

4.

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 15 DE ENERO DE 2009

Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro

Comentario a cargo de:

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad de Zaragoza)

SENTENCIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008

Ponente: Excmo. Sr. Don Juan Antonio Xiol Ríos

Asunto: El artículo 53, letra b), de la Ley de Marcas 1988, aplicable a este caso por razones de Derecho intertemporal, establece que se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo, entre otros supuestos, «[c]uando en el comercio se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada». El texto de este precepto coincide, a salvo de una pequeña matización irrelevante, con el tenor literal del artículo 55.1.d) de la vigente Ley de Marcas de 2001.

La importancia de esta Sentencia radica en ser la primera en la que el Tribunal Supremo se enfrenta al fenómeno conocido como “vulgarización de la marca”. El alto Tribunal analiza e interpreta los preceptos citados, destacando la concepción subjetiva de la vulgarización o conversión en signo genérico como causa de caducidad de una marca. En su virtud, la caducidad de la marca por esta causa exige un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada, lo que concurría en el presente caso, teniendo el signo registrado un carácter genérico, y un presupuesto subjetivo en la medida en que ese resultado se produce por la actividad o inactividad de su titular, que también concurre en el supuesto al ser usada para designar un determinado componente del producto y, por extensión, a éste mismo y no a su origen empresarial. La marca pasó a constituir una designación usual del producto en

su conjunto a partir de la descripción de su característica más relevante. Inexistencia de riesgo de confusión respecto de los productos de la demandante en razón del carácter genérico del signo.

SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2009

Ponente: Excmo. Sr. Don José Ramón Ferrándiz Gabriel

Asunto: El artículo 4.2 de la Ley de Marcas de 1988 disponía que constituye un uso de la marca «el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual ésta haya sido registrada». El texto de este precepto coincide con el tenor literal del artículo 39.2.a) de la vigente Ley de Marcas de 2001, en donde se añade la matización de que el criterio para valorar la posible alteración significativa del uso dado a la marca en relación con la forma registrada es «el carácter distintivo de la marca».

La cuestión que es objeto de esta sentencia es la relativa a la procedencia del uso de una marca en forma distinta cuando puede conducir al resultado del aprovechamiento del prestigio y reputación ajena. El Alto Tribunal concluye manifestando que si ese uso en forma distinta no altera significativamente la forma en que la marca fue registrada, pues conserva su carácter distintivo, no concurre aquel riesgo.

Comentario de las Sentencias del tribunal supremo de 22 de diciembre de 2008 y de 15 de enero de 2009

Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ
Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad de Zaragoza)

Resumen de los hechos

En la primera de las sentencias que se comentan, los hechos relevantes son los siguientes. La entidad recurrida en casación ejercitó las acciones de nulidad –por genericidad del signo en el momento de su registro– y de caducidad –por genericidad sobrevenida– frente a la marca internacional de un competidor, a la par que también acudió al ejercicio de una acción declarativa negativa a fin de poder seguir usando el signo en conflicto como integrante de su propia marca. La sentencia recaída en primera instancia desestimó las pretensiones de anulación y cancelación del signo registrado pero aceptó la última de las súplicas hechas valer. Apelada esta decisión por ambos litigantes, la sentencia de apelación rechazó la nulidad de la marca pero acordó su caducidad por vulgarización, manteniendo el resto de los pronunciamientos habidos en la instancia. Este pronunciamiento se impugna en casación.

Por otro lado, en la segunda de las sentencias que nos ocupan pueden destacarse los siguientes hechos. La titular de una marca internacional (la misma que en el supuesto anterior) ejercitó frente al titular de una marca nacional posterior una acción de nulidad, por el carácter prioritario de su signo en conflicto; la acción de caducidad, por falta de uso del signo registrado; la acción por infracción del derecho de marca y una acción de competencia desleal, “por imitación de las prestaciones de la actora amparadas por la marca internacional”. Frente a este “petitum”, la demandada contestó y se opuso, formulando reconvenición e interesando la nulidad de la marca de la actora al resultar ésta genérica. La sentencia dictada en primera instancia desestimó tanto la demanda principal como la reconvenicional. Interpuesto recurso de apelación, la Sala dictó sentencia estimando parcialmente el recurso deducido por la actora, considerando que la demandada había alterado en su uso en el mercado la forma bajo la cuál había registrado su marca, de modo que incurrió en un acto de competencia desleal por imitación de las prestaciones “amparadas por la marca

internacional” y de titularidad de la actora, constituyendo un acto idóneo para aprovecharse indebidamente de la reputación y esfuerzo ajeno. Este pronunciamiento se impugna en casación, a la par que se postula la nulidad de la marca internacional de la actora.

COMENTARIO

Sumario: 1.- Preliminar.- 2.- El significado de la caducidad de la marca.- 3.- La vulgarización como causa de caducidad marcaria.- 3.1.- Justificación de la vulgarización como causa de caducidad de la marca.- 3.2.- Los presupuestos de la vulgarización de la marca (I): genericidad sobrevenida.- 3.3.- Los presupuestos de la vulgarización de la marca (II): La actividad – o inactividad - del titular marcario.- 3.4.- La actuación del titular de la marca dirigida a evitar la vulgarización del signo registrado.- 3.5.- Otras cuestiones.- 4.- El uso de una marca en forma distinta a la registrada. Su consideración como uso marcario y límites.- 5.- Bibliografía.

1. Preliminar

El objeto de este comentario son dos sentencias del pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo que guardan entre sí una directa vinculación, aunque en ellas vienen a resolverse cuestiones diferentes. En la STS 22-12-2008 la Sala afronta un problema particularmente delicado cómo es el de la vulgarización de una marca y cuáles son los presupuestos que deben satisfacerse a fin de que proceda su declaración de caducidad y la consecuente extinción de los derechos marcarios. Por su parte, la STS 15-1-2009 atiende al supuesto del uso de una marca en forma diferente a la de su registro y que puede encerrar un acto de imitación desleal respecto de la marca de un competidor que, en este supuesto concreto, no era otra que la marca cuya caducidad por vulgarización fue estimada en aquel primer pronunciamiento. En todo caso, ha de hacerse notar que estas dos sentencias forman parte de un elevado número de procesos que, en defensa de su marca “bio”, ha venido promoviendo una conocida multinacional.

La vinculación material – pese a las diferentes cuestiones que son objeto de la litis – aconsejan el estudio conjunto de ambas resoluciones. Sin embargo, tanto desde un punto de vista dogmático como de la aplicación práctica de la normativa marcaria, no puede desconocerse la mayor importancia que está llamada a tener la primera de las sentencias citadas. Ello tiene como consecuencia que analicemos separadamente los dos grupos de cuestiones propuestas y que centremos la atención en los problemas relativos a la vulgarización de la marca para, a continuación, detenernos en la consideración de los problemas que ha suscitado el uso en forma distinta de una marca que pudiera derivar en acto de imitación de otra marca que incurrió en vulgarización. En todo caso, resulta cuando menos oportuno que, a fin de justificar la valoración que pueda ofre-

cerse de ambos pronunciamientos del TS, delimitemos correctamente qué significado tiene la caducidad de la marca así como la justificación a la que responde.

2. El significado de la caducidad de la marca

En un sistema económico anclado en la libre competencia, resulta indispensable que existan signos distintivos –en particular, las marcas– que permitan la identificación de quienes compiten en ese mercado así como de los productos y servicios que ofrecen [BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), pp. 21 y ss.]. Como es de sobra conocido, la concesión de un monopolio legal en relación con un signo bajo el concepto de marca –indisolublemente unido al hecho de su registro (cfr. art. 2,1º LM)– se hace depender necesariamente de la superación de ciertos requisitos que, bajo forma de prohibiciones o, si se prefiere, como motivos de denegación, vienen formulados en cuanto exigencia insoslayable que debe satisfacerse en el momento inicial (vid. arts. 5 –prohibiciones absolutas– y 6 y ss. –prohibiciones relativas– LM). Ahora bien, no basta con superar tales exigencias sino que, dado su significado concurrencial, la marca también debe respetar ciertos requisitos en el transcurso del tiempo que, en definitiva, aseguran sus funciones y, por ende, su caracterización como instrumento de competencia en el mercado [sobre la justificación concurrencial de la marca, vid., por todos, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1975), p. 80]. Por ello, y en lo que ahora nos interesa, cabe afirmar que la caducidad de la marca no es más que la reacción del ordenamiento jurídico ante circunstancias sobrevenidas en las que la marca previamente registrada deja de atender a ese significado concurrencial. Esa es la concepción que de la caducidad de la marca comunitaria luce en la vigente Ley de Marcas, al igual que acontecía en la legislación derogada, siendo esta construcción común con cuanto se dispone en el Derecho comparado.

Ese significado concurrencial de la marca y, en consecuencia, la existencia de una pluralidad de intereses que resultan afectados por su nacimiento y uso en el mercado, fueron puestos de manifiesto por nuestra Jurisprudencia, quien no dudó en señalar que

“hay que dejar sentado que en materia de Derecho de marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca. Y es ese carácter funcional del derecho protegido por la marca lo que hace que aquél no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristaliza-

ción en el registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido...” (STS 22-1-2000, que cita la STS 30-10-1986).

La caducidad de la marca no es más que el instrumento para hacer valer las exigencias que ha de respetar el titular de una marca a fin de asegurar que el signo sobre el que se extiende su monopolio respeta las exigencias estructurales que lo configuran como tal y que es usado en el tráfico conforme con los más elementales requisitos que son sancionados para que ese uso se ajuste a las previsiones que determinaron el registro y nacimiento de tal signo distintivo. Dada la afección de una pluralidad de intereses –el particular de su titular, el del público consumidor, el interés general por un correcto funcionamiento del mercado– que supone el nacimiento y uso de la marca, la desaparición sobrevenida de los requisitos que justificaron su surgimiento o la utilización de la marca contraria a las funciones que le vienen encomendadas han de arrastrar la extinción o pérdida –no originaria sino, lógicamente, sobrevenida– de la posición monopolista que encierra la titularidad sobre el signo distintivo. La caducidad aparece así caracterizada por ser un instrumento “ex bono publico”, en razón de la pluralidad de intereses que con la misma vienen a atenderse, con todas las consecuencias que de tal caracterización pudieran derivarse. En definitiva, la caducidad es el expediente a través del cuál se asegura un uso concurrencial de la marca, pues con la configuración de las distintas causas de caducidad que hace la Ley de Marcas viene a requerirse, en primer lugar, que ese uso del signo exista (caducidad por falta de uso) pero, también, que ese uso sea correcto y conforme con las finalidades propias del sistema, debiendo excluirse la posibilidad del uso de un signo que ha devenido engañoso (caducidad por conversión de la marca en signo que induce a error) así como el uso de un signo que perdiera su distintividad (caducidad por conversión en genérico o vulgarización). Obviamente, si no mediara el uso de la marca o ésta deviniera signo engañoso o genérico, la misma no sería un instrumento de competencia sino que arrastraría otros resultados que no merecen justificación alguna.

Por otro lado, no estará de más otra observación, y sobre la que luego se volverá con mayor detenimiento, pues la concurrencia de algunas de estas causas de caducidad requiere atender a la consideración que haga un tercero respecto de la conducta seguida por el titular – o el legítimo usuario – del signo registrado como marca. En este sentido, hay que recordar, como con acierto se ha hecho entre nosotros, que “la marca existe como bien inmaterial jurídicamente protegido en la medida en que el correspondiente signo desata ciertas asociaciones y representaciones en la mente de los consumidores. De aquí se sigue que la desaparición o transformación de estas asociaciones tiene que repercutir, inevitablemente, en la subsistencia de la marca como bien inmaterial jurídicamente protegido” [FERNÁNDEZ NOVOA (2001) p. 534].

3. La vulgarización como causa de caducidad marcaria

3.1. *Justificación de la vulgarización como causa de caducidad de la marca*

En primera de las sentencias de las que me he de ocupar, el TS afronta, por primera vez, la caducidad de una marca como consecuencia de su vulgarización (la caducidad por vulgarización ha sido declarada en algunas decisiones de las Audiencias Provinciales. Vid., ad ex. SAP Barcelona, Secc. 15^a, 21-12-2004, AC 2005/11 y SAP Barcelona, Secc. 15^a, 27-11-00, AC 2001/32628). Es cierto que no han faltado pronunciamientos del Alto Tribunal en los que venía a hacerse referencia a la vulgarización como causa de la caducidad de una marca, pero todos ellos tenían como característica común la de efectuar esa mención con un carácter de “obiter dictum” y sin incidencia alguna en la resolución de la concreta cuestión enjuiciada, pues en ningún caso se ejercitaba una acción de caducidad por tal causa (en estos casos venían a ejercitarse acciones de infracción del derecho de marca o de nulidad del signo registrado. Vid., STS 15-10-1992, ponente Gullón Ballesteros, Asunto Aquapark; STS 9-5-2002, ponente Auger Liñán, Asunto Puente Aéreo; y STS 8-2-2007, Ponente Montés Penadés, Asunto Gulas). Dadas estas circunstancias, se entenderá la trascendencia que tiene esta STS 22-12-2008, en cuanto que constituye la primera resolución que declara la caducidad de una marca por vulgarización o conversión del signo registrado en la denominación usual o genérica de un producto.

El art. 55, 1, d) de la Ley de Marcas –cuyo texto se corresponde, a salvo de una matización irrelevante, con el que mantenía el art. 50, b) de la Ley de Marcas de 1988, y que es la norma que interpreta y aplica el TS en este pronunciamiento– dispone que se declarará la caducidad de la marca “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”. Se acoge así la llamada “vulgarización” de la marca como causa de su caducidad. Por ésta hemos de entender aquella situación en que “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 en atención a su origen empresarial” (Fernández Novoa, 2009, p. 747). La justificación de esta causa de caducidad parece evidente. En efecto, la vulgarización supone una alteración funcional de carácter radical de la marca, en cuanto que supone la pérdida del significado de la *marca que era indicativo del origen empresarial de los productos y servicios* distinguidos con ella. De este modo, en virtud de la vulgarización, el signo ya no identifica el origen empresarial del producto sino, antes bien, al género al que pertenece ese producto. Se entenderá, en consecuencia, que el monopolio que asistía al titular marcario carezca entonces de justificación y deba decaer, pues – en caso contrario – se estaría atribuyendo un dere-

cho de exclusiva en relación con un signo genérico que identifica al producto y no a su origen empresarial.

La justificación de esta causa de caducidad y de su reconocimiento en la Ley de Marcas no creo que ofrezca grandes dudas e inconvenientes. En este sentido, no estará de más el recordatorio de que en estos supuestos de vulgarización se suprime la función esencial y originaria de la marca; esto es, su función de indicación de la procedencia empresarial. Expresivamente advierte este efecto la más autorizada doctrina cuando señala que el nombre de un producto o servicio es la antítesis de la marca, ya que *“a generic name of a product can never function as a trademark to indicate origin”* (McCarthy, 1994, vol.1, 12.01.1. Poco después, este autor reitera estas ideas advirtiendo que *“if a trademark symbol is used as a generic name of a product or service, it ceases to function to identify a single source of that generic thing”*. McCarthy, 1994, vol.2,17.02.3.). No debe olvidarse que *“la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función originaria de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se fundamenta de manera inmediata en la estructura del derecho de marca”* [Fernández Novoa (1984), p. 47] La vulgarización de la marca provoca, y ello es evidente, una alteración esencial y estructural del signo que deja de atender una función específica –indicación de la procedencia empresarial– para aparecer como *“la designación usual de un producto o de un servicio”* en el tráfico. De esta manera, el ordenamiento jurídico reacciona y sanciona la pérdida del monopolio legal por caducidad, ya que esa función indicadora de la procedencia empresarial siempre es esencial. Recuérdesse que, en contra de lo que algún autor sugiriera, la doctrina más autorizada advierte que también en los supuestos más que frecuentes de consumo en masa, la identidad del titular de la marca será relevante aunque anónima o desconocida para el gran público [Beier-Krieger (1976), pp. 126 y 127].

3.2. Los presupuestos de la vulgarización de la marca (I): genericidad sobrevenida

Esta causa de caducidad plantea un grupo de complejos problemas para cuya resolución se hace imprescindible una correcta delimitación del supuesto de hecho al que la norma anuda la consecuencia de la caducidad del signo. En este sentido, del tenor literal del precepto citado, y otro tanto cabe afirmar respecto de su precedente en la Ley de Marcas de 1988, se deriva la necesaria concurrencia de dos elementos que caracterizan la vulgarización de la marca.

En primer lugar, es necesario que el signo empleado se hubiera convertido en una *“designación usual”* a través de la cual se conoce *“en el comercio”* un *“producto o servicio para el que esté registrada”*. Expresamente destaca este extremo la STS 22-12-2008, al afirmar que

“para que pueda apreciarse la vulgarización se exige, pues, en primer término un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido

en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada” (Fdto. n.º 3).

La concurrencia de este primer presupuesto en la configuración de la vulgarización de la marca plantea ya un problema más que relevante, pues será necesario pronunciarse acerca de cuando se alcanza el carácter –según la terminología empleada en el precepto citado– “usual” del signo. Así, en atención al significado que tiene la vulgarización y a la justificación a que responde, parece razonable considerar que será necesario, a estos efectos, “que la denominación devenga denominación genérica del producto, y no denominación de sectas o de círculos de iniciados; (se) requiere que la indicación devenga usual en el lenguaje corriente y no en el que es propio de comerciantes o de técnicos del ramo” [Franceschelli (1988), p.445]. Por lo tanto, el proceso de vulgarización ha de referirse a las relaciones en el mercado, en el sentido de que ese proceso de vulgarización del signo se ha de dar necesariamente con la colaboración de todos, es decir, de los consumidores que identificarán el producto mediante el signo registrado como marca con independencia de que aquél tenga su origen empresarial en el titular de la marca o en sus competidores. De esta manera, parece que hemos de concluir señalando, tal y como expresa el autor antes citado, que “en realidad, no hay vulgarización que no concierna, como expresa el mismo nombre, al vulgo, esto es, el público...” (Franceschelli, loc. ult. cit.).

Esta conclusión es, desde luego, correcta. Sin embargo, no estará de más hacer una pequeña matización, tal y como ha venido a hacerse por parte de la Jurisprudencia comunitaria. En efecto, en la STCE 29-4-2004 (C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB) no se duda en manifestar que

“en general, la percepción del sector de los consumidores o usuarios finales desempeña un papel decisivo. En efecto, la finalidad de todo el proceso de comercialización es la adquisición del producto en el seno de aquel sector y la función de los intermediarios consiste tanto en detectar y anticiparse a la demanda del producto en cuestión como en intensificar y orientar dicha demanda (n. 24)”.

Por lo tanto, el carácter usual del signo en relación con el producto ha de ser así entendido por sus destinatarios; esto es, el público consumidor.

A lo anterior no se opone la eventual necesidad de atender, también, a la posible genericidad que al signo le puedan atribuir otros sujetos cuando éstos, en razón de su actuar profesional, vengán a comercializar y a distribuir los productos identificados con una marca vulgarizada. En este sentido, y sin alterar el carácter principal que siempre ha de tener la consideración que hagan los consumidores sobre la posible vulgarización del signo distintivo, el TJCE advierte, en la citada sentencia, que

“en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan interme-

diarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto (n. 26)”.

De este modo, el TJCE viene a poner de manifiesto cómo las circunstancias también pueden dar el oportuno relieve a las valoraciones que, en su caso, hicieran los profesionales que distribuyan el producto cuya marca se ha vulgarizado, en la medida en que éstas pudieran incidir en los destinatarios de tales productos.

En el supuesto enjuiciado en esta STS 22-12-2008 no parece haber duda de que se había producido la vulgarización de la marca registrada. Ésta es una cuestión de hecho en la que, obviamente, no entra la Sala, aunque recuerda de manera expresa que la Jurisprudencia de la Sala 3ª ya había declarado, de modo reiterado, el carácter no apropiable del signo (vid. STS (3ª) 17-11-2005, STS (3ª) 14-4-2005, y STS (3ª) 9-12-2003, STS (3ª) 16-10-2002, y STS (3ª) 1-10-2002). Otro tanto se había declarado por la Jurisprudencia comunitaria (STJCE 15-9-2005, C-37/03p, BioId y STJCE 12-2-2004, C-265/00, Campina Melkunie BV).

3.3. Los presupuestos de la vulgarización de la marca (II): La actividad –o inactividad– del titular marcario.

Por otro lado, hay que observar cómo en el art. 55, 1, d) de la Ley de Marcas no sólo se requiere la concurrencia de la anterior exigencia sino que, además, es necesario que la conversión de la marca en designación usual tenga su origen en “la actividad o inactividad de su titular”.

Esta observación tiene una importancia práctica enorme pues nos permite, entonces, descubrir cual es la concepción que está presente en nuestro Derecho sobre la vulgarización de la marca. En efecto, en el Derecho comparado se han configurado dos concepciones distintas sobre la vulgarización como causa de caducidad de la marca [vid., in extenso, FERNÁNDEZ NOVOA (1995), pp. 344 y 345. Vid., también, y con referencias a la Directiva 89/104/CEE, de 21 de Diciembre de 1988, COUTO GONÇALVES (1991-1992), pp.197 y ss., y FRASSI (1990), pp. 403 y ss.]. En la primera de ellas, que podríamos calificar como objetiva, la vulgarización depende exclusivamente de los hábitos y conductas de los consumidores, de tal suerte que la marca se vulgariza cuando, con independencia de las medidas que adopte su titular, el signo viene a ser considerado con el carácter de denominación genérica por parte del público consumidor [Jaeger (1960), pp. 331 y ss.]. Frente a esta forma de entender la vulgarización, la concepción predominante en los países europeos presenta un

carácter subjetivo, en el sentido de afirmar que aquélla tiene su origen en el titular de la marca quien con su conducta –activa u omisiva– provoca o permite la conversión de su marca en una denominación usual del producto o servicio. Pues bien, si ahora nos interrogáramos acerca de cual es la concepción que de la vulgarización está presente en nuestra Ley de Marcas, creo que sin duda alguna la respuesta correcta sería la de afirmar una concepción subjetiva. En efecto, no cabe olvidar el tenor literal del precepto citado, ya que, en todo caso, la operatividad de la vulgarización como causa de caducidad se hace depender de la conducta del titular de la marca (“por la actividad o inactividad de su titular...”). Por ello, no se ha dudado en señalar que “es, desde una perspectiva jurídica, irrelevante el hecho de que objetivamente la marca se haya vulgarizado y los consumidores la usen generalizadamente como la designación del producto o del servicio. Lo relevante en el ámbito jurídico es que subjetivamente el titular haya dejado de defender su marca en caso de utilización de la misma por parte de los competidores, o bien que la utilización de su marca no haya estado encaminada a preservar la distintividad de la misma” [LOBATO (2002), pp. 890 y 891].

Esta idea se destaca de forma expresa en la sentencia que nos ocupa. En efecto, el TS señala que

“el artículo 53 LM 1988 exige para la procedencia de la declaración de caducidad por vulgarización la concurrencia de un presupuesto subjetivo consistente en que la vulgarización de la marca se haya producido «por la actividad o inactividad de su titular».

La LM 1988 sigue, pues, un criterio subjetivo o mixto para integrar el presupuesto de caducidad de la marca por vulgarización, pues, a diferencia de los sistemas objetivos, en los que es suficiente que, independientemente de la actividad del titular de la marca, ésta haya devenido un medio de designación usual del producto o servicio designado, en la LM 1988 se exige que esta mutación haya tenido lugar «por la actividad o inactividad» del titular de la marca”. (Fdto. 3º)

Por lo tanto, el origen de la vulgarización de la marca siempre ha de estar en su titular. Sin embargo, la concurrencia de este presupuesto de orden subjetivo no ha de requerirse de modo absoluto. Con ello quisiera advertir que no es necesario, a fin de que pueda ser declarada la caducidad del signo, que su vulgarización tenga un origen exclusivo en la conducta – o en la omisión – de su titular. Ésta indefectiblemente ha de concurrir pero no con carácter excluyente sino, mejor, concurrente con otros factores que provocaron la conversión del signo registrado en el usual para designar el producto o servicio. Ese resultado tendrá su origen en diversas causas, pudiendo resultar ajenas – o, al menos, no queridas – al titular marcario, de modo que lo relevante será la conducta que desarrollara y que ha contribuido a la genericidad del signo o las omisiones con que ha respondido a tal proceso y que no han sido relevantes para, al menos

tendencialmente, evitar tal consecuencia. En este sentido se pronuncia el TS en la sentencia que nos ocupa, pues

“es menester que haya existido una actividad de acción o de omisión por parte del titular de la marca que haya determinado su vulgarización, o, al menos, haya contribuido a ella de manera relevante. (...) la exigencia de una intervención causal por parte del titular de la marca –introducida por la ley mediante una proposición de carácter instrumental (‘por’)– debe interpretarse como referida a una actividad consistente en favorecer la pérdida de su carácter distintivo para aprovecharse de la titularidad –por medio del efecto publicitario y excluyente de la marca concedida inicialmente con la finalidad de identificar un origen empresarial– de la denominación usual de un producto o servicio valioso en el mercado. Por ello debe considerarse acertada la posición de la sentencia recurrida, que parte implícitamente de que no es necesario que la vulgarización de la marca se haya producido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular, sino que basta con que este haya contribuido de manera relevante a la vulgarización o a consolidar sus efectos”. (Fdto. 3º)

Ahora bien, el resultado de la genericidad sobrevenida del signo puede obedecer a dos supuestos distintos [MATHÉLY (1994), pp. 278 y 279]. En primer lugar, la vulgarización puede tener su causa en “la actividad” del titular de la marca, quien la utiliza como denominación genérica del producto o servicio cubierto con aquélla. Desde luego, no parece que éste sea el supuesto más frecuente en la práctica, dado el interés del titular del signo en orden a la conservación de su monopolio legal. Pero, también, la caducidad por vulgarización de la marca puede derivar de “la inactividad de su titular”. En este sentido, cabe destacar cómo esa “inactividad” se dará cuando el titular de la marca no lleve a cabo ninguna actuación positiva que lleve a romper esa vinculación entre el signo y el producto que con éste viene a ser conocido e identificado por los consumidores. El supuesto más frecuente que se encuentra en el Derecho comparado hace referencia a aquellos casos en que el éxito de un producto de marca lleva a su confusión e identificación con el signo o, bien, a la irrupción de un nuevo producto en el mercado que resulta identificado por los consumidores no por sí sino por la marca de su titular.

Esta distinción de supuestos luce en la STS 22-12-2008 y se expresa al afirmar que

“la situación más frecuente de vulgarización de la marca se produce ante la pasividad o inactividad del titular de la misma. Sin embargo, la LM 1988, así como la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (89/104/CEE) prevé que esta vulgarización puede producirse también por una «actividad» o conducta positiva del titular de la marca. La doctrina especializada considera situaciones que se caracterizan en la

práctica por la debilitación de la marca a través de su utilización publicitaria y comercial constante en unión de una segunda marca en relación con productos en los que la marca controvertida ha adquirido una preponderancia significativa en el mercado, pues ésta es la situación propia para limitar las posibilidades de competencia de otros empresarios impidiéndoles, mediante el ejercicio del ius prohibendi [derecho de prohibir], el uso de la denominación que ha pasado a ser la propia y usual del producto designado". (Fdto. 3º)

A juicio del TS, en el supuesto que considera en su resolución el titular marcario habría llevado a cabo un actuar positivo que coadyuvó, de forma relevante, al resultado de la vulgarización de su marca. En efecto, el titular de la marca desarrolló una activa campaña publicitaria en la que asociaba dos marcas, siendo una de ellas la constituida por el término "bio", de modo que éste vendría a identificar un determinado producto y no su origen empresarial, confiándose esa indicación de la procedencia empresarial a la segunda marca.

