Imprimir todas las ponencias

Foro de Marcas Renombradas Españolas

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización

25 de noviembre de 2014

Moderador: **David Gómez.** Socio de Baylos Abogados

10:00 h	Apertura **Patricia García-Escudero.** Directora General OEPM **Antonio Abril Abadín.** Vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y Secretario General y del Consejo de Inditex.
10:20 h	*"La marca renombrada: el camino del éxito"* **Antonio Abril Abadín.** Vicepresidente del FMRE y Secretario General y del Consejo de Inditex.
10:40 h	*"Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?"* **Raúl Bercovitz.** Socio de Alberto Bercovitz Abogados. Of Counsel Bird & Bird
11:00 h	*"La vulgarización internacional de la marca"* **Pedro Merino.** Socio de Baylos Abogados
11:20 h	*"La posición de nuestros tribunales en relación con la vulgarización de la marca"* **Blas Alberto González.** Socio Cuatrecasas. Magistrado en excedencia
11:40 h	*"La influencia del riesgo de vulgarización sobre la valoración de una marca renombrada"* **Gabriela Salinas.** Profesora de Gestión y valoración de marcas de IE Business School y Global Brand Manager de Deloitte
12:00 h	Mesa redonda - Metro® **Jaime Ramos.** Responsable de Marketing y Marca - Cola Cao® **Javier Coromina.** Director de Comunicación y Servicios de Marketing de Nutrexpa
12:45 h	Ruegos y preguntas
13:00 h	Clausura **Patricia García-Escudero.** Directora General OEPM

Foro de
Marcas Renombradas
Españolas

La marca renombrada, el camino del éxito

El Foro de Marcas

Alianza estratégica público- privada para impulsar la competitividad y la internacionalización.

Más de 100 empresas,
3 ministerios y
2 organismos públicos

MINISTERIO DE
Asuntos Exteriores y Cooperación

MINISTERIO DE
Economía y Competitividad

MINISTERIO DE
Industria, Energía y Turismo

ICEX
España Exportación e Inversiones

OEPM
Oficina Española de Patentes y Marcas

La facturación conjunta de las empresas del Foro equivale al:

40% del PIB español

50%
Facturación en mercados exteriores

Los miembros del Foro dan empleo a

1,5 millones de personas en España

El Foro de Marcas

Pilares

MARCAS LÍDERES

Una iniciativa de las **marcas líderes** para poner en valor la importancia de las marcas para las empresas y para la economía española.

ALIANZA ESTRATÉGICA

Constituir una **alianza estratégica** público-privada.

INTERNACIONALIZACIÓN

Concienciar sobre la importancia de la **internacionalización** y de que esta se haga apostando por la marca como principal activo de competitividad.

IMAGEN PAÍS

Contribuir, en colaboración con las administraciones públicas y con el apoyo de los principales referentes de la sociedad civil, a prestigiar la **imagen internacional** de España.

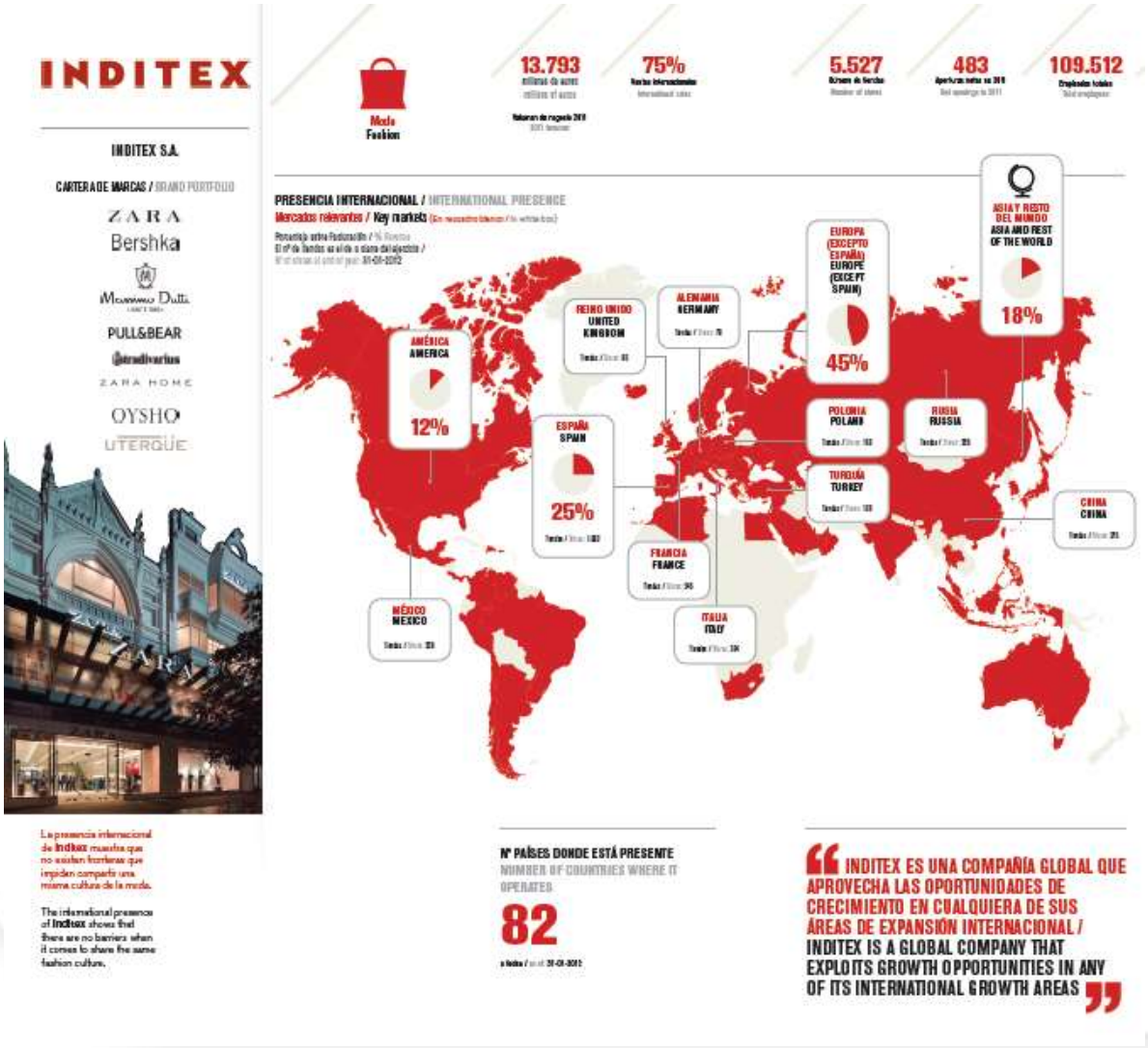
La marca como activo de competitividad

- La marca representa una ventaja competitiva de primer orden.
- Uno de los activos de mayor valor económico para las empresas.
- La marca responde a la necesidad de diferenciarse en un mundo cada vez más tecnológico, saturado de productos y con miles de opciones.
- Genera diferenciación, valor añadido, fidelización y margen. (producto de valor y diferenciado)

Internacionalización de calidad = con marca

- El Foro defiende un modelo económico basado en la economía productiva, la innovación, el valor añadido, la marca y la internacionalización.
- Es imprescindible que las empresas salgan al exterior y dependan en menor medida de un mercado doméstico que representa poco más del 1% del mercado mundial.
- No se trata solo de vender más, sino mejor, por eso defendemos la internacionalización con marca.
- El proyecto “MAPI” persigue apoyar la internacionalización de las PYMES.

Internacionalización con marca



El reto es avanzar hacia una presencia global con marca

La importancia de la marca renombrada

- La clave para la salida de la crisis está en las exportaciones que, durante los años de crisis, han aumentado un 25% per cápita, un 4% a países emergentes y un 56% las empresas exportadoras ➡ mejora sustancial de la balanza comercial en el periodo 2007 a 2013.
- Tamaño de la empresa, internacionalización y productividad son 3 elementos que se refuerzan mutuamente. Sólo a partir de un determinado tamaño se puede profesionalizar, innovar y exportar.
- Las grandes empresas españolas son las más productivas entre las europeas pero las pequeñas y medianas están por debajo de la media europea.

Fundación de Estudios Financieros, documento de trabajo nº 6, octubre 2014. "Competitividad, eje de una expansión sostenida"

La importancia de la marca renombrada

La Ley de Marcas de 2001 (Arts. 8.2 y 8.3) reconoce las figuras de las marcas notorias y renombradas (…*se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial…). (Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades)*.

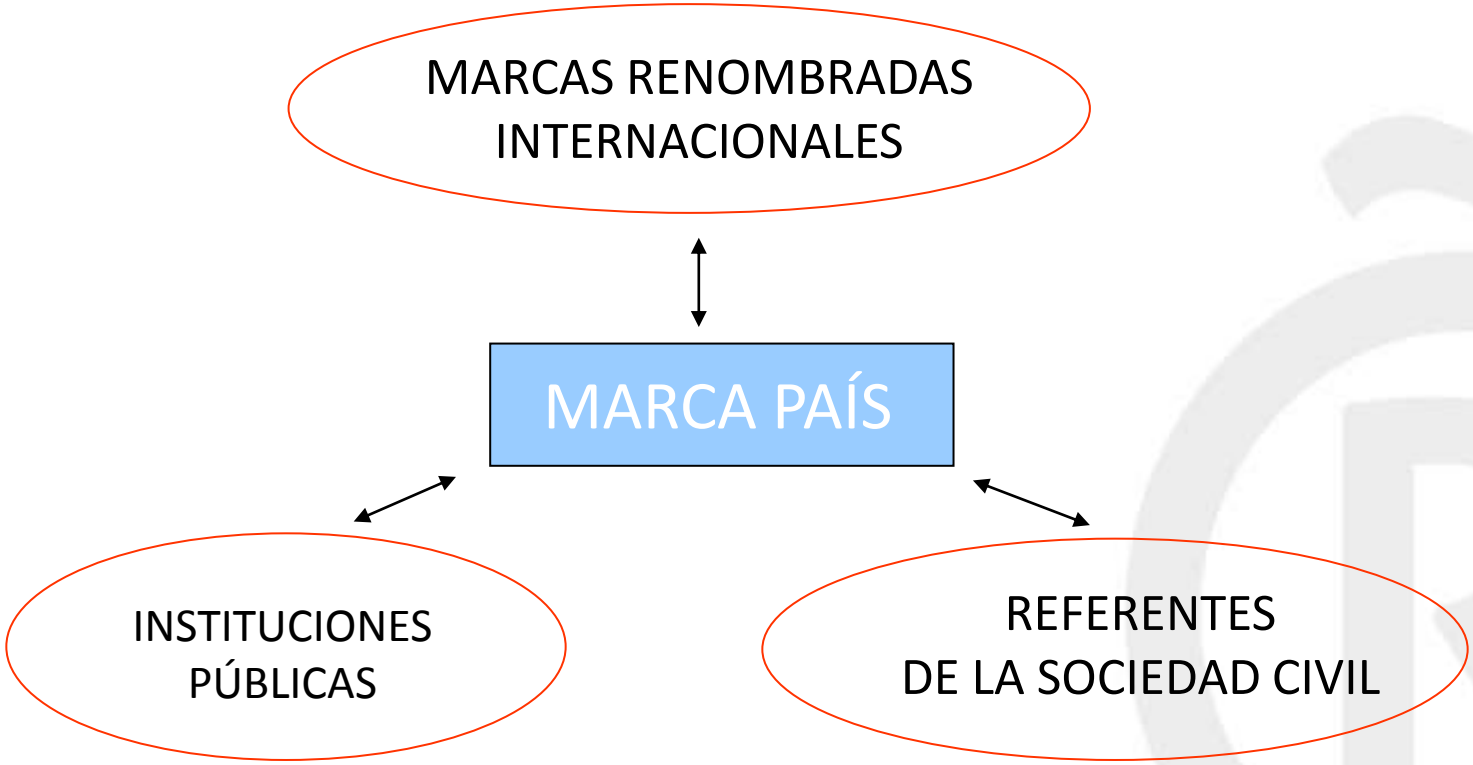
- Permite superar las limitaciones del principio de especialidad registral.

¿Cuantitativo o cualitativo?

- El grado de renombre o notoriedad mide el grado de conocimiento, pero también tiene en cuenta otros factores como cuota de mercado, inversión de la empresa en promoción de marca…
- Hay sentencias que relacionan la marca renombradas con el diseño/calidad/precio de los productos, así como con el prestigio, reputación y conocimiento.
- En general, la marca renombrada es una garantía de reconocimiento asociada a atributos positivos para la empresa que generan la lealtad del cliente o consumidor.

La relación bidireccional marcas – marca país

La marca país es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la imagen de un determinado país que incorporan o disminuyen valor a los productos y servicios ofrecidos por las empresas de ese país .



La relación bidireccional marcas – marca país

• La imagen de un país es en gran parte la suma de la imagen que proyectan sus empresas con marcas renombradas que compiten internacionalmente.

• Una marca con renombre y presencia internacional crea posicionamiento internacional para su sector, origina sinergias positivas para otras marcas nacionales del mismo sector y así consolidan el “efecto made in/by” (la marca país) como atributo valorado internacionalmente.

• Una buena imagen de marca país facilita la competitividad de las empresas del país.

Necesidad para la empresa y para el país

- En el mundo global, las marcas se han convertido en auténticos motores del **crecimiento y** la **competitividad** de un país.
- Cualquier país avanzado cuenta con un núcleo de **marcas líderes** a nivel internacional que constituye la base de su competitividad.
- Protegerlas es pues una **obligación** para la empresa y una **responsabilidad** para el país.
- Económicamente, un país es en gran medida lo que son sus marcas, y por ello es necesario que estas sean **reconocidas y relevantes** (notorias y renombradas) a nivel internacional.

Las marcas hacen país

Las marcas hacen país

Las marcas hacen país

positioning systems
Posicionamiento & Ingeniería de Marcas

Las marcas hacen país

Las marcas hacen país

positioning systems
Posicionamiento & Ingeniería de Marcas

Las marcas hacen país

Las marcas hacen país

Las marcas hacen país

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

Raúl Bercovitz Álvarez
Doctor en Derecho. LL.M.

Alberto Bercovitz ABOGADOS

Bird & Bird

Jornada en OEPM

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

25 de noviembre de 2014

Función indicativa origen empresarial

--**Función** esencial de la marca: **indicar origen empresarial**. (de productos o servicios)

--Denominaciones **genéricas** → NO aptas para constituir marca.
"*Denominación genérica*": La que el público entiende que sirve para identificar un tipo o clase de producto, cualquiera que sea su origen o procedencia empresarial.

(ej.: "*ganchitos*" – aperitivo de maíz – en su día "*Ganchitos*"®-)

--Mecanismos para evitar su registro:
(a) *Ab initio* → **nulidad** del registro. (art. 5.1.b-c-d LM)
(b) De forma sobrevenida → **Caducidad** por vulgarización. (art. 55.1.d LM) → cancelación de registro.

Renombre y riesgo de vulgarización

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

CAUSAS habituales:

-1er producto en salir al mercado (único durante un tiempo, a veces prolongado)

- Monopolio

- Publicidad que no deja clara la diferencia entre la marca y el producto como género

Sistemas de caducidad por vulgarización

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

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

Suficiente hecho objetivo de que el público perciba la denominación como genérica (y no como marca).
→ ha dejado de ser una marca.

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

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

Sistemas de caducidad por vulgarización

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

Vulgarización + negligencia del titular

Art. 55 Ley de Marcas:

> « *Artículo 55.- Caducidad*
> **1.** *Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:* ***[…]***
> ***d)*** *Cuando en el comercio* ***se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio*** *para el que esté registrada*. »

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

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

--Vulgarización debida simplemente al éxito de la marca no sería –por sí sola- causa de caducidad.

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

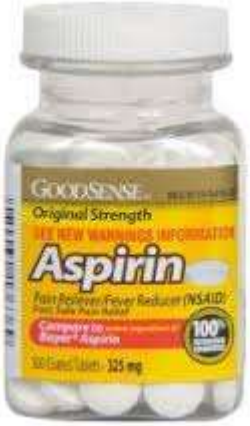
Sistemas de caducidad por vulgarización

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

En **EUROPA**:

Sistemas de caducidad por vulgarización

ASPIRINA → Vulgarizada (en EE.UU.)



Actuación negligente → caducidad en España

Caso **“*Ganchitos*”** (2004):

aperitivo de maíz extrusado

Actuación negligente → caducidad en España

Caso ***"BIO"*** de DANONE (2008):

Leche fermentada con bífidus activo

¡ Actividad positiva del titular !

<u>Publicidad como género:</u>

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

Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

papel ***Albal*** **–** *(papel de aluminio)*

pan ***Bimbo*** *(pan de molde)*

Casera (gaseosa)

Cellophane (*celofán* o *celo*)

Chiclets (*chicles*), goma de mascar

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

Doughnut (*dónut*)

Frisbee **(*frisbi*)** – disco volador de plástico

Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Gomina, gel fijador del cabello

Jacuzzi, bañera con hidromasaje

Jeep, (vehículo todoterreno)

Juanola, (pastillas de regaliz para chupar)

Klaxon (***claxon***), bocina eléctrica para vehículos

Kleenex (*clínex*), pañuelo de papel

Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Maizena (*maicena*), (harina de maíz)

Nocilla (crema untable de cacao)

Philadelphia *(queso filadelfia)*

PlayStation, (videoconsola)

Photoshop (“hacer photoshop”)

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

Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Rimmel **(*rímel*)** (cosmético para pestañas)

RIMMEL LONDON

Rotring - *Estilógrafo recargable para dibujo técnico*

Tampax (*támpax*) – Tampón higiénico

Tipp-Ex (*típex*) – líquido corrector

Marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización

Tupperware (*táper*)

Turmix (túrmix) una batidora eléctrica

Velcro, sistema de cierre autoadherente

Medidas preventivas

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

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

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

Medidas preventivas

Ejemplo

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

→Preocupación por el riesgo de vulgarización de la marca.

→ Coca-cola se preocupó de evitar esto:

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

Medidas preventivas

Ejemplo

Caducidad por vulgarización

- **Efecto**: → **cancelación** del registro

→ signo pasa al **dominio público** y es de libre utilización por terceros (pero nadie podrá registrarlo de nuevo).

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

LM – Art. 55.2:

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

RMC – art. 55.1:

> « **…** *desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, […]*

Aunque:

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

Caducidad por vulgarización

- ¿Posible por vía de **EXCEPCIÓN**? (distintas posturas)

  Sí – Pero depende de si el *dies a quo* le vale al demandado (caducidad no tiene efecto retroactivo como la nulidad) - (cuestión de prueba)

  NO: - SAP Barcelona (Secc.15ª) de 16 julio 2008 (Caso *Donuts*)
  - art. 51.1 RMC → ante Tribunales sólo menciona reconvención

- Posible caducidad **PARCIAL**:

→ Caducidad sólo respecto de un producto (el renombrado); no para otros incluidos en la Clase del nomenclátor (y registrados).

Caducidad por vulgarización

- ¿Posible **REHABILITACIÓN** de marca vulgarizada ?

--Diferente: -- vulgarización de facto → SI, aunque costoso.

-- vulgarización declarada judicialmente → NO?

--Mejor "prevenir que curar" . Mucho más costoso (y a veces imposible) rescatar o rehabilitar *a posteriori* una marca que ya ha caído en el dominio público por haberse vulgarizado.

--Casos de recuperación de marca después de su vulgarización (EE.UU.): "SINGER" y "GOODYEAR", después de muchos años y enormes gastos en publicidad.

--Reacción poco antes de presentación de la demanda de caducidad: normalmente insuficiente (Caso BIO)

¡ Muchas gracias !

