>

2.4. Protecció de la marca.

La protecció de la marca registrada es concedeix de manera absoluta tant en el cas d'identitat entre marques de diferents titulars o entre productes i serveis com en els casos de similitud, entenen la noció de similitud com aquella que pot comportar un risc de confusió als usuaris. Aquest risc de confusió depèn de molts factors, i en particular, del coneixement de la marca en el mercat, de l'associació que pugui fer-se d'ella i del grau de similitud entre les marques i entre els productes. És per aquest perill de confusió pel qual es dona tanta protecció a la marca, així com s'inverteix la càrrega de la prova per demostrar el seu ús.

La jurisprudència ha assenyalat en repetides ocasions que *cal deixar assenyalat que en matèria de Dret de marques convé tenir present que aquelles protegeixen no només l'interès particular del titular que la inscriu sinó també l'interès general dels consumidors, que són els autèntics destinataris i suposats beneficiaris de les funcions que la marca compleix amb vista a la seva procedència, indicació de qualitats, publicitat i reputació entre el públic consumidor del producte diferenciat precisament a través de la marca*¹¹.

Aquesta protecció legal es pot veure reflectida en la sentència de *L'Oreal vs Ebay*.¹² En aquesta sentència els denunciants acrediten que, en introduir certes marques en el buscador de *Google*, apareixen anuncis a la pantalla de llocs web que venen versions falsificades dels productes designats per la marca o productes idèntics o similars d'empreses competidores. Aquesta controvèrsia s'eleva fins al TJUE i encara que el Tribunal considera que *si s'utilitza una marca com a paraula clau, el titular de la marca no pot invocar el dret exclusiu que aquesta li confereix contra Google*, el posseïdor sí que pot invocar aquest dret contra els anunciants que, a través de *Google* i de paraules claus corresponents a la marca d'aquest titular, mostri anuncis que no permetin o facin dubtar a l'usuari determinar l'empresa de la qual procedeixen els productes o serveis inclosos en l'anunci.

¹¹ STS 12/2000, Sala primera de lo Civil, del 22 de gener de 2000 que cita també la STS, Sala tercera, de Contenciós-Administratiu, del 30 d'octubre de 1986.

¹² STJ (Gran Sala), de 12 de juliol de 2011. Assumpte C-324/09.

La conclusió del TJUE es deu a la seva interpretació de l'article 5.1 a) de la ja derogada Directiva 89/104 i 9.1 a)¹³ del també actualment derogat Reglament 40/94¹⁴. Aquests articles, segons la visió del Tribunal, s'han d'interpretar en el sentit de que el titular d'una marca està facultat per a prohibir a l'operador d'un mercat electrònic, fer publicitat, a partir d'una paraula clau idèntica a aquella marca i que ha sigut seleccionada per aquell operador en el context d'un servei de referència a Internet, de productes d'aquella marca que es posen a la venda en aquest mercat electrònic quan aquesta publicitat no permet o fa dubtar als usuaris determinar si aquells productes procedeixen del titular de la marca, d'una empresa econòmicament vinculada a aquest primer o d'un tercer.

3. L'ÚS DE LA MARCA.

3.1. L'ús obligatori de la marca.

3.1.1. Concepte, finalitat i regulació.

L'ús de la marca és una de les característiques intrínseques legals del signe distintiu. En altres països com Estats Units, només es poden registrar les marques un cop es presenten proves oficials d'ús, per altra banda, a Espanya es pot sol·licitar una marca sense haver-la usat amb anterioritat però, un cop se li concedeix el dret a marca i el titular la registra, aquest té l'obligació d'utilitzar-la.

Aquesta obligació neix amb la principal finalitat, tal com ja es va establir en l'actualment derogada Directiva 89/104, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les legislacions dels EEMM en matèria de marques, de *reduir el nombre total de marques registrades i protegides en la Comunitat i, per consegüent, el nombre de conflictes entre les mateixes*.

L'article 39 LM de 2001 constitueix la peça central i essencial del nou sistema, i estableix que *si en el termini de cinc anys comptats des de la data del seu registre, la marca no ha estat objecte per part del titular d'un ús efectiu a Espanya per als productes o serveis per als quals*

¹³ Article 5.1 a) de la Directiva 89/104: *La marca registrada confereix al titular un dret exclusiu. El titular estarà facultat per prohibir a qualsevol tercer l'ús, sense el seu consentiment, en el trànsit econòmic: a) de qualsevol signe idèntic a la marca per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals la marca estigui registrada.*

¹⁴ Article 9.1 a) del Reglament 40/94: *La marca comunitària confereix al titular un dret exclusiu. El titular habilitat per prohibir a qualsevol tercer, sense el seu consentiment, l'ús al trànsit econòmic: a) de qualsevol signe idèntic a la marca comunitària, per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals la marca estigui registrada.*

estigui registrada, la marca passarà a considerar-se caducada d'acord amb el que estableix l'article 54.1 a) LM¹⁵.

Aquest ús obligatori neix de la necessitat d'instaurar un sistema legal que obligui als titulars d'una marca a utilitzar-la en el mercat perquè els usuaris i consumidors puguin connectar el producte o servei designat amb l'empresa creadora i associar-la a una determinada qualitat. L'ús de la marca no s'ha d'entendre com una obligació jurídica exigible sinó com un imperatiu del propi interès del titular per evitar la caducitat d'aquesta.

3.1.2. L'ús efectiu de la marca

Per evitar la sanció de caducitat de la marca per falta d'ús és necessari que l'ús de la marca sigui considerat "efectiu". Segons estableix la sentència del TJUE del 22 de setembre de 2011¹⁶, l'ús efectiu suposa que la marca s'ha d'haver usat suficientment per complir amb la seva funció essencial, indicar l'origen empresarial per tal de poder distingir els productes o serveis pels quals ha sigut registrada.

Com la normativa espanyola no defineix quins actes concrets compleixen amb aquesta definició, s'ha d'atendre cas per cas, tenint en compte la classe de producte o servei amb el qual es tracta i les circumstàncies que l'envolten considerant quatre factors¹⁷. En primer lloc, el temps, és a dir, s'ha de poder provar que la marca ha estat emprada dins el període de cinc anys previ a la data de presentació de la marca sol·licitada. No s'exigeix que l'ús sigui continuat sinó que aquest no s'hagi suspès durant més de 5 anys.

