

Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?

Raúl Bercovitz Álvarez

Doctor en Derecho. LL.M.



Bird & Bird

Jornada en OEPM

“ La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización “

25 de noviembre de 2014

Función indicativa origen empresarial

- Función** esencial de la marca: **indicar origen empresarial**. (de productos o servicios)
- Denominaciones **genéricas** → **NO** aptas para constituir marca.
“Denominación genérica”: La que el público entiende que sirve para identificar un tipo o clase de producto, cualquiera que sea su origen o procedencia empresarial.
(ej.: “*ganchitos*” – aperitivo de maíz – en su día “*Ganchitos*”[®] -)
- Mecanismos para evitar su registro:
 - (a) Ab initio → **nulidad** del registro. (art. 5.1.b-c-d LM)
 - (b) De forma sobrevenida → **Caducidad** por vulgarización. (art. 55.1.d LM) → cancelación de registro.

Renombre y riesgo de vulgarización

- Exceso de popularidad → posible problema.
- Riesgo: “morir de éxito”: (público identifica el ejemplo más prominente con la categoría)

CAUSAS habituales:

- 1^{er} producto en salir al mercado (único durante un tiempo, a veces prolongado)
- Monopolio
- Publicidad que no deja clara la diferencia entre la marca y el producto como género

Sistemas de caducidad por vulgarización

- 2 sistemas: - Objetivo (EE.UU.)
- Objetivo-subjetivo (mixto) (Europa, LM española)

Sistema **OBJETIVO**: (*vulgarización per se*)

Suficiente hecho objetivo de que el público perciba la denominación como genérica (y no como marca).

→ ha dejado de ser una marca.

--Irrelevante que ello sea o no imputable a conducta –negligente del titular de la marca.

--Ej.: EE.UU. (Lanham Trademark Act) Sec. 14 (3) [15 U.S. Code § 1064 Cancellation of registration] → "*primary significance*" test.

Sistemas de caducidad por vulgarización

Sistema **MIXTO** (objetivo-subjetivo):

Vulgarización + negligencia del titular

Art. 55 Ley de Marcas:

« *Artículo 55.- Caducidad*

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. »

= art. 12.2.a) de Primera Directiva CE 21-diciembre-1988.

= art. 51.1.b) Reglamento de Marca Comunitaria.

--Vulgarización debida simplemente al éxito de la marca no sería

–por sí sola- causa de caducidad.

-- Necesario actuación positiva o negativa (omisión) del titular.

Sistemas de caducidad por vulgarización

--Diferencia relevante:

Ej.: **ASPIRINA** → Vulgarizada (en EE.UU.) pero no en Europa (donde Bayer ha hecho esfuerzos por defender la marca)

En EUROPA:



Sistemas de caducidad por vulgarización

ASPIRINA → Vulgarizada (en EE.UU.)



ASPIRIN



Actuación negligente → caducidad en España

Caso “**Ganchitos**” (2004):

aperitivo de maíz extrusado



Actuación negligente → caducidad en España

Caso “**BIO**” de DANONE (2008):

Leche fermentada con bífidus activo

¡ Actividad positiva del titular !

Publicidad como género:

«¿Qué es BIO de Danone? Bio es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988. Pero es diferente al yogur tradicional (...) Además de los dos fermentos propios del yoghurt Bio contiene bífidus activo. (...)».



Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

papel **Albal** – (papel de aluminio)



pan **Bimbo** (pan de molde)



Casera (gaseosa)



Cellophane (celofán o celo)

Chiclets (chicles), goma de mascar

Chupa-Chups (chupachús), (caramelos esféricos con palo)



Doughnut (dónut)



Frisbee (frisbi) – disco volador de plástico



Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Gomina, gel fijador del cabello



Jacuzzi, bañera con hidromasaje



Jeep, (vehículo todoterreno)



Juanola, (pastillas de regaliz para chupar)



Klaxon (claxon), bocina eléctrica para vehículos



Kleenex (clínex), pañuelo de papel

Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Maizena (*maicena*), (harina de maíz)



Nocilla (crema untable de cacao)



Philadelphia (queso filadelfia)



PlayStation, (videoconsola)



Photoshop (“hacer photoshop”)

Post-it (pósit) (papel autoadherente para notas)



Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Rimmel (*rímel*) (cosmético para pestañas)



Rotring - Estilógrafo recargable para dibujo técnico



Tampax (*támpax*) – Tampón higiénico



Tipp-Ex (*típex*) – líquido corrector



Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Tupperware (táper)



Turmix (túrmix) una batidora eléctrica



Velcro, sistema de cierre autoadherente



Medidas preventivas

--Titular no puede forzar al público a usar una designación como marca. **PERO** titular sí debe **poner los medios** para conseguirlo (en el mercado a todos los niveles):

1. Uso correcto de marca [®] en **productos**. (envases, etiquetado...)
2. Uso correcto por **comerciales**.
3. Uso correcto por **distribuidores** y puntos de venta.
4. Acciones contra **competidores**. (vendedores, dominios piratas...)
5. Control de **diccionarios**. // Y de prensa, revistas, etc.
6. Publicidad y campañas informativas a **consumidores**. (web propia, redes sociales...blogs ajenos)

.....y poder probarlo (**PRUEBA** importante)



Medidas preventivas

Ejemplo

--En 80's **Coca-Cola** Co. detectó en España una práctica bastante generalizada en máquinas dispensadoras de bebidas a granel identificadas con marca "Coca-Cola": se dispensaba al consumidor un refresco de cola distinto (no Coca-Cola sino de otro fabricante).

→ Preocupación por el riesgo de vulgarización de la marca.

→ Coca-cola se preocupó de evitar esto:

- ✓ Acciones civiles de infracción
- ✓ Cláusulas contractuales con distribuidores y puntos de venta
- ✓ Acciones de incumplimiento contractual.
- ✓ Denuncias administrativas basadas en legislación de consumidores.

Medidas preventivas

Ejemplo



Caducidad por vulgarización

➤ **Efecto**: → **cancelación** del registro
→ signo pasa al **dominio público** y es de libre utilización por terceros (pero nadie podrá registrarlo de nuevo).

➤ **Momento** de efecto (***dies a quo***):

LM – Art. 55.2:

*«Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos **desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad,...**»*

RMC – art. 55.1:

*« ... **desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, [...]**»*

Aunque:

*«A instancia de parte **podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.** »*

Caducidad por vulgarización

- ¿Posible por vía de **EXCEPCIÓN**? (distintas posturas)
 - SÍ – Pero depende de si el *dies a quo* le vale al demandado (caducidad no tiene efecto retroactivo como la nulidad) - (cuestión de prueba)
 - NO: - SAP Barcelona (Secc.15ª) de 16 julio 2008 (Caso *Donuts*)
 - art. 51.1 RMC → ante Tribunales sólo menciona reconvención
- Posible caducidad **PARCIAL**:
 - Caducidad sólo respecto de un producto (el renombrado); no para otros incluidos en la Clase del nomenclátor (y registrados).

Caducidad por vulgarización

- ¿Posible **REHABILITACIÓN** de marca vulgarizada ?
 - Diferente: -- vulgarización de facto → SI, aunque costoso.
 - vulgarización declarada judicialmente → NO?
- Mejor "prevenir que curar" . Mucho más costoso (y a veces imposible) rescatar o rehabilitar *a posteriori* una marca que ya ha caído en el dominio público por haberse vulgarizado.
- Casos de recuperación de marca después de su vulgarización (EE.UU.): "SINGER" y "GOODYEAR", después de muchos años y enormes gastos en publicidad.
- Reacción poco antes de presentación de la demanda de caducidad: normalmente insuficiente (Caso BIO)

¡ Muchas gracias !