3.4. La actuación del titular de la marca dirigida a evitar la vulgarización del signo registrado

La exigencia de este requisito de orden subjetivo a fin de poder declarar la caducidad de la marca como consecuencia de su vulgarización, hace que la actividad que pueda desplegar su titular sea más que relevante. Con ello, nos referimos a la trascendencia que puede tener la conducta del titular de la marca cuando empieza a poderse constatar la utilización genérica del signo por los consumidores a fin de identificar el producto o servicio. Así, si el titular del signo especificara que éste viene utilizado en concepto de marca registrada y, de esta manera, lo explicitara en su publicidad, envases y etiquetas, estaría desplegando una actividad que –si alcanzara la dimensión y difusión que el concreto supuesto requiriera– evitaría la caducidad de su marca. Por ello, frente a una solicitud de caducidad por vulgarización presentada ante los Tribunales, el titular de la marca podrá excepcionar eficazmente el hecho de haber adoptado un conjunto de medidas a fin de evitar ese resultado de la utilización genérica del signo por el público consumidor.

Esta concepción subjetiva de la vulgarización de la marca que asume la vigente Ley de Marcas luce, igualmente, en otros preceptos de este texto. Así, el art. 35 de la Ley de Marcas reconoce al titular de la marca comunitaria su derecho a instar al editor de un diccionario a fin de que realice la oportuna especificación en la reproducción del signo en tal obra, en el sentido "de que se trata de una marca registrada". Obsérvese que el derecho que este precepto atribuye al titular de una marca, actuándose en defensa de su derecho, no persigue conducta alguna que pudiera tipificarse como infracción del derecho de exclusiva, pues la utilización que viene a hacerse del signo por ese tercero (el editor de

“un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar”) no responde, desde luego, a una finalidad concurrencial. La norma confiere esa protección al titular marcario no en razón de infracción alguna sino como instrumento para preservar su posición monopolística y evitar el riesgo de caducidad, viniendo a requerirse una suerte de colaboración de ese tercero –no infractor– a fin de alcanzar tal resultado [sobre este derecho del titular de la marca, vid. MARTÍN ARESTI (2008), pp. 565 y ss.].

Llegados a este extremo, parece conveniente añadir algunas consideraciones más. Así, cabe señalar cómo el reconocimiento de esta causa de caducidad nos puede llevar a pensar que, paradójicamente, el éxito de una marca puede llegar a ser causa de su extinción. En efecto, la identificación de un producto o servicio mediante el signo que antes constituía su marca se dará, en ocasiones, como consecuencia del éxito que dicho producto o servicio, bajo la marca que lo identificaba en razón a su origen empresarial, ha alcanzado en el mercado y que, dada su difusión y alto volumen de ventas, lleva a la consecuencia de que aquél venga identificado por los consumidores mediante el signo empleado como marca y ahora utilizado como designación usual del producto o servicio de que se trate. Este resultado será más factible en aquellos supuestos en que el producto sea novedoso en el mercado, pues el riesgo de identificación del mismo producto con el signo registrado como marca será, obviamente, mayor [en este sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2003, p. 308]. Estas ideas lucen en cierta jurisprudencia antigua cuando se afirmaba –con evidente exageración– que esta causa de caducidad significaría la “*expropriation d’une marque pour cause d’utilisation publique*” (Cour Cassation de 11 de Mayo de 1966, asunto Cellophane, cit. por Mathély, 1994, p. 276).

Ahora bien, no debemos olvidar que, conforme antes se ha indicado, el reconocimiento de esta causa de caducidad no ha de ofrecer duda alguna, no sólo por su vigencia generalizada (vid. art. 6, quinquies, B, 2 del Convenio de la Unión de París; art. 12, 2, a) de la Directiva de 21 de Diciembre de 1988; art. 53, b) de la derogada Ley española de Marcas de 1988; art. 49, (2), 1 de la Ley alemana tras su reforma de 25 de Octubre de 1994; art. 46, 1, C de la Ley inglesa; art. L 714-6 del Código francés de la Propiedad Intelectual) sino, también, por su fundamento expreso de orden dogmático, en cuanto que supone una radical negación de la esencial función de indicación de la procedencia empresarial que, en todo caso, ha de atender la marca [vid. LADAS (1964), pp. 941 y ss.; MÖHRING-KROITSCH (1965), pp. 239 y ss. Vid., in extenso, HOLMQVIST (1971), en especial, pp. 168 y ss.]. Pero, tampoco debemos olvidar la concepción de la vulgarización que, como se ha advertido poco antes, está presente en la Ley de Marcas. En efecto, la concepción subjetiva acogida en la norma española tiene, también, una importante consecuencia, ya que ante el riesgo de vulgarización de la marca y de la pérdida de su fuerza distintiva, el titular de tal marca, so pena de perder su monopolio legal, ha de desarrollar una política de defensa de su signo registrado y, en definitiva, llevar a cabo una actuación que evite aquél efecto [MATHÉLY (1994),

p. 279]. Esta idea es particularmente importante en aquellos supuestos en que se lanza al mercado un nuevo producto del que previsiblemente se espera un gran éxito, circunstancia esta última que, como antes indicara, puede llegar a tener la consecuencia indeseada de que los consumidores identifiquen el producto en cuestión mediante la marca utilizada con pérdida de la función que a ésta se le asigna en orden a indicar el origen empresarial. A fin de conjurar ese riesgo, el titular de la marca podrá –y deberá– llevar a cabo una actividad tendente a especificar el carácter de marca que tiene el signo, ad ex., mediante el empleo del símbolo ® junto a la marca (sobre los medios de que dispone el titular de la marca a fin de evitar su vulgarización, así como las exigencias de intensidad que, en cada caso concreto, requerirán las circunstancias del supuesto de hecho, vid., in extenso, HOLMQVIST, cit., pp. 365 y ss.) En definitiva, tal y como se ha destacado entre nosotros, a fin de evitar la caducidad de la marca por su vulgarización, “lo decisivo es que en vez de adoptar una actitud pasiva, el titular de la marca amenazada por un riesgo de vulgarización ponga en marcha medidas tendentes a paralizar el proceso de transformación de la marca en un signo genérico. Entre estas medidas figuran las siguientes: entablar las correspondientes acciones contra quienes utilicen la marca como designación genérica; llevar a cabo campañas informativas acerca de la naturaleza marcaria del correspondiente signo; y en el supuesto de que la marca aparezca en un diccionario o enciclopedia como designación de un género de productos, dirigirse al editor para que en las futuras ediciones se disipe la apariencia engañosa de que la marca es una denominación genérica” [FERNÁNDEZ NOVOA (2009), p. 537].

Por otra parte, cabe advertir que la concepción subjetiva de la caducidad por vulgarización que acoge la vigente Ley de Marcas permite, también, otra conclusión más. Así, cabe afirmar que la concurrencia de esta causa de caducidad puede ser subsanada por el titular marcario. Si éste, tras su actitud o, más frecuentemente, su inactividad ha permitido la vulgarización de su signo, podrá evitar la extinción por caducidad de éste si con anterioridad a que la misma sea declarada por los Tribunales lleva a cabo un uso de la marca que le permite recobrar sobrevenidamente la distintividad que originariamente la caracterizaba. Esta conclusión no sólo toma su fundamento en la concepción subjetiva de la vulgarización que está presente en la vigente Ley de Marcas sino, también, en cuanto disponen los artículos 5.2 y 51.3 de este texto legal, y cuya aplicación puede evitar la declaración de caducidad la marca constituida por un signo genérico cuando hubiera adquirido sobrevenidamente ese “secondary meaning” [LOBATO (2002), p. 888]. En definitiva, pese a la genericidad que hubiera sobrevenido, el titular de la marca podrá evitar la caducidad de su derecho recuperando –y en la medida en que así lo logre– la distintividad que caracterizaba al signo registrado, siempre y cuando alcanzara ese resultado en un momento anterior a la declaración de vulgarización por parte de los tribunales.

Dada esta posibilidad, parece oportuno ahora analizar los argumentos, así como el valor jurídico que pueden merecer, que fueron hechos valer por el titu-

lar de la marca que el TS considera vulgarizada y con los que pretendía evitar tal declaración.

En primer lugar, se afirmó que el ejercicio del “ius prohibendi”, a través de los numerosos procesos que había instado el titular de la marca registrada, advertaba una conducta positiva por parte del titular marcario que habría que calificar como excluyente de la vulgarización de su marca.

Este proceder ya había sido destacado expresamente por la jurisprudencia comunitaria como actividad que evitaría la vulgarización marcaria, no sin por ello dejar de advertir los límites a que debía sujetarse tal actuación. En concreto, en la STJCE 27-4-2006 (C-145/05, Levi Strauss) se destacó que

“del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 resulta que podrá ser declarada la caducidad de una marca si, con posterioridad a la fecha de su registro, ésta se ha 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. Así, al adoptar esta disposición, que busca el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos, el legislador estimó que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando esa pérdida se deba a su actividad o a su inactividad. De este modo, en tanto no se den esas circunstancias y, particularmente, cuando la pérdida del carácter distintivo esté ligada a la actividad de un tercero que usa un signo contrario a la marca, ésta debe seguir gozando de protección” (nº 19).

Desde luego, el ejercicio de las pertinentes acciones por infracción de marca cuando el signo registrado viene siendo usado por un tercero como elemento de identificación del producto, puede llegar a ser un instrumento de particular utilidad a fin de evitar la consolidación de la genericidad sobrevenida (y, en sentido contrario, la inactividad del titular marcario que determina la vulgarización del signo puede consistir en la falta de ejercicio de su “ius prohibendi”. Cfr. STJCE 27-4-2006, C-145/05, Levi Strauss, nº 34). Sin embargo, en la citada STJCE se viene a poner de manifiesto el límite a que se sujeta la eficacia de ese proceder del titular de la marca, pues si la vulgarización ya se hubiera producido –y, en tal resultado, es esencial la actividad o la inacción del titular– no cabría el ejercicio del “ius prohibendi”, pues tal derecho de oposición vendría a actuarse frente a un signo que ya no indica el origen empresarial del producto sino, mejor, a éste mismo. Este extremo ha sido destacado por la doctrina más autorizada, al afirmar que “lo que es evidente es que cuando ya se ha producido la generalización de la marca como consecuencia de la propia actividad realizada por el titular de la misma, no es relevante para impedir la caducidad el hecho de que ese mismo titular, que ha propiciado la vulgarización de su marca, ejercite acciones judiciales frente a los terceros que la utilicen precisamente como designación genérica para el tipo de productos de que se trate” (BERCOVITZ (2003), pp. 310 y 311).

Todas estas ideas son acogidas en la STS 22-12-2008, en la que se advierte 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 el caso examinado corrobora a considerar correcta la apreciación de la sentencia recurrida en este sentido el hecho de que no ha sido desmentido que la sociedad demandada utilizaba la denominación con anterioridad a adquirir su titularidad como marca y lo hacía atribuyéndole un sentido de denominación objetiva de un producto con determinadas características beneficiosas para la salud, y que a partir del momento en que adquirió la titularidad de la marca trató de impedir su uso por las empresas competidoras, manteniendo una publicidad en la que se continuaba admitiendo su carácter de denominación objetiva del producto”. (Fdto. 4º)

Por otro lado, en el recurso se intentó justificar el alcance de la actividad desarrollada por el titular de la marca, a fin de evitar la vulgarización de su signo, con un argumento inteligente pero, desde luego, no acertado. En este sentido, se puso de manifiesto que la modificación de la actuación que había desarrollado el titular marcario –fundamentalmente a través de sus campañas publicitarias– venía a suponer una actividad que impediría tal resultado, debiendo calificarse ese proceder como una suerte de “uso rehabilitante”, afirmando una aplicación analógica de la regla de reanudación del uso inmediatamente anterior como causa que impide la caducidad por falta de uso obligatorio (art. 58 LM). Esto es, se consideraba la afirmación de un uso rehabilitante de la marca, aunque con la finalidad de evitar la vulgarización.

Esta consideración es negada de forma expresa en la STS 22-12-2008, cuando manifiesta que

“la parte recurrente afirma que la sociedad demandada modificó su conducta encaminada a la defensa de la marca registrada poco tiempo antes de la presentación de la demanda. Esta alegación no puede ser tenida en consideración, puesto que se funda en considerar similares la conducta del titular de la marca en el caso de no-uso (art. 53, letra a), LM 1988) y en el caso de vulgarización. Ambas situaciones, sin embargo, son diferentes; puesto que, mientras la situación de no-uso tiene un carácter fenomenológico objetivo fundado en la inactividad del titular de la marca y puede ser interrumpida de manera instantánea mediante la reversión de dicha inactividad, no ocurre así con la vulgarización de la marca, que responde a una situación permanente del mercado con un fundamento

psicológico colectivo de carácter cognoscitivo nacido de la repetición de actos, cuya reversión no puede realizarse de manera instantánea y aislada”.
(Fdto. 4º)

La caducidad por vulgarización no tiene un carácter automático en nuestro Derecho, al igual que sucede con las causas de caducidad que requieren de una declaración judicial (art. 55.1 in fine LM). Esta circunstancia tiene como consecuencia que, en tanto en cuanto no se dictara la oportuna sentencia en la que se declara la extinción del signo, el supuesto de hecho que se configura como causa de caducidad puede ser removido por su titular, de modo que así se evite la pérdida del derecho de exclusiva. Esta posibilidad, generalizable a distintas causas de caducidad en razón de su naturaleza (letras c, d, y e del art. 55.1 LM), se contempla de modo específico en relación con una de ellas (caducidad por falta de uso), disponiendo y sancionando los requisitos que el “uso rehabilitante” ha de satisfacer para alcanzar tal fin ([obre este “uso rehabilitante”, vid. GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (2004), pp. 473 y ss.]. Por ello, el titular de un signo que ha devenido genérico puede evitar la declaración de caducidad de su marca pero, para ello, habrá de “remover” ese resultado. Como pone de manifiesto la sentencia que nos ocupa, ese proceder no sólo es posible sino, también, en el supuesto de la genericidad sobrevenida, de muy difícil consecución. En efecto, el titular marcario que quiera rehabilitar la fuerza indicativa del origen empresarial que ha perdido su marca, no puede actuar solo a fin de alcanzar ese resultado sino que, por el contrario, habrá de contar con una cierta – permítaseme usar el término – “colaboración” de quienes ahora identifican el producto con tal signo. Por ello, las dificultades son muy superiores que las pueden darse respecto del uso rehabilitante que evita la concurrencia de otras causas de caducidad, en particular, de la caducidad por falta de uso y cuya posibilidad y facilidad dependen, casi exclusivamente, del propio titular del derecho de exclusiva.

3.5. Otras cuestiones

Junto con los aspectos anteriores, en la Sentencia que comentamos también se afrontan otros dos problemas.

El primero de ellos hace referencia a la posible vulgarización de un signo descriptivo. Recuérdesse que un signo es descriptivo cuando ofrece información, de modo directo, acerca de la especie o características del producto o servicio (Areán Lalín, 1978, p. 477). De ahí que deba afirmarse que no cabe su confusión con el supuesto que nos ocupa, pues “descriptividad y genericidad no sólo no coinciden, sino que son disfunciones distintas del signo a proteger como marca, cuya diferencia estriba en su diverso significado” [MARCO ARCALÁ (2008), p. 168].

Ante esa diferente consideración que pudiera merecer el signo que constituye la marca que se declara caducada, las consecuencias podrían ser, también,

distintas. En efecto, si el signo descriptivo originariamente tenía una aptitud distintiva (ad ex., por su unión con otro elemento) y, en su virtud, fue registrado como marca, el uso de ese signo puede tener como resultado que venga a indicar no tanto el producto en sí como una o varias de sus características. De ser así, no procedería – pues el elenco de causas de caducidad está tasado [GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (2008), pp. 983 y ss.] – declarar la extinción sobrevenida del signo debida a esta justificación. Sin embargo, no puede desconocerse que la diferenciación de las categorías de “genérico” y de “descriptivo”, en numerosas ocasiones cargada de dificultades en la práctica, no impide su superposición, de modo que el elemento descriptivo venga, también, a identificar al mismo producto. Es de sobra conocido el fenómeno de identificación de una realidad en razón de una de sus características, elementos o cualidades. Siendo esto así, no habrá duda para afirmar que, entonces, de darse tal supuesto de hecho, la parte viene a identificar el todo, de modo que la vulgarización de un signo descriptivo también resulta posible y, a veces, así podrá suceder con mayor facilidad.

En este sentido se manifiesta la STS 22-12-2008, al señalar que

“Pero, siendo básicamente cierta esa distinción, en absoluto puede afirmarse que ambas categorías sean excluyentes, ya que, como afirma implícitamente la sentencia recurrida, una denominación descriptiva puede ser al propio tiempo usual para designar al producto o servicio en su conjunto mediante una metonimia (traslación, la llama la sentencia), consistente en designar una cosa por alguna de sus cualidades (Según la STS 9 de mayo de 2002, RC n.º 3546/1996, ambas categorías se complementan).

*En el caso examinado la sentencia recurrida es inequívoca en el sentido de considerar probado que la marca no solamente se convirtió en descriptiva, sino que «por traslación» pasó a designar el producto en su conjunto elaborado con arreglo a determinadas características, a saber, la fermentación mediante *bifidus activo*, que se consideraba una cualidad del producto relevante por hallarse ligada a la atracción que suscita en los consumidores el beneficio de su salud”. (Fdto. 5º)*

Por otro lado, en el recurso de casación se afirmaba la procedencia de la súplica, pues el titular marcario puede ejercitar las acciones en defensa de su derecho no sólo cuando media riesgo de confusión sino, también, cuando el tercero vino a usar la marca ajena con la finalidad de aprovechar el prestigio ajeno, “pues la finalidad de la marca no sólo es la de indicar el origen empresarial, sino también la de acumular reputación para la empresa titular”.

Sin entrar, por no considerarlo necesario, en el problema de las funciones que ha de atender la marca y, en particular, sobre una pretendida función indicadora de la calidad tutelada por nuestro Derecho positivo [que, al menos, resulta discutible para todo supuesto en virtud de las previsiones de la normativa

vigente. Vid. BERCOVITZ (2002), pp. 61 y ss.], ha de afrontarse la cuestión enunciada. Y, en este sentido, debe señalarse que la Ley de Marcas de 1988 reducía la protección marcaria a aquellos casos en que se respetara un presupuesto, que no era otro que la necesidad de que mediara riesgo de confusión entre el signo que quisiera protegerse y aquél que era utilizado por el tercero frente al que se venía a accionar. Si no se diera identidad o semejanza entre los signos en conflicto, la protección que brindaba la Ley de Marcas de 1988 decaía, lo cual no significaba la licitud de aquellos comportamientos de aprovechamiento de la reputación ajena que se actúen sin generar confusión con una marca, pues la normativa contra la competencia desleal podría llegar a ofrecer cumplida respuesta (art. 12 de la Ley de Competencia Desleal).

Estas ideas lucen en la STS 22-12-2008, pues no duda en afirmar que

“la protección del titular de la marca ante la apropiación por un tercero de la marca con daño para su valía o prestigio o dilución de su fuerza distintiva sólo merece protección al amparo de la LM 1988 si además se ha desechado la función esencial del signo como instrumento indicador del origen empresarial, dado que el aprovechamiento de la reputación de marcas renombradas al margen del Derecho de marcas tiene su protección adecuada en la legislación de competencia desleal.

Esta argumentación debe considerarse acertada, pues el artículo 31.1 LM 1988 establece como presupuesto para el ejercicio de las acciones contempladas en el artículo 35 LM 1988 que los terceros frente a los que se dirija la acción «utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores». De este precepto se infiere que el presupuesto de las acciones derivadas del Derecho de marcas es la identidad o semejanza entre las marcas en contraposición, de tal suerte que, de no existir la misma, como la sentencia de apelación ha apreciado confirmando la de primera instancia, cualquier intento de aprovechar la reputación de otra marca únicamente puede canalizarse como competencia desleal al amparo de la legislación que prohíbe ese tipo de conductas”.

De todos modos, y en este contexto, no estará de más advertir el diferente planteamiento que, respecto de estas cuestiones, se asume en la vigente Ley de Marcas. El legislador ha incorporado en el texto de 2001 las soluciones acogidas en la normativa comunitaria, casi reproduciendo las reglas dispuestas en el art. 5.1 y 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y el art. 9.1 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Con este proceder, junto con otros preceptos de nuestra Ley (vid. art. 8 LM), la vigente Ley de Marcas viene a

reconocer la categoría de las marcas notorias y renombradas, proceder que ha sido valorado positivamente “puesto que es indudable que la marca renombrada requiere una protección más amplia que las ordinarias y su reconducción a la Ley de Marcas es más aconsejable que la aplicación de las normas de competencia desleal que exigen la concurrencia de un mayor número de requisitos” [CURTO POLO (2008), p. 273]. Respecto de estas marcas notorias y renombradas, la opción del vigente texto legal es la de ofrecer una “protección ampliada que se manifiesta en diversos aspectos; pero (que) destacan dos facetas fundamentales: por una parte se juzga con mayor rigor el riesgo de confusión con las solicitudes de marcas posteriores o con los signos utilizados por terceros en el mercado; y por otra parte, al establecer ese riesgo de confusión no es aplicable el principio de especialidad de la marca” [BERCOVITZ (2002), p. 174].

En lo que ahora nos interesa, cabe destacar que, frente al silencio que en este punto guardaba la Ley de Marcas de 1988 (no así alguna Jurisprudencia, vid., ad ex., STS 19-5-1993 y STS 5-4-1994), el texto legal vigente – para el supuesto de las marcas notorias y renombradas – prescinde de la exigencia de que concurra el riesgo de confusión o, bien, viene a suponer que éste necesariamente se da, pues, de acuerdo con la regla dispuesta en el art. 34.2.c) de la Ley de Marcas de 2001, “el *ius prohibendi* del titular de la marca notoria o renombrada entra en juego cuando –salvedad hecha de la concurrencia en su caso de justa causa– con la utilización del signo en conflicto se pueda indicar una conexión entre los bienes o servicios a que se refiere el signo y el titular de la marca notoria o renombrada o cuando dicha utilización pueda implicar bien un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada, bien un menoscabo de tal carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca” [GALÁN CORONA (2008), p. 545]. Estos supuestos de aprovechamiento indebido o de dilución de la notoriedad o del renombre justifican, de por sí, el ejercicio del “*ius prohibendi*” que asiste al titular de la marca notoria o renombrada.

Esta opción plasmada por el legislador en la vigente Ley de Marcas ya se ha destacado por parte de la Jurisprudencia, pues la STS 2-3-2009 expresamente advierte que

*“a diferencia de lo que acontecía con la Ley 32/1.988 –cuyo artículo 31 condicionaba el ejercicio del *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca a la existencia de un riesgo de confusión, con independencia de que aquella fuera o no renombrada–, la Ley 17/2.001 –artículo 34, apartado 2, letra c)–, siguiendo lo establecido en los artículos 5 –apartado 2– de la Directiva 89/104/CEE y 16 –apartado 3– del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), permite al titular prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico un signo idéntico o semejante a una marca notoria o renombrada en España, aunque sea para identifi-*

car productos o servicios no similares, siempre que esa utilización no esté justificada y permita indicar una conexión entre los bienes o servicios marcados y el titular de la marca registrada o cuando el uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o del renombre de la misma. De modo que la protección de las marcas notoria y renombrada se ha ampliado en la legislación específica vigente hoy, con un correlativo aumento de los supuestos de infracción en este ámbito”.

Ahora bien, en el supuesto enjuiciado en la sentencia que comentamos la improcedencia de cuanto se interesaba por el recurrente también resultaría manifiesta, dada la previa declaración de caducidad del signo como consecuencia de su vulgarización. En efecto, no puede, por concepto, mediar riesgo de confusión, ni riesgo de aprovechamiento indebido o de dilución alguno, cuando el signo es genérico, dada su disponibilidad para cualquiera. Así lo pone de manifiesto la sentencia que comentamos al recordar la numerosa jurisprudencia recaída y en la que se afirmaba, en sede de registro, la inexistencia de tal riesgo de confusión del signo registrado como marca y ahora caducado (STS 3ª 18-12-2006; STS 3ª 31-10-2006; STS 3ª 14-7-2006; y STS 3ª 28-6-2006) (en algunas resoluciones dictadas por las Audiencias se pone de manifiesto que el empleo de un término genérico, pues se ha vulgarizado, permite la identificación del producto de cada empresario sin riesgo de confusión o error. Vid. SAP Burgos, Secc. 3ª, 30-12-2000, JUR 2001/68051. En igual sentido, SAP Granada, Secc. 3ª, 16-3-2007, JUR 2008/27226). El hecho de la amplia difusión del término genérico no obsta – más bien, ratifica – esta conclusión. En efecto, la notoriedad – al igual que el renombre – del signo encierra un mayor conocimiento público pero ello no impide sino que pone de manifiesto y generaliza la noticia del origen empresarial, mientras que la vulgarización también supone esa fama pública pero vinculando el signo al producto y no revelando ningún origen empresarial.

4. El uso de una marca en forma distinta a la registrada. Su consideración como uso marcario y límites

En la STS 15-1-2009, el TS se enfrenta a la calificación como desleal de la conducta llevada a cabo por el recurrente y que implicaba un uso de la marca distinto a la forma en que fue registrado. El supuesto de hecho mereció el oportuno reproche en la sentencia de apelación, dado que se justificó el juicio de deslealtad por considerar que ese proceder encerraba un acto de imitación a fin aprovecharse de la reputación ajena, tal y como dispone el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal, Por otro lado, la sentencia recaída en la alzada también consideró que la actuación enjuiciada venía a lesionar la exigencia básica de buena fe, por lo que ratificó el reproche de aquélla en

virtud de lo dispuesto en la cláusula general recogida en el art. 5 del citado texto legal.

En la sentencia que ahora nos ocupa, el Alto Tribunal realiza dos manifestaciones que tienen una enorme relevancia a fin de dar cumplida respuesta a las cuestiones objeto de la litis. En primer lugar, y reiterando un criterio tradicional en la jurisprudencia dictada por la Sala Primera, se advierte que la alegación contenida en la sentencia de apelación respecto del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal ha de considerarse superflua, pues “ningún elemento de antijuridicidad añade”, dado que el supuesto de hecho se había subsumido en un tipo específico de deslealtad (la imitación que “comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno” ex art. 11.2 LCD). Por otro lado, el enjuiciamiento del supuesto de hecho al amparo de la regla prohibitiva de la imitación desleal, dada la utilización de un derecho de exclusiva, se ha de supeditar a la previa verificación de si la conducta llevada a cabo por el pretendido infractor se hallaba o no amparada por el uso que había realizado de su marca. De ahí que esta resolución advierta que “los contornos del debate son, básicamente, marcarios”, debiendo pronunciarse sobre la procedencia que del uso de su signo había realizado el recurrente, dado que éste se llevó a cabo en forma distinta a la de su registro.

Por estas razones, concluye el TS en esta sentencia manifestando que

*“Se trata, conforme a ello, de determinar, no si la presentación de los productos lácteos de Iparlat, SA imita la de los similares de Danone, SA, sino si con la modificación –en los envases de leche fermentada con *bifidus* activo– de la forma de la marca “Bio Kaiku”, destacando la primera palabra respecto de la segunda, la demandada lleva a cabo un acercamiento intolerable a la marca “Bio” de Danone, SA.” (Fdt. n° 2).*

De este modo, la cuestión objeto de debate no es otra que la del alcance de la modificación de la forma en que se usa la marca respecto de la que fue objeto de registro, así como los límites que tal proceder – de admitirse – ha de respetar. A fin de atender a tal cuestión resulta preciso, como así hace la sentencia que comentamos, atender a dos cuestiones, pues resultará necesario verificar la procedencia de un uso de la marca en forma distinta a la que fue registrada y, de otro lado, los límites que en tal caso ha de respetar el titular marcario.

Respecto del uso de la marca en forma distinta respecto de la fuera registrada, la Ley de Marcas de 1988 ofrecía una primera respuesta a través de la institución de la marca derivada, que, a tenor de cuanto advertía su art. 9.1, eran aquéllas “en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios”. Ahora bien, esta previsión no estaba exenta de críticas, dados sus costes y sobre todo las cargas que podría llegar a suponer para el titular de ambos signos. Así, nuestra mejor doctrina advertía las insuficiencias de tal opción, ya que el recurso a la

marca derivada tenía una eficacia práctica limitada, pues al referirse a los mismos productos o servicios, requería el uso efectivo y real de las dos marcas, so pena de que caducara la principal [AREÁN LALÍN, (1985), pp. 240 y ss.]. Junto a ello, también es cierto que esta opción de política jurídica parecía no impedir la posibilidad de que el uso del signo se llevara a cabo de modo distinto al de su registro siempre que se respetaran ciertas exigencias. En efecto, el art. 4.2.a) de la Ley de Marcas de 1988 disponía, en sede de la regulación de la carga de uso de la marca, el cumplimiento de éste mediante el “empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada”.

En la STS 15-1-2009 se afirma la procedencia de este uso de la marca en forma distinta respecto de la que fue registrada, manifestando un criterio favorable, pues

“Aunque la marca no se modifica tal como está registrada, con la salvedad que establecía el artículo 8.1 de la aplicable Ley 32/1.988, la tolerancia es mayor tratándose de su uso.

En efecto, no siempre que, al usarla, el titular de la marca modifique la forma con la cual había sido registrada, crea un “aliud” y, consecuentemente, sale del ámbito de protección que le otorga su título.

Antes bien, para proteger el interés que pueda tener aquel en adaptar el signo a las cambiantes tendencias del mercado, el artículo 5.c.2 del Convenio de la Unión de París establece que “no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca” el empleo de la misma, por su titular, en una forma que difiera de aquella en la que hubiera sido registrada en uno de los países de la Unión. No obstante, impone como condición para ello que la diferencia sólo sea en “elementos que no alteren el carácter distintivo” del signo tal como está registrado”.
(Fdto. n°4)

Este criterio resulta totalmente acertado. En efecto, la necesidad de adecuar la forma en que la marca viene siendo usada a las concretas circunstancias del mercado, puede llevar al titular del signo a actuar un uso de la misma que resulte adecuado a la nueva coyuntura pese a sus posibles diferencias con el que fuera registrado. Esta posible actuación responde al fenómeno conocido como actualización o modernización de la marca [sobre este fenómeno así como su justificación, vid. AREÁN LALÍN, cit., pp. 160 y ss. De igual modo, vid. las consideraciones de DE LA FUENTE GARCÍA, (1999), pp. 225 y ss.], ante el que la vigente Ley de Marcas adopta un criterio general, y que destaca el artículo 39, 2, a) del texto legal. La lectura de este precepto permite afirmar la vigencia en nuestro Derecho marcario de un principio general conforme al cual, no sólo está permitido ese uso de forma distinta a la que fuera registrada sino, también, que se cumple con la carga de uso si se diera un uso de la marca en la práctica que no difiere significativamente de la forma registrada cuando, incluyendo u

omitiendo elementos respecto de la marca que ha sido registrada, no altera de forma significativa el carácter distintivo de ésta.

Cabe señalar que, en principio, no parece razonable objetar el acierto de esta matización a la exigencia general ex artículo 39 LM, a fin de permitir que el titular marcario acomode el uso de su marca a las modas, gustos y tendencias que vengán a darse en el mercado para, de este modo, no perder su cuota en el mismo ni alterar la funcionalidad competitiva del propio signo (ad ex. por amonización de su posible “selling power”).

Sin embargo, me parece que el problema es, en realidad, otro, pues habrá que cuestionarse cuando no hay alteración significativa del signo registrado en la forma en que éste viene a ser usado. La respuesta a este interrogante no siempre es fácil y, entre nosotros, dio lugar a un intenso debate sobre un supuesto particular (como fácilmente se habrá adivinado me refiero al conocido caso Nike y a la polémica que rodeara la STS 22-9-1999, anulada en virtud de la STC, Sala primera, 8/2004, de 9-2-2004, BOE, suplemento, nº 60, 10-3-2004). A fin de asegurar la continuidad entre la forma de la marca registrada y aquélla en que ésta viene siendo usada se hace preciso atender a dos cuestiones. En primer lugar, concretar un criterio positivo que permita enjuiciar el supuesto de hecho y verificar si, de forma efectiva, media la continuidad requerida por no mediar una alteración significativa del signo. Por otro lado, y asegurando ese resultado de la falta de alteración significativa, habrá que cuestionarse si el uso que se ha llevado a cabo no ha de satisfacer otras exigencias ulteriores que, a pesar de no venir expresamente acogidas en el artículo 39, 2, a LM, si resultan exigibles a tenor de distintos preceptos de la Ley de Marcas.

En relación con el primero de los problemas, el TS acoge un razonable criterio que permite colmar alguna laguna que padecía la Ley de Marcas de 1988. En efecto, el texto legal admitía como uso de la marca el que se llevara a cabo de forma distinta a la que fuera registrada pero siempre que los elementos empleados “no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada” (art. 4.2.a) LM 1988). Sin embargo, el legislador no ofrecía un criterio que permitiera medir el carácter “significativo” de las modificaciones introducidas en el uso del signo.

Ante tal resultado, el TS acude a un acertado proceder, pues considera que la aplicación de esta regla ha de hacerse siguiendo la exigencia de interpretación de la norma interna de ejecución de conformidad con la normativa comunitaria (Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21-12-1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de Marcas). Así, y bajo esta guía, concluye que

“de conformidad con el referido artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988, hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condicio-

nes. La primera es que use la marca “en forma que difiera” de aquella “bajo la cual se halle registrada”. La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última “de manera significativa”.

La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca, tal como establece el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE, a la luz de la cual debe interpretarse el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988 “.(Fdto. n°4)

Este criterio manifestado por el TS en relación con la Ley de Marcas de 1988 se acoge expresamente en la Ley de Marcas vigente, pues el art. 39.2.a) de este texto legal exige que los elementos diferenciadores que vienen a usarse “no alteren de manera significativa *el carácter distintivo* de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada” [sobre esta regla, vid. CARBAJO CASCÓN (2008), pp. 623 y ss.)].

Pues bien, para valorar si media esa alteración del carácter distintivo, se defiende mayoritariamente el criterio o doctrina americana de la “commercial impression” [sobre la misma, vid. AREÁN LALÍN, cit., pp. 160 y ss. Vid., también, SÁIZ GARCÍA (1997), pp. 61 y ss.]. De forma sintética, este criterio, de general aceptación (parece haber sido acogido en nuestra jurisprudencia. Cfr. SSTS de 7 de junio de 1999 y de 22 de septiembre de 1999), puede formularse advirtiendo que habrá un uso de la misma marca pese a la alteración no significativa cuando la impresión comercial que la primera originara se mantiene en la nueva forma en que aquélla es usada, generando en los consumidores y competidores la continuidad y, por lo tanto, la consideración de que, pese a la alteración de su forma, la marca usada es la misma que la registrada. De darse esa continuidad, habrá un uso de la marca con todas sus consecuencias, de modo que, entre otras consecuencias, “ha de excluirse la caducidad por falta de uso cuando, dándose un uso de la marca en forma distinta a la registrada, media una sustancial identidad entre ambos signos, de tal modo que en el tráfico se percibe – en realidad – como una única marca, asegurándose así una continuidad entre la marca que fue registrada y la forma en que efectivamente viene usándose, por lo que no hay un signo distinto y sí continua la impresión comercial que generaba el registro de la primera” [TATO PLAZA (1999), 533 y ss.].

A los efectos de aplicar tal criterio, nuestra mejor doctrina [BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2003), p. 298] ha advertido, de conformidad con las normas de la Ley de Marcas, que éstas “exigen tener especialmente en cuenta cuál es elemento caracterizador de la marca a efectos de comprobar si ese elemento caracterizador se mantiene en el signo distintivo tal como está siendo utilizado en la práctica. Para determinar ese elemento caracterizador parece razonable atender a los elementos de la marca cuya copia o imitación sería relevante para declarar la violación del derecho exclusivo por parte de un tercero. Es decir, que habría que considerar como elementos caracterizadores aquellos

que son relevantes para impedir el registro de una marca (art. 6, 1 LM) o aquellos elementos que se toman en consideración para establecer que la marca ha sido violada, conforme a lo establecido en el art. 34, 2 LM. De ello resulta que el uso de la marca debería considerarse suficiente aunque se cambien o supriman elementos que aparecen en el signo registrado, siempre que se mantenga el elemento básico que le confiere carácter distintivo”.

Aplicando estos criterios al supuesto que se enjuicia, la STS 15-1-2009 advierte que

“los cambios introducidos en el signo, según dicha sentencia –consistentes en destacar en los envases la palabra “Bio” sobre “Kaiku” y en situarla en posición distinta respecto a ella– no merecen la calificación de significativos que la sentencia de apelación les atribuye.

Y, además, porque estando en relación la “significación” del cambio con la fuerza distintiva del origen empresarial de los productos, no cabe atribuir ésta a una denominación –“bio”– que, conforme a lo dispuesto en las normas comunitarias y nacionales vigentes al interponer Danone, SA su demanda –Reglamento CEE, 2092/1.991, del Consejo, de 24 de junio de 1.991, reformado por el Reglamento CE 392/2.004 del Consejo, de 24 de febrero de 2.004, y Real Decreto 1.852/1.993, de 22 de octubre–, estaba considerada en el mercado como un medio de descripción del método ecológico de producción de alimentos humanos que contengan ingredientes de origen animal, en toda la Comunidad y en todas las lenguas comunitarias”.

Ahora bien, admitida la posibilidad de un uso de la marca en forma distinta a la de su registro, satisfaciendo las exigencias vistas, ha de atenderse un segundo problema. Hay que señalar que, de igual modo, el uso de la marca que no altere en forma significativa su registro también debe acomodarse y respetar otras exigencias que derivan de las normas generales que disciplinan la marca. Con ello quisiera advertir que la alteración no significativa del signo no puede amparar un uso contrario al carácter concurrencial que ha de caracterizar a éste. Por ello, el uso en forma distinta pero que asegure la continuidad requerida en el artículo 39, 2, a LM no puede ser la ocasión que permita abusos en el mercado o que venga a lesionar los legítimos intereses de los competidores generando confusión o buscando el aprovechamiento de la reputación ajena. Si, como consecuencia de las alteraciones producidas, la nueva forma del signo hace que éste sea confundible con otro o se dirige a un aprovechamiento del “goodwill” ajeno, cabe pensar –razonablemente– que el Derecho no puede amparar tal proceder, de tal modo que, manteniendo su vigor la protección marcaría por suponerse –en su caso– el cumplimiento de la carga de uso, el abuso en que se incurre dificultando la transparencia en el mercado puede llegar a la consecuencia de que el titular de la marca se vea desprovisto de aquella tutela. La razón me parece obvia, pues en este supuesto difícilmente puede ase-

gurarse que medie la continuidad requerida entre el signo registrado y la forma en que viene usándose, ya que con el uso abusivo no subsistirá la impresión en los destinatarios de que se trata de la misma marca, pues la alteración de la forma de uso ha provocado otro resultado generando confusión o asociación con un competidor. Ante tal resultado, el competidor que ve lesionado su derecho de exclusiva podrá entablar las acciones que tutelan su derecho (arts. 40 y 41 LM) pero, también, si se dieran los requisitos que vienen a exigirse podría instar la declaración de caducidad de la otra marca. En las circunstancias descritas, y para aquellos casos de particular gravedad y reiteración, el titular marcario vendría a desarrollar un uso de su signo que, probablemente, no tiene cabida dentro de los cánones dispuestos en el artículo 39, 2, a) de la Ley de Marcas por lo que, en consecuencia, podría mediar un incumplimiento de la carga de uso (arts. 55.1.c y 58 LM). Pero, de igual modo, un uso como el descrito podría llegar a suponer otra causa de caducidad, como así sucedería cuando derivara en el resultado de que “la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios” (art. 55.1.e) LM).

Estos criterios habrán de aplicarse también al supuesto que enjuicia la STS 15-1-2009. Y, en este sentido, la Sala pone de manifiesto que el término en cuestión –“bio”– excluye cualquier riesgo en el uso que, en forma distinta a la de su registro, ha desarrollado la recurrente. En efecto, no hay infracción de límite alguno en esta caso, dado que el elemento que pudiera justificar el acercamiento entre competidores radica en la utilización de un término genérico, de libre disponibilidad, y que, por tanto, no indica ningún origen empresarial sino, como advierte la regulación administrativa, “un medio de descripción del método ecológico de producción de alimentos humanos que contengan ingredientes de origen animal”. Por todo ello, la conclusión sólo puede ser la de considerar que el uso de ese signo no es, ni puede ser, apto para generar confusión o asociación alguna.

En esta sentencia se atiende una última cuestión. En efecto, el recurrente interesó la declaración de nulidad de la marca de su competidor al estar constituida por un signo genérico y, por lo tanto, haber sido concedida con infracción de una prohibición absoluta de registro (art. 5. b) y d) LM). Frente a esta petición, que fue hecha valer en vía reconvenional y desestimada en la apelación, el TS manifiesta que

“En la sentencia recurrida se valoró las cuestiones planteadas en este motivo atendiendo a la fecha del registro de la repetida marca –año mil novecientos sesenta y dos– y se concluyó negando que en aquel tiempo el término “Bio” fuera genérico o estuviera vulgarizado como medio de designación del tipo de producto para el que había sido concedido.

El mencionado dato y la corrección del juicio de valor que sobre él construyó la Audiencia Provincial, unidos a que, efectivamente, la infracción de

las prohibiciones de registro y causas de nulidad, en este caso, absolutas, ha de declararse en relación con las circunstancias concurrentes en la fecha de la concesión, llevan a la desestimación del motivo”.

La solución dada por el TS es totalmente acertada, pues la valoración de la concurrencia de una causa de nulidad sólo puede hacerse en razón de las circunstancias que concurrían en el momento de concesión del registro del signo [GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (2008), pp. 973 y ss.]. Dado que el carácter genérico del signo “bio”, registrado como marca, se predicaba “ab origine”, no procede la declaración de nulidad en razón de que en aquella fecha no concurría la genericidad denunciada. Cuestión distinta es que, como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca, ésta hubiera devenido signo genérico, realizándose así el supuesto de hecho que encierra la causa de caducidad por vulgarización, la cuál – como ya hemos visto – se constató para este concreto signo en la STS 22-12-2008, comentada anteriormente.

5. Bibliografía

- AREÁN LALÍN, *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*, Santiago de Compostela, 1985.
- “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 5, 1978, pp. 471 y ss.
- BEIER-KRIEGER, “Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil*, 1976, pp. 120 y ss.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (dir.) y GARCÍA-CRUCES (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomos I y II, 2ª ed., Cizur Menor, 2008.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Caducidad de la Marca”, en *Ley de Marcas*, Cuadernos de Derecho Judicial, IX, CGPJ, Madrid, 2003, pp. 275 y ss.
- *Introducción a la Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Cizur Menor, 2002.
- “La formación del Derecho de la Competencia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2, 1975, pp. 61-82.
- CARBAJO CASCÓN, “Comentario art. 39”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y García-Cruces (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, 2ª ed., Cizur Menor, 2008, pp. 623 y ss.
- COUTO GONÇALVES, “Conversao da marca a denominação usual do produto ou serviço”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 14, 1991-1992, pp. 197 y ss.
- CURTO POLO, “Comentario art. 8”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y García-Cruces (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, 2ª ed., Cizur Menor, 2008, pp. 269 y ss.
- DE LA FUENTE GARCÍA, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999.

- FERNÁNDEZ NOVOA, *Manual de la Propiedad Industrial*, por Fernández Novoa, Otero Lastres y Botana Agra, Madrid, 2009.
- *Tratado sobre Derecho Marcas*, Madrid, 2001.
- *El Sistema comunitario de Marcas*, Madrid, 1995.
- *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, 1.984.
- FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, 4ª edcn., Milán, 1988.
- FRASSI, “Riflessioni sul fenómeno della volgarizzazione del marchio”, *Rivista di Diritto Industriale*, I, 1990, pp. 403 y ss.
- GALÁN CORONA, “Comentario art. 34”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y García-Cruces (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, 2ª ed., Cizur Menor, 2008, pp. 529 y ss.
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, “Comentario art. 54 y art. 55”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y García-Cruces (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo II, 2ª ed., Cizur Menor, 2008, pp. 973 y pp. 983 y ss.
- “La caducidad de la marca por falta de uso”, en AAVV: *Libro Homenaje al Prof. Dr. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2004, pp. 473 y ss.
- HOLMQVIST, *Degeneration of Trade Marks*, Malmö, 1971.
- JAEGER, “Sulla volgarizzazione del marchio”, *Rivista di Diritto Industriale*, II, 1960, pp. 331 y ss.
- LADAS, “Transformation of a trademark in a generic Term in Foreign Countries”, *Trademark Reporter*, 54, 1.964, pp. 941 y ss.
- LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Madrid, 2002.
- MATHÉLY, *Le nouveau Droit Française des marques*, París, 1994.
- MARCO ARCALÁ, “Comentario art. 5”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y García-Cruces (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, 2ª ed., Cizur Menor, 2008, pp. 101 y ss.
- MARTÍN ARESTI, “Comentario art. 35”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y García-Cruces (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, 2ª ed., Cizur Menor, 2008, pp. 565 y ss.
- McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 3ª ed., dos volúmenes New York, 1.994.
- MÖHRING-KROITSCH, “Die Umwandlung von Warenzeichen in freie Warenamen”, *Wettweberb in Recht und Praxis*, 1965, pp. 239 y ss.
- SÁIZ GARCÍA, *El uso obligatorio de la marca*, Valencia, 1997.
- TATO PLAZA, “Sobre el uso de la marca en forma distinta de aquélla bajo la cual fue registrada. Comentario a la Sentencia del tribunal supremo de 22 de septiembre de 1999, Nike”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 1999, 533 y ss.