Com a segon factor, el lloc. Com es tracta d'una marca espanyola, es requereix la prova que l'ús d'aquesta es produeixi dins el territori espanyol, cal fer esment que aquest ús no cal que sigui total, amb el simple ús efectiu en una part del territori és suficient per provar aquesta efectivitat. En tercer lloc, la marca ha d'usar-se en el mercat amb la mateixa representació i per als productes o serveis pels quals es va registrar. Segons sentències del Tribunal de Justícia, *el concepte "d'ús efectiu" s'ha d'entendre com un ús que no s'ha d'efectuar amb un caràcter*

¹⁵ Article 54.1 a) LM: *Es declararà la caducitat de la marca mitjançant sol·licitud presentada davant l'OEPM o mitjançant una demanda de reconvenió en una acció per violació de la marca: a) quan no hagués sigut usada conforme a l'article 39 d'aquesta llei.*

¹⁶ Sentència del TJUE de 22 de setembre de 2011. Assumpte C-323/09 "Interflora". ECLI:EU:2011:604. Disposa: "Certament es suposa que una marca sempre ha de complir amb la seva funció indicadora de l'origen". Disponible a: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=109942&doclang=ES>

¹⁷ Golmayo, E. (2021, 13 abril). *Prueba de uso*. Blog Propiedad Intelectual e Industrial - Garrigues. Blog Propiedad Intelectual e Industrial - Garrigues. Disponible a: <https://blogip.garrigues.com/marcas/prueba-de-uso-una-nueva-herramienta-para-defender-el-registro-de-marcas-ante-la-oepm>

*simbòlic, amb l'única finalitat de mantenir els drets conferits per la marca sinó que s'ha de tractar d'un ús efectiu acord amb la funció essencial de la marca que consisteix a garantir al consumidor o usuari final la identitat d'un producte o d'un servei, de manera que li permeti distingir sense confusió aquell producte o serveis dels quals tenen una altra procedència.*¹⁸

Per acabar, s'ha d'analitzar l'abast i la magnitud de l'ús efectuat a través del volum comercial, la duració dels actes o la intensitat de l'ús així com la freqüència d'aquest. És a dir, a través d'aquests factors que es poden mesurar i quantificar, s'ha de poder determinar que el titular de la marca té la finalitat d'assolir una posició comercial en el mercat, per tant, arran d'aquest concepte es pot determinar que en cap cas es considerarà ús efectiu aquell que es dugui a terme de manera esporàdica, aïllada, aparent o de manera simbòlica.¹⁹

3.2. Prova de l'ús de la marca.

La validació de la prova de l'ús de la marca ha patit un significant canvi d'ençà de l'entrada en vigor del Reial Decret-Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatges.

El tràmit de la prova de l'ús és un mitjà de defensa que es posa a disposició del sol·licitant d'una marca i que té com a objectiu servir una doble finalitat. En primer lloc, serveix per eliminar monopolis injustificats, ja que els titulars dels signes distintius registrats estan obligats a usar-los de manera efectiva. Per altra banda, impedeix que aquells que no estan utilitzant la marca registrada evitin el registre d'altres signes distintius nous en el mercat, evitant així que el Registre de Marques, es converteixi en un Registre de Marques “mortes”.²⁰

La prova de l'ús d'una marca entra en joc en els procediments d'oposició fent així que només es pugui instar pels Tribunals amb prèvia acció o demanda de caducitat iniciada per un tercer. Quan el demandant d'una marca veu impugnada la seva sol·licitud de registre a causa d'una marca anteriorment registrada, l'actor que vol inscriure la nova marca pot obligar al titular d'aquesta última a provar que efectivament està duent a terme l'ús obligatori sempre que la marca porti allistada més de cinc anys i ho requereixi expressament. És en aquest procés que

¹⁸ Assumpte tractat en la Sentència del Tribunal de Justícia de 9 de desembre de 2008, assumpte C-442/07 i Sentència d'11 de març de 2003, Assumpte C-40/01, apartats 35-36.

¹⁹ Sharmila. (2023). *Caducidad por falta de uso de una marca en España. Uso efectivo*. ClarkeModet. <https://www.clarkemodet.com/novedades-legislativas/caducidad-por-falta-de-uso-de-una-marca-en-espana-uso-efectivo/>

²⁰ *Manual informativo sobre Prueba de Uso, un nuevo medio de defensa.* (s. f.). Oficina Española de Patentes y Marcas. 2021.

es pot veure que la càrrega de la prova s'inverteix ja que, en el nostre ordenament jurídic i segons l'article 217.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil²¹, correspon al demandant la càrrega de provar els fets al·legats mentre que en aquests supòsits serà el titular demandat qui haurà de mostrar a través de documents, informes, etc., que ha fet un ús adequat i continuat de la marca registrada.

Cal remarcar que només queden obligats a demostrar aquest ús de la marca aquells titulars de signes distintius que portin més de cinc anys registrats ja que l'obligació d'emprar una marca o un nom comercial no és exigible immediatament després del seu registre, sinó que el titular disposa d'un "període de gràcia" de cinc anys. Aquest període persegueix la finalitat de donar al titular de la marca un marge de temps per a poder responsabilitzar-se d'ella, donat que en el principi de la marca és probable que el titular es trobi en situació d'iniciar també la seva activitat econòmica o els preparatius que comporta la creació d'una marca. Aquest període de gràcia conferit per la llei es pot veure en la pràctica en la Sentència coneguda com el cas *Länsförsäkringar AB vs Matek A/S*,²² on assegura que durant el període de cinc anys consecutius al registre d'una marca de la Unió, el titular d'aquesta pot prohibir a tercers, en el supòsit que existeixi un risc de confusió, l'ús en el tràfic econòmic de qualsevol signe idèntic o similar a la seva marca per a tots els productes i serveis idèntics o similars a aquells pels quals ha estat creada i registrada sense haver-ne de demostrar l'ús efectiu. Encara que el reglament en el qual es basa la sentència es troba actualment derogat, el Reglament 207/2009 del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària, la idea principal de la legislació és concedir al titular d'una marca un període de gràcia per a poder desenvolupar les tasques o els procediments necessaris per usar la marca registrada.

Aquestes proves i fets han de ser suficients ja que, si el Tribunal no les considera concises, es podria produir la pèrdua d'exclusivitat com en el cas de la marca britànica *GG*, de la marca de moda italiana *Guccio Gucci* l'any 2013. En aquest cas, el logotip *GG* de *Gucci*, una marca que es trobava sol·licitada i registrada des de feia 20 anys propietat de *Guccio Gucci S.P.A* al Regne Unit, va ser revocada a conseqüència d'una acció de caducitat per falta d'ús interposada per la firma de moda alemanya *Gerry Weber International*. Va ser l'Oficina britànica de marques la que va considerar insuficients les proves d'ús aportades per la marca *Gucci*. Després d'aquesta

²¹ Article 217.2 Llei d'Enjudiciament Civil: *Correspon a l'actor i al demandat reconvertir la càrrega de provar la certesa dels fets dels quals ordinàriament es desprendi, segons les normes jurídiques aplicables, l'efecte jurídic corresponent a les pretensions de la demanda i de la reconvençió.*

²² Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 21 de desembre de 2016. Assumpte C-654/15.

decisió i revocació, *Gucci* únicament va poder continuar utilitzant la marca per vendre els seus perfums en una de les quatre classes per a les quals l'havia registrat.²³

4. CADUCITAT I VULGARITZACIÓ DE LA MARCA

4.1. Definició i causes de caducitat.

Entenem la caducitat com la reacció de l'ordenament jurídic en cas que la marca, per causes sobrevingudes, deixi de complir amb els requisits que la llei exigeix. Aquesta desaparició dels requisits comporta l'extinció dels drets del titular sobre la marca registrada.²⁴

Es perd els drets inherents a la marca des del moment que es produeix el fet que provoca la caducitat de la marca.

El concepte de caducitat es tracta en l'article 54 LM, on s'estableixen les diferents causes de caducitat de la marca.

La principal causa de caducitat és la falta de renovació de la marca ja que la llei concedeix un període de temps determinat, deu anys, des del seu registre que, quan finalitza, produeix la caducitat automàtica si no es sol·licita la renovació. També es produeix la caducitat de la marca per la falta d'ús. Un cop els cinc anys des del seu registre s'han exhaurit, exigeix que la marca sigui objecte d'ús efectiu dins el mercat de la marca. En altres paraules, s'ha de complir amb l'obligació d'ús recollida en l'article 39 LM.

En últim lloc, la marca, un cop registrada, també pot experimentar un debilitament o inclús la pèrdua completa de la seva capacitat distintiva. Això ocorre quan el nom de la marca es converteix en la designació usual del producte pel qual ha sigut creada i, per tant, perd la seva funció diferenciadora en el comerç. Aquest fenomen es coneix com la vulgarització de la marca i, segons Otamendi²⁵ *un signe no posseeix un poder d'identificació quan el consumidor en percebre una paraula sense poder distintiu no pot saber a quin producte es refereix o quin és l'origen d'aquest.*

És en l'article 54.1 b) LM on es defineix el concepte de la vulgarització de la marca establint que es produirà la coneguda caducitat *quan en el comerç s'hagués convertit, per l'activitat o la inactivitat del seu titular, en la designació habitual d'un producte o d'un servei per el qual*

²³Sanchez Margareto, C. (2013). El mundo de las marcas, Gucci pierde su marca "GG" en UK. *Revista de Comunicación Interna de la Oficina Española de Patentes y Marcas. MARCHAMOS*, Nº 48. Pg 34.
https://www.oepm.es/export/sites/porta/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_4_8.pdf

²⁴García – Cruces González, J.A (2005). *La caducidad de la marca por falta de uso*. Pàg 475-476.

²⁵Otamendi, J. (2003). *Derecho de marcas*.

està registrada. Aquesta vulgarització es produeix quan la seva denominació es converteix en la paraula que habitualment designa el producte o el servei pel qual la marca ha sigut registrada en el comerç.

La vulgarització pot produir diferents implicacions negatives per a les empreses. En primer lloc, produeix la pèrdua de l'exclusivitat, és a dir, el seu titular perd el dret exclusiu d'utilitzar-la. Com a conseqüència i en segon lloc, la marca presència un debilitament en el seu valor i la seva distintivitat ja que els consumidors deixen d'associar el nom de la marca a una empresa o productes específics i això dificulta el manteniment de l'avantatge competitiva de la marca així com la capacitat per poder-se diferenciar en el mercat.

Per entrar més a fons en aquest paràgraf segon de l'article 54 LM, anomenem la Sentència del Tribunal Suprem de 2008²⁶. Aquesta sentència analitza l'article esmentat anteriorment i manifesta els pressupòsits que s'han de donar perquè es produeixi la caducitat per vulgarització de la marca. En primer lloc, el procés operat en el comerç, és a dir, el Tribunal només ha d'atendre a la realitat que es viu en el comerç i el mercat per determinar si existeix o no vulgarització. En segon lloc, s'ha de produir a conseqüència de l'activitat o inactivitat del seu titular. Aquest és el punt essencial en el nostre ordenament ja que perquè es produeixi la vulgarització no únicament ha d'existir una pèrdua de la distintivitat de la marca sinó que aquesta ha de donar-se a causa de l'activitat o inactivitat del seu titular.

El tercer precepte és el procés intel·lectual dins la ment dels consumidors, la vulgarització es produeix en el moment el que es desfà la unió percebuda pels consumidors entre el signe de la marca i el producte que pretén diferenciar.

Per acabar, es produeix una pèrdua de les funcions amb les que ha de complir la marca com l'origen empresarial, la qualitat dels productes o serveis o l'activitat publicitària i es converteix en la denominació objectiva d'un gènere o producte.

²⁶ STS 1229-2008, Sala Primera (Civil), 22 de desembre de 2008. (s. f.). Veure: vLex. <https://vlex.es/vid/53879182>

4.2. La vulgarització.

4.2.1. Element objectiu: Pèrdua del caràcter distintiu.

El Dret europeu i, per tant, també l'espanyol, segueix un sistema mixt de caducitat per vulgarització en el qual han de concórrer un requisit objectiu i un altre de subjectiu.

El caràcter distintiu es defineix com la capacitat inherent d'una marca de ser percebuda pels agents del mercat com un mitjà per a distingir els productes o serveis d'una empresa dels de les altres empreses i constitueix l'element clau en el concepte o finalitat de la marca. Això permet assignar als productes un determinat origen comercial així com associar-los a una determinada qualitat o activitat publicitària. Com la funció jurídica essencial de la marca és que es produeixi aquesta distinció dels productes d'una empresa amb els de les altres, en el moment en què aquesta passa a considerar-se un concepte genèric la marca passa a vulgaritzar-se, fet que dona lloc a la seva caducitat.

Analitzem la jurisprudència dictada, entre altres, en la Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona²⁷, en referència a la vulgarització de la marca *After sun* per concretar l'element objectiu necessari perquè es produeixi aquesta causa de caducitat.

La sentència determina que la caducitat per vulgarització requereix que es produeixi la conversió del signe diferenciador en la designació usual d'un gènere de productes o serveis, en altres paraules, que la marca perdi la seva distintivitat a causa de que els consumidors deixen de considerar la marca de manera concreta i fan que el terme es generalitzi i abasteixi tot un gènere de productes o serveis.

A través dels mitjans de prova aportats en aquesta sentència entre els quals es troba un estudi de mercat on els resultats mostren que un 80% dels participants contesta a la pregunta “que és per a tu l'after sun?": un producte o crema per a després del sol, sense identificar si es tracta d'una marca registrada o la denominació del producte i fent referència al cas *Kornspitz*²⁸ quan esmenta que: *els sectors interessats des del punt de vista dels quals s'ha de tenir en compte per apreciar si la marca esmentada s'ha convertit en la designació usual en el comerç del producte en qüestió són els consumidors o usuaris finals*, es pot veure que els consumidors juguen un

²⁷ SAP B, Secció 15, núm. 378/2018, de 6 de juny de 2018.

²⁸ STJ (Sala tercera). Assumpte C-409/12. QP 27, fent referència a la interpretació del propi Tribunal sobre l'article 12.2 a), de la Directiva 2008/95 en la STJ (Sala sisena) del 29 d'abril de 2004. Assumpte C-371/02: *en cas que en la distribució al consumidor o usuari final d'un producte emparat per una marca registrada intervinguin intermediaris, els sectors interessats el punt de vista dels quals s'ha de tenir en compte per apreciar si la referida marca s'ha convertit en la designació usual en el comerç del producte en qüestió són els consumidors o usuaris finals*.

paper essencial, considerada la seva col·laboració necessària perquè una marca passi a considerar-se terme genèric i, per tant, perdi la seva distintivitat.

4.2.2. Element subjectiu: Activitat o inactivitat del titular de la marca.

Perquè es produeixi la caducitat per vulgarització de la marca, en l'Ordenament Jurídic espanyol no és suficient que concorri la pèrdua de distintivitat sinó que es requereix que aquesta hagi estat produïda per l'activitat o inactivitat del seu titular, per tant, que la pèrdua de diferenciació sigui imputable al titular de la marca. Aquest pressupòsit subjectiu implica que el titular no ha cuidat diligentment la marca, és a dir, que no l'ha defensat davant els competidors permetent així que aquests la puguin utilitzar sense represàlies.

En la pràctica, el supòsit més comú és la caducitat per vulgarització derivada de la inactivitat del seu titular, en concret, quan aquest no duu a terme cap actuació positiva per trencar el vincle entre el signe en perill de vulgarització i el producte per al qual ha estat registrat. Continuant amb aquesta idea, el terme “inactivitat” ha sigut ampliat per la jurisprudència europea tenint en compte, no només l'omissió d'activitat per part del titular de la marca sinó també a totes aquelles situacions en les quals el titular no actuï adequada i activament per evitar la seva vulgarització²⁹. Els tribunals europeus estableixen, a través de la jurisprudència del TJUE³⁰, que si el titular de la marca no usa el seu *ius prohibendi* és una prova lícita per demostrar la inactivitat d'aquest per defensar la marca i, per consegüent, motiu de caducitat d'aquesta.

És en la pròpia sentència abans esmentada sobre la vulgarització del terme *After Sun* on es pot analitzar el que els Tribunals consideren com a requisit subjectiu. La sentència recull que a causa que el titular de la marca utilitza la marca *After Sun* juntament amb una altra marca pròpia anomenada *Ecran* aquest primer signe generalitza el producte i la marca de manera que *no fa un ús del signe a títol de marca, sinó que, igual que els seus competidors, dit terme el reserva exclusivament per a la gamma de productes per a després del sol, donant-li un sentit merament descriptiu*.

²⁹ Roiz López-Cancio, Carmen (2022). *La caducidad de la marca por vulgarización*. Diálogos Jurídicos.

³⁰ STJUE del 27 d'abril de 2006. Assumpte C-145/05. QP 4ta: *La inactivitat pot consistir que el titular d'una marca no hagi invocat a temps oportú el dit article 5 per tal de sol·licitar a l'autoritat competent que prohibís als tercers interessats l'ús d'un signe que es podia confondre amb aquesta marca*.

4.3. Causes habituals de la vulgarització.

4.3.1. Monopolització del mercat.

Una de les causes que poden desencadenar en la vulgarització d'una marca és la monopolització del mercat per part d'una empresa que posseeix els drets de la marca. Aquest fenomen es pot donar quan l'empresa titular treballa en un mercat o sector on no existeix competència amb empreses amb productes similars o quan la marca s'utilitza per a distingir productes que estan protegits pel dret de patents.

Aquesta falla de mercat ocorre quan el sector pels seus propis mitjans i recursos no pot trobar o arribar a l'equilibri per tal de maximitzar el benestar social. El monopoli genera una pèrdua de forces competitives i aquestes s'han de substituir per un control i una regulació legal concreta.

Un exemple sobre vulgarització de marca a causa de la monopolització del mercat es pot veure amb el cas de l'empresa *Renfe*. Aquesta corporació ha sigut per molts anys l'única operadora de trens a Espanya i això ha fet que, en el moment en el que s'han obert, en el seu mateix sector, les portes a altres operadores ferroviàries d'alta velocitat s'hagi creat el risc de vulgarització i generalització de la seva marca. Per al públic, els trens d'alta velocitat s'anomenen *AVE*, encara que qui els operi sigui l'empresa *Renfe* o alguna altra, és per això que aquesta empresa està decidida a actuar perquè la seva marca es conegui com a signe distintiu i no com a terme genèric a través de la publicitat i la seva pròpia pàgina web. En ella exposen què es considera *AVE* i pel contrari, què no ho és.

4.3.2. El fenomen “morir d'èxit”.

El concepte marca, definit per *Carlos Mitelman* (2000) en el llibre de “Dret Econòmic Empresarial”³¹, ens el concreta com *el signe per mitjà del qual un determinat producte o servei és conegut i acreditat davant el públic; signe empleat per les persones de negocis per distingir els seus productes i serveis respecte dels oferts pels seus competidors*.

És a partir d'aquesta definició que es veu la principal funció de la marca, distingir els seus productes dels de la resta d'empreses del sector. Aquesta distintivitat pot perdre's des de diferents fronts i una de les causes que comporten la vulgarització és la “mort d'èxit”.

³¹ Veure a: Rivera, L. F. C. (2015). MP-Manual-derecho-economico. Unam1.
https://www.academia.edu/11213436/Mp_manual_derecho_economico

Aquesta situació es pot donar quan una marca, per ser pionera o per haver-se convertit en un èxit dins del seu sector, deixa de ser percebuda pel públic com una marca registrada i passa a convertir-se en una denominació genèrica.

La presència d'aquest assoliment o posició en el mercat no sempre comporta la vulgarització per “mort d'èxit” però que una marca aconsegueixi un ampli reconeixement en el seu sector pot implicar que la paraula per designar la marca es converteixi en una d'ús diari. Aquí és quan les empreses que tenen les marques registrades han de mantenir una lluita legal activa de defensa perquè aquests signes no caiguin en la vulgarització. El director “d'Isern Patentes y Marcas”, Alberto Rabadán admet que: *encara que sigui difícil declarar la caducitat d'una marca per vulgarització dins la Unió Europea i només ocorri quan el titular mostri una actitud passiva i permeti un ús que pugui donar lloc a què la gent pensi que no es tracta d'una marca, sinó del nom d'un producte, és una possibilitat que les marques morin d'èxit si no són prou actives per defensar el seu registre.*

Sovint, per intentar fer-se un lloc ràpidament en el mercat, ser innovadors o simplement per una campanya o una comunicació eficaç i creativa, s'arriba amb molt poc temps a un gran nombre d'usuaris i clients, fent així d'una marca desconeguda a un referent en el sector. Aquest potencial és la màxima aspiració d'una empresa però, en el moment en què no es gestiona d'una manera adequada, l'empresa pot fer fallida convertint-se així en víctimes d'elles mateixes. A aquest fenomen és al que se l'anomena “mort d'èxit” i es pot donar quan la marca és la que bateja al producte al qual designa. En aquest punt es pot parlar de la marca actualment vulgaritzada *Rimmel*. La marca es crea l'any 1830 i es popularitza de manera ràpida, posicionant-se com a referent dins el sector, tant és així que acaba fusionant-se amb el terme “màscara de pestanyes”. En un primer moment es veu com un triomf dins el mercat, però amb el temps es dilueix i perd la seva distintivitat, convertint-se així en un terme genèric.

4.4. Efectes de la vulgarització.

El procés de vulgarització té diverses conseqüències jurídiques depenent del moment que es produeix el fenomen. En primer lloc i en cas que es produeixi abans de la sol·licitud del registre aquesta comportarà la prohibició absoluta de registre, concepte que es troba recollit en l'article 5.1 d) LM³².

En cas que es produeixi un cop ja s'ha dut a terme la sol·licitud del registre, es produeix, segons l'article 54.1 b) LM³³, la caducitat per vulgarització i la marca queda expulsada del registre. El titular de la marca perd tot el dret sobre el signe registrat i aquest passa a ser de domini públic i de lliure utilització per tercers, encara que en cap cas es podrà tornar a registrar.

4.5. Mesures de prevenció o que paralitzen la vulgarització.

Per poder pal·liar el risc de vulgarització al que es troben exposades les marques és imprescindible que el titular d'aquesta dugui a terme una actuació eficaç i continuada durant tota la vida legal de la marca. Aquesta exigència de conducta del titular persegueix la finalitat de fer saber als usuaris i al públic que es tracta d'una marca registrada i no d'un terme genèric.

La marca és un bé immaterial inestable i sensible als moviments i canvis que es produeixen en el mercat, és per això que és important que el titular de la marca construeixi una estratègia de protecció sobre aquesta, prenent totes les mesures necessàries per evitar la transformació de la marca en un terme genèric i enfortint el dret exclusiu que el titular té sobre aquesta.

Hi ha diverses conductes que el titular de la marca pot adoptar. En primer lloc, es pot elaborar un detallat manual intern, d'obligat compliment, d'utilització de la marca per a tot el personal implicat fixant, a través d'aquest, una estratègia amb pautes fixades. A través d'aquest manual es poden precisar els actes a seguir en diferents àmbits com la publicitat, afegint a l'etiqueta, envàs o material publicitari en general la indicació que es tracta d'una marca registrada, el signe ® o una altra llegenda que ho indiqui. Per establir les normes sobre l'ús de la marca en la seva pròpia publicitat es pot agafar de guia el *testACID* de l'Associació Internacional de Marques³⁴.

³² Article 5.1 d) LM: *No es podran registrar com a marca els signes [...] que estiguin composts exclusivament de signes o indicacions que s'hagin convertit en habituals dins el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del comerç.*

³³ Article 54.1 b) LM: *es declararà la caducitat de la marca [...] quan en el comerç s'hagués convertit, per activitat o inactivitat del seu titular, en la designació usual d'un producte o d'un servei pel que ha sigut registrada.*

³⁴ *A Guide to Proper Trademark Use* ® SM. (2012). Veure guia: International Trademark Association. (2024, abril 22). <https://www.inta.org/>

Aquest test consta de quatre factors per determinar si la marca és utilitzada de manera correcta. L'estudi exposa que la marca mai ha de ser emprada com un adjectiu, ha de tenir un ús coherent i de forma homogènia, s'ha d'identificar sempre amb el símbol de marca registrada i amb cursiva, entre cometes o en majúscula.

El cas de la marca *Kornspitz* és un exemple d'un mal ús intern de la marca per part dels forners que, dins el seu paper d'intermediaris entre el titular de la marca i els consumidors finals, contribueixen a la vulgarització d'aquesta marca ja que no informen de forma habitual a l'hora de vendre els productes que el signe distintiu no constitueix la denominació usual del producte sinó que es tracta d'una marca registrada³⁵. Aquesta s'acaba vulgaritzant a causa de la inactivitat del seu titular entesa aquesta com *quan el titular no introdueix als seus venedors a utilitzar-la amb més freqüència quan comercialitzen un producte per al qual ha estat registrada*³⁶.

En segon lloc, i referint-se a les accions davant de tercers que usen la marca, el titular ha d'evitar que els consumidors o usuaris la facin servir com a nom usual per designar el producte per al qual ha estat creada. Aquí entren des de mesures o sistemes de control sobre l'ús que l'exterior fa de la marca, tant els competidors, com els mitjans de comunicació i les xarxes socials, fins a exercir el dret de rectificació en els mitjans de comunicació, perseguir les infraccions sobre la marca comeses per tercers i controlar que el substantiu del signe distintiu no s'inclogui en els diccionaris o que aquest indiqui de manera clara i concisa que es tracta d'una marca registrada. Aquesta última mesura s'especifica en l'article 35 de la Llei de Marques on estableix que *Si la reproducció d'una marca en un diccionari, una enciclopèdia o una obra de consulta similar, en format imprès o electrònic, fa la impressió que constitueix el terme genèric dels productes o serveis per als quals està registrada la marca, l'editor de l'obra, a petició del titular de la marca, vetllarà perquè la reproducció d'aquesta vagi acompanyada sense demora, i en el cas d'obres en format imprès, a tot tardar a la següent edició de l'obra, de la indicació que es tracta d'una marca registrada*.

És important per al titular que dugui a terme aquestes actuacions de manera eficaç i constant ja que seran les que podran ser utilitzades davant un Tribunal com a prova de la seva activitat en cas que es dugui una acció contra la seva marca de caducitat per vulgarització.

³⁵ STJUE del 6 de març de 2014. Assumpte C-409/12.

³⁶ STJUE de 6 de març de 2014. Assumpte C-409/12: *s'ha d'interpretar en el sentit que es pot considerar que hi ha «inactivitat» en el sentit d'aquesta disposició quan el titular de la marca no indueixi els venedors a utilitzar-la amb més freqüència en comercialitzar un producte per al qual està registrada*.

Aquestes mesures de prevenció es poden veure a la pràctica en el cas dels anys 80 amb l'empresa *Coca-Cola*. La companyia titular de la marca comercial detecta a Espanya una pràctica generalitzada consistent en proporcionar a través de màquines dispensadores de begudes refrescs de *cola* sota la identificació de la marca *Coca-Cola* però d'altres fabricants. La preocupació pel risc de vulgarització de la marca per part de l'empresa titular fa que duguin a terme accions civils d'infracció, clàusules contractuals amb distribuïdors, accions d'incompliment contractual i denúncies administratives.

També el cas de la marca *Velcro* que, davant el risc de la seva vulgarització, comença a realitzar campanyes publicitàries exitoses entre les quals es troba l'anomenada "Don't say Velcro" sobre com s'ha d'utilitzar de forma correcta la marca sense utilitzar-la com a substantiu o verb per a referir-se al producte genèric.

5. ESTUDI DE SENTÈNCIES I JURISPRUDÈNCIA.

Com es veu al llarg d'aquest treball, són diferents activitats i situacions les que poden comportar la caducitat per vulgarització d'una marca. En aquest punt s'analitzen múltiples sentències amb la finalitat de conèixer els diferents arguments dels Tribunals per estimar o desestimar aquest fet.

5.1. Cas *Bio*

En primer lloc, s'examina la sentència referida al cas de la marca *Bio*, que enfronta a l'empresa *Nestlé Espanya S.A.* i l'empresa *Danone S.A.*³⁷. Aquesta és una sentència important dins l'àmbit de caducitat de les marques ja que és la primera a la qual el Tribunal Suprem ha de fer front sobre el concepte de vulgarització. És l'alt tribunal el que analitza i interpreta els preceptes legals concentrats en l'article 53.b) de l'antiga Llei de Marques de 1988³⁸ que coincideix amb el precepte actual de l'article 54.1.b) de la Llei de Marques 2001³⁹.

L'entitat recorreguda en cassació exercita l'acció de nul·litat de la inscripció registral de la marca *Bio*, número 213.645, i subsidiàriament que es declari la caducitat de la marca internacional *Bio*, i que es procedeixi a la seva cancel·lació a l'Oficina Espanyola de Patents i

³⁷ STS del Tribunal Suprem, sala primera (Civil), núm. 1229/2008 del 22 de desembre de 2008.

³⁸ Article 53.b) Llei de Marques 1988: *Quan en el comerç s'hagi convertit, per l'activitat o inactivitat del titular, en la designació usual del producte o servei en relació amb el qual la marca ha estat registrada.*

³⁹ Article 54.1.b) Llei de Marques 2001: *Quan en el comerç s'hagi convertit, per l'activitat o la inactivitat del titular, en la designació usual d'un producte o d'un servei per al qual estigui registrada.*

Marques, així com que es declari que la demandada no té dret a impedir que l'empresa *Nestlé Espanya S.A.* utilitzi les marques *Nestlé biocalcio* i *Nestlé Sveltesse Biocalcio*. Aquestes peticions es formulen sobre la base de considerar que el terme *Bio* és una terminologia genèrica dins qualsevol sector del mercat, que en l'àmbit de productes làctics es refereix a una classe de iogurts amb bífidus actius i que la mateixa *Danone* l'ha emprat de forma genèrica per reforçar la seva posició dins el mercat i vol apropiat-se d'un terme genèric per a designar iogurts tipus bio.

En aquest cas el Tribunal té clar que es compleix el requisit objectiu basat en la generalitat sobrevinguda i senyala que el signe s'ha convertit en la "designació usual del producte". Per altra banda, el que vol aclarir és si es compleix el requisit subjectiu que fa referència a l'actitud presa pel titular de la marca perquè es pugui donar la vulgarització. Sobre aquesta última exigència, el Tribunal⁴⁰ interpreta que *no és necessari que la vulgarització de la marca es produeixi de manera exclusiva a conseqüència de l'activitat del titular sinó que únicament cal que aquest contribueixi de manera rellevant a la vulgarització perquè aquesta es faci efectiva i consolidi els seus efectes*. Es conclou, per tant, que no és indispensable que la vulgarització es produeixi a causa d'una conseqüència directa i exclusivament derivada de l'activitat del seu titular, sinó que només cal que existeixi o contribueixi a ella de forma apreciable.

La sentència condemna l'activitat del titular de la marca, l'empresa *Danone*, considerant-la responsable de contribuir de forma substancial a la caducitat per vulgarització del terme *Bio*. A través de diverses campanyes publicitàries l'empresa associa dues marques entre les quals es troba *Bio*, fent així que els consumidors relacionin aquest terme amb la designació dels productes de la mateixa categoria sense ser conscients que es tracta d'una marca registrada.

El Tribunal posa de manifest que la publicitat és un mitjà per prevenir i evitar la vulgarització d'una marca, però sempre que s'usi de manera correcta, ja que com s'ha pogut veure en la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona com en la posterior del Tribunal Suprem consideren que *els caràcters propis d'una activitat del titular de la marca són els que han afavorit a la seva vulgarització o a consolidar la mateixa una vegada produïda, com es dedueix de la utilització publicitària i comercial de la denominació Bio conjuntament amb la marca Danone*⁴¹.

⁴⁰ Fonament tercer b) de la STS 1229/2008, Sala primera de lo Civil, de 22 de desembre de 2008.

⁴¹ SAP B, núm. 13993/2000, de 27 de novembre de 2000.

5.2. Cas *Ganchitos*

La jurisprudència europea ha ampliat el concepte d'inactivitat considerant-la no únicament com a l'omissió d'activitat per part del titular de la marca sinó també a totes aquelles situacions en les quals aquest no actuï de forma prou diligent per a protegir el caràcter distintiu de la seva marca.

En aquest primer cas sobre vulgarització d'una marca per inactivitat del seu titular s'analitza la marca *Ganchitos*⁴². En aquest cas intervenen com a part demandada l'empresa *Frit Ravitz S.A.* i com a parts demandants les empreses *Creces Aperitivos Españoles, S.A.* i *Naturín S.A.* sent aquestes la llicenciataria en exclusiva i la titular de la marca, respectivament.

L'actora demana que l'empresa *Frit Ravitz S.A.* cessi en la fabricació i introducció al comerç de productes compresos a la classe 29 o 30 sota la marca *Ganchitos* així com que es prenguin les mesures necessàries per evitar que continuï la violació⁴³.

El Tribunal, per argumentar que es compleix el requisit objectiu assenyala que la funció específica de la marca és *garantir la identitat de l'origen del producte que porta la marca al consumidor o usuari últim, de manera que li permeti, sense possibilitat de confusió, distingir aquell producte d'aquells que tinguin un altre origen* i que en el cas de la marca *Ganchitos* el signe ha perdut el seu caràcter distintiu inicial.

Per altra banda, el Tribunal analitza si es dona el requisit subjectiu per poder declarar la caducitat per vulgarització. Entre els indicis per determinar si l'actitud del titular ha contribuït a la vulgarització, el Tribunal es centra en la inclusió del terme *Ganchitos* en un diccionari sense que el titular dugui a terme cap mena de defensa per evitar-ho. Aquesta incorporació com a terme genèric per referir-se a una classe d'aperitius és clau per identificar el seu ús extensiu per tots els sectors del mercat i per procedir a la seva caducitat per vulgarització⁴⁴. En contra posició, és gràcies a la no inclusió de la paraula *Doughnuts* al diccionari de la Reial Acadèmia

⁴² SAP B, núm. 15307/2004 del 21 de desembre de 2004.

⁴³ SAP B, núm. 577/2004 del 21 de desembre de 2004. FJ 2n.

⁴⁴ SAP B 1507/2004, de 21 de desembre. FJ 6è: L'Audiència Provincial confirma la sentència de primera instància i declara la vulgarització del terme *Ganchitos* per haver concorregut els requisits objectiu i subjectiu. Aquest últim degut a la inclusió del terme en un diccionari sense cap referència a la marca registrada amb la contribució necessària per part del titular a que es produeixi aquest fenomen.

Espanyola ni a cap altre bilingüe, que es considera que no s'ha consolidat en el vocabulari ni s'ha convertit en la denominació usual pel producte, el que fa que aquesta s'hagi vulgaritzat⁴⁵.

Amb aquests indicis i arguments l'Audiència Provincial estima que la marca *Ganchitos* ha perdut el seu caràcter distintiu amb l'ús posterior al seu registre i que ha sigut a conseqüència de la inactivitat del seu titular que aquesta vulgarització ha desplegat els seus efectes. Per tant, s'ha fet efectiva la seva caducitat per vulgarització.

5.3. Cas *Oropesinas*

Per finalitzar, s'analitza el cas d'una marca que, gràcies a la conducta proactiva del seu titular, s'aconsegueix la no concurrència del requisit subjectiu necessari i, per tant, no es pot donar la caducitat per vulgarització de la marca. El cas *Oropesinas*⁴⁶ enfronta el Sr. Francisco amb el Sr. Eulogio i *Agut Pan. S.L.* La part actora al·lega que és titular de la marca de pastissos amb ametlla com a ingredient principal *Oropesinas*, que l'any 2006 la societat demandada *Agut Pan S.L.* inicia, sense consentiment del demandant, la comercialització del dolç conegut amb el nom *Oropesinas* al seu establiment. També al·lega, referint-se a l'altra part demandada, que el Sr. Eulogio obté el registre de la marca número 2.7000.916 formada per les paraules “les oropesinas artesanals de... J.Agut”. Afirmar que els demandats s'han aprofitat de la reputació del seu signe amb evidències de mala fe i reclama la declaració assegurant que ostenta davant la part demandada un dret exclusiu sobre la marca i declari la nul·litat del registre de la marca *Les Oropesinas de J. Agut*.

En relació amb aquest cas, el Tribunal Suprem comparteix la mateixa interpretació que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas *Levi Strauss*⁴⁷, entenent que *únicament es pot esgrimir la pèrdua del caràcter distintiu de la marca davant el titular quan aquesta pèrdua es degui a la seva activitat o inactivitat i que, mentre no es donin aquestes circumstàncies i, particularment, quan la pèrdua de caràcter distintiu estigui lligat a l'activitat d'un tercer que usa un símbol contrari a la marca, aquesta ha de continuar tenint protecció i, per tant, no procedeix la declaració de caducitat per vulgarització de la marca.*

⁴⁵ SAP B 5363/2008, de 16 de juliol. FJ 7è: *aquesta paraula no apareix al diccionari de la RAE (Real Acadèmia Espanyola), cosa que, si més no, vol dir que no és un terme consolidat. [...] Tot això ens porta a concloure que si de veritat aquesta paraula fos comunament coneguda a Espanya per designar aquest tipus de brioix en forma de rosca, hauria d'aparèixer als diccionaris, com a mínim en aquest Corpus de referència.*

⁴⁶ STS 292/2014, d'11 de juny de 2014.

⁴⁷ STJUE, Sala 3^a, del 27 d'abril de 2006. Assumpte C-145/05.

En el moment en què el titular de la marca detecta els primers intents de vulgarització per part de tercers, requereix de forma immediata el cessament en la seva actuació i interposa una demanda davant el Jutjat del Mercantil, és per això que el Tribunal considera que l'actor fa ús del seu *ius prohibendi* conferit per la mateixa marca. En definitiva, existeix una absència del requisit subjectiu necessari per poder declarar la caducitat per vulgarització de la marca *Oropesinas*.

6. CONCLUSIONS.

Les marques són un bé immaterial de gran valor per a les empreses, ja que aquestes tenen molta importància a l'hora de destacar els seus productes i serveis en el mercat competitiu.

El present treball es centra en l'anàlisi tant teòric com pràctic d'una de les causes per la qual el titular d'una marca registrada i protegida legalment pot acabar perdent els drets inherents i exclusius sobre ella i que aquesta passi a declarar-se caducada per vulgarització.

Després de l'estudi i de l'examinació de la jurisprudència realitzada s'ha vist que l'ordenament jurídic europeu i, per consegüent, els Tribunals espanyols, segueixen un sistema mixt per poder declarar la vulgarització de la marca. No només exigeixen l'element objectiu resumit en la conversió del signe en la denominació usual per als productes i serveis pels quals ha estat creat sinó que també reclamen que aquesta generalització sobrevinguda es degui a l'actitud adoptada pel titular de la marca, sigui per activitat o inactivitat d'aquest.

En l'àmbit pràctic, la vulgarització implica que la marca deixa de complir amb la seva funció essencial com és tenir capacitat distintiva en el mercat per tal de poder identificar l'origen empresarial. Aquesta pèrdua d'identitat i la posterior generalitat que adopten les marques pot sovint comportar no només el risc de perdre el registre sinó també un risc econòmic, ja que es poden perdre els possibles consumidors del mercat. En aquest punt cal remarcar el paper fonamental que duen a terme els usuaris en aquest procés de vulgarització, aquesta importància l'ha remarcat el TJUE en diferents sentències reafirmant que *la percepció dels consumidors i usuaris finals tenen un paper decisiu a l'hora de declarar-se la generalització d'un terme*⁴⁸; que s'ha de garantir, en tot moment, la protecció a aquests evitant el risc de confusió de l'origen de la marca i els productes.

⁴⁸ STJUE de 6 de març de 2014. Assumpte C-409/12.

A través dels diferents casos tractats en el treball, es pot concloure que els titulars han de ser proactius a l'hora de defensar i protegir la marca perquè si aquesta arriba a trobar-se en risc de vulgarització a causa de la dificultat de disgregació entre la marca i els productes que designa per part dels consumidors, distribuïdors, venedors, etc. serà difícil tornar a tenir la distintivitat anterior. És per aquesta amenaça per a la qual els Tribunals aconsellen que les mesures preventives que duguin a terme els titulars siguin suficients, continuades, periòdiques i prèvies a la pèrdua o al risc de pèrdua de la distintivitat de la marca.

7. BIBLIOGRAFIA

BOE-A-2001-23093 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. (s. f.).
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Consejo General del Poder Judicial: Buscador de contenidos.
(s. f.). <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

Curell Suñol. (2022, 19 octubre). *Què és la vulgarització de la marca?*
<https://curell.com/ca/que-es-la-vulgaritzacio-de-la-marca/>

De La Fuente García, E. (1999). El uso de la marca y sus efectos jurídicos.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2015, per a l'aproximació de les legislacions dels estats membres relatives a les marques. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>

Flaquer Riutort, J. (2012) *El uso obligatorio de la marca registrada*. Editorial Civitas.
Google Books. (s. f.).
https://www.google.es/books/edition/El_uso_obligatorio_de_la_marca_registrad/kTg0EAAAQBAJ?hl=ca&gbpv=1&dq=%22Cuadernos+de+derecho+judicial%22:+ley+de+marcas&pg=PT188&printsec=frontcover

Dj, R. (2021, 4 octubre). Vulgarización de la marca. Morir de éxito - *Diario jurídico*.
<https://www.diariojuridico.com/vulgarizacion-de-la-marca-morir-de-exito/>

Puebla, C. (2019, 23 octubre). *Morir de éxito, un peligro real*. elEconomista.es
<https://marcas.eleconomista.es/estar-donde-estes-negocio/noticias/10155189/10/19/Morir-de-exito-un-peligro-real.html>

Fano, E. (2022, 22 agost). La Vulgarización de las marcas. *OBS Business School*.
<https://www.obsbusiness.school/blog/la-vulgarizacion-de-las-marcas>

Giró Martínez. (2021, 23 abril). *Vulgarización de marcas o cómo perder el carácter distintivo por exceso de popularidad*. <https://www.giromartinez.com/es/noticias/vulgarizacion-de-marcas-o-como-perder-el-caracter-distintivo-por-ser-exceso-de-popularidad/>

Gómez Segade, José Antonio. (1995) *Fuerza Distintiva y “Secondary Meaning” en el Derecho de los signos distintivos: Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio*.

Mateu, E. (2023). *De nombre propio a nombre común* – Global Innovo.
<https://globalinnovo.com/2015/09/11/de-nombre-propio-a-nombre-comun/>

Molins, F (2019). *La vulgarización de la marca*. Lleytons - Derecho internacional privado en Valencia. <https://www.lleytons.com/conocimiento/la-vulgarizacion-de-la-marca/>

Padima. (2019, 25 marzo). *La vulgarización de la marca en cuatro palabras*. Padima. <https://www.padima.es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca-en-cuatro-palabras/>

Patentesymarcas. (2021, 17 agosto). *La protección de las marcas en España - Patentes y Marcas*. Blog sobre Propiedad Industrial. <https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2021/la-proteccion-de-las-marcas-en-espana/>

Rabadan, A. (s. f.). *¿Puede tu marca morir de éxito?: Cómo evitar la vulgarización de una marca* - Portal Agentes Propiedad Industrial, Patentes y Marcas. <https://agentes-propiedad-industrial.es/articulos/articulo-agentes-propiedad-industrial-patentes-marcas--puede-tu-marca-morir-de-exito--como-evitar-la-vulgarizacion-de-una-marca/>

Rodríguez-Cano, A. B. (2021). *Introducción a las Marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. ARANZADI / CIVITAS.

Suñol, A. (2018, September 13). *Afectación a las funciones de la marca* - Almacén de Derecho. Almacén De Derecho. <https://almacenederecho.org/afectacion-a-las-funciones-de-la-marca>

VLex | Legal Intelligence. (2024, 15 abril). vLex. <https://vlex.es/>