

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Departament de Dret Mercantil i Dret Processal
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal



EL FUTURO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS: RETOS JURÍDICO-EMPRESARIALES

La vulgarización de los signos distintivos

*Pilar Martín Aresti
Catedrática de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca*

Índice

I. Vulgarización en sentido objetivo

II. Tratamiento de la vulgarización en el Derecho de marcas

Sistemas de caducidad

Interpretación de requisitos

III. Vulgarización de las indicaciones geográficas.

Contexto

Relevancia jurídica

I. Vulgarización en sentido objetivo

- Pérdida de la capacidad distintiva de un signo
- Proceso de vulgarización

Distintividad en origen- debilitamiento progresivo de la fuerza distintiva del signo respecto del origen del producto o servicio - conversión en la designación usual o habitual del tipo de producto o servicio

- Perspectiva: percepción del signo por los destinatarios
- Resultado: signo vulgarizado (sobrevenido genérico)
- Reversible

II. Tratamiento de la vulgarización en el Derecho de marcas

Vulgarización: Presupuesto necesario (no suficiente) de la declaración de caducidad de la marca ex Art. 20 a) Dva. 2015/2436; Art. 54.1 b) LM

Art. 4. 1 b) LM- *Marca: un signo apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.*

Ausencia de distintividad del signo = inaptitud para estar/permanecer protegido por una marca

- Si originaria: Prohibición de registro Art. 5.1 b) c) y d) LM)/ Nulidad Art. 59 LM
- Si sobrevenida al registro: presupuesto objetivo de caducidad [Art. 54.1 b) LM].

Circunstancias que favorecen la vulgarización de la marca

- Renombre
- Marcas con componente descriptivo del producto o servicio

1. Caducidad de la marca por vulgarización del signo: Sistemas

➤ Sistema objetivo

La caducidad procede cuando los destinatarios de la marca la perciben como un término habitual del comercio

- ✓ Interés tutelado: función competitiva de la marca

➤ Sistema Mixto (Art. 20 a) Directiva 2015/2436; Art. 54.1 b) LM

La caducidad procede cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

- ✓ Intereses tutelados (y contrapuestos)

- General: función competitiva de la marca
- Particular: interés del titular de la marca en la conservación del derecho exclusivo

STJCE C-145/05 Levi Strauss (2006): Únicamente puede esgrimirse frente al titular la pérdida del carácter distintivo de la marca cuando esa pérdida se deba a su actividad o inactividad

- ✓ La dimensión competitiva de la marca no prevalece ante una actitud diligente del titular de la marca dirigida a conservar su derecho

2. Interpretación de requisitos de los Arts. 54.1 b) LM y 20.a) Directiva 2015/2436

- **Requisito objetivo:** Art. 54.1 b) LM: *Cuando en el comercio se haya convertido... en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.*
 - Destinatario relevante (*en el comercio*) [STJCE C- 371/02, Björnekulla (2004); STJUE, C-409/12, Kornspitz (2014)]
 - Irrelevancia de denominaciones alternativas del producto o servicio al que se refiere la marca controvertida (STJUE C-409/12, Kornspitz; SAP Barcelona 378/2018 de 6 junio, AFTERSUN)
 - Diferencias entre el registro y modo en el que la marca es usada en el comercio (SAP Barcelona 378/2018, AFTERSUN)

- **Prueba del requisito objetivo** (SAP Barcelona 378/2018 de 6 junio, AFTERSUN)
 - Percepción por consumidores: encuestas (condiciones)
 - Percepción por profesionales: inclusión como nombre del producto/servicio en folletos, *blogs*, listas de pedidos de productos, asociación espontánea entre la marca y un tipo de producto en ventas al público.

2. Interpretación de requisitos del Art. 54.1 b) LM [Art. 20.a) Directiva 2015/2436

➤ Requisito subjetivo: Art. 54.1 b) LM: ...por la actividad o inactividad del titular.

- ✓ Grado de **causalidad necesario** (STJCE C-145/05 *Levi Strauss*, 2006; STJUE C-409/12, Kornspitz, 2014; STS 1229/2008 de 22 diciembre, BIO; SAP Barcelona 378/2018 de 6 junio, AFTERSUN)

- ✓ **Vulgarización por inactividad o actividad del titular**

Ejemplos: Tolerar usos infractores de terceros; no exigir a intermediarios aclarar a consumidores que el signo es marca (STJUE C-409/12, Kornspitz); no invocar 35 LM (SAP 557/2004 de 21 diciembre, Ganchitos).

:Usar la marca en sentido descriptivo (en su caso, junto con otras marcas propias) SAP Barcelona 378/2018, AFTERSUN, STS 1229/2008, BIO

- ✓ **Actividad del titular que excluye la caducidad**

Ejemplos: Ejercicio de acciones de infracción STS 292/2014 de 11 junio, *Oropesinas*; Art. 35 LM, Fibra *Lycra*[®]; campañas informativas (*Velcro*).

-Actuaciones temporáneas que contribuyan o se dirijan a revertir la vulgarización *en curso*.

- No precedidas de periodos previos de pasividad que han favorecido la vulgarización [STJCE C-145/05 *Levi Strauss* (2006)] o de conductas previas que hayan contribuido a la vulgarización del signo (STS 1229/2008, BIO)

III. Vulgarización de las indicaciones geográficas: Contexto

Signos con fuerza distintiva consistentes en una localización geográfica indicativa del origen territorial de un producto y que vincula sus cualidades, características o reputación a factores naturales y humanos propios de su lugar de origen.

- Protección específica a través de DOP e IGP: **DPI con rasgos propios vs. marcas**
- **Distintividad peculiar:** vínculo directo entre calidad, reputación u otra característica del producto y su origen geográfico
 - **Derecho exclusivo de uso colectivo** (productores de la zona que cumplan pliego de condiciones)
 - **Dimensión jurídico-pública:** Instrumentos de la política agroalimentaria de la UE (PAC, cadena alimentaria); conservación y promoción de valores tradicionales y del patrimonio cultural, impulso al desarrollo rural.
 - Concesión: Comisión UE (TJUE)
 - Control de cumplimiento: entidades certificadoras
 - Obligación de tutela de oficio por Estados Miembros

Protección jurídica de las DOP e IGP.

Vinos: Reglamento (UE) n.º 1308/2013

Bebidas espirituosas: Reglamento (UE) 2019/787

Productos vitivinícolas aromatizados Reglamento (UE) 251/2014

Productos agrícolas y alimenticios: Reglamento (UE) 1151/2012

- **Amplia protección: Art. 13.2 R 1151/2012:**

- *Uso comercial directo o indirecto para productos comparables no cubiertos por la indicación, o uso que aproveche, debilite, diluya o perjudique la reputación.*
- *Imitación, evocación, o cualquier otro uso engañoso o que pueda inducir a error sobre el verdadero origen del producto*

1. Vulgarización de las indicaciones geográficas: relevancia jurídica

➤ Vulgarización de la indicación geográfica: concepto

- Art. 3. 6) R 1151/2012: «términos genéricos», *los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, región o país donde un producto se produjera o comercializara originalmente, se hayan convertido en el nombre común de ese producto en la Unión.* [STJUE 2 de julio de 2009, C 343/072, Bavaria ; STJUE, C-446/07 Salame Felino (2009)].

➤ Relevancia jurídica

- Vulgarización previa a la concesión de la protección = tratamiento como signo genérico y prohibición de **protección** (Art. 101.1 R 1308/2013; Art. 6.1 R 1151/2012) = libre uso por productores en la UE

Invocación de genericidad referida a:

Una indicación geográfica que pretende protegerse (Art. 101. 1 R 1308/2013; Art. 41.2 R 1151/2012)] **Feta**: STJCE C-289/96 y C-239/96, C-299/96 (2006); STJCE C- C-465/02 y C-466/02 *Alemania y Dinamarca c. Comisión* (2005)

Un signo que ha perdido su connotación geográfica y designa un tipo de producto al margen de su lugar de fabricación (defensa frente a evocación de otra denominación protegida) **Parmesan vs. Parmigiano Reggiano** [STJCE C-132/05 (2008)].

❑ ¿Es posible la vulgarización de las indicaciones geográficas ya protegidas?

Art. 103.3 R 1308/2013; Art. 13.2 R 2012: *Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas.* (= Art. 27.6 Propuesta de Reglamento 2022)

Protección DO/IGP frente al riesgo de genericidad sobrevenida = El carácter genérico sobrevenido de una DOP/IGP nunca es invocable:

- **Para justificar usos incluidos en el art. 13 R 1151/2012.**

STJUE 20 de diciembre 2017, C-393/16, “Champagner Sorbet”: *el hecho de que el nombre de que se trata en el litigio principal se corresponda con los hábitos del público destinatario para designar al producto alimenticio en cuestión no constituye un factor que deba tenerse en cuenta.*

- **Para defender el registro como marca de un signo que reproduzca todo o parte de la denominación protegida, su traducción o un signo similar**

STJUE 14 julio 2011 C-4/2010, Cognac... *para la apreciación de la validez del registro de las marcas controvertidas en los litigios principales, no puede sostenerse que la indicación «Cognac» se haya convertido en genérica.*

STS 6/10/2014 (Sala de lo Contencioso) “Lambrusco Antico Casato”...*una denominación ya protegida no puede ya pasar a tener la consideración de genérica por muy conocida que llegue a ser. Lo cual es una previsión plenamente lógica, pues lo contrario sería admitir un efecto perverso y perjudicial del eventual éxito de una denominación de origen protegida que llegue a ser muy conocida.*

La conversión en genérica de la indicación no es causa de la extinción de la DOP/IGP (vs. Marcas)

Sin perjuicio de Arts. 106 R 1308/2013 y 54.1 R 1151/2012: *Causas de anulación de la protección:*

- *Cuando no esté asegurado el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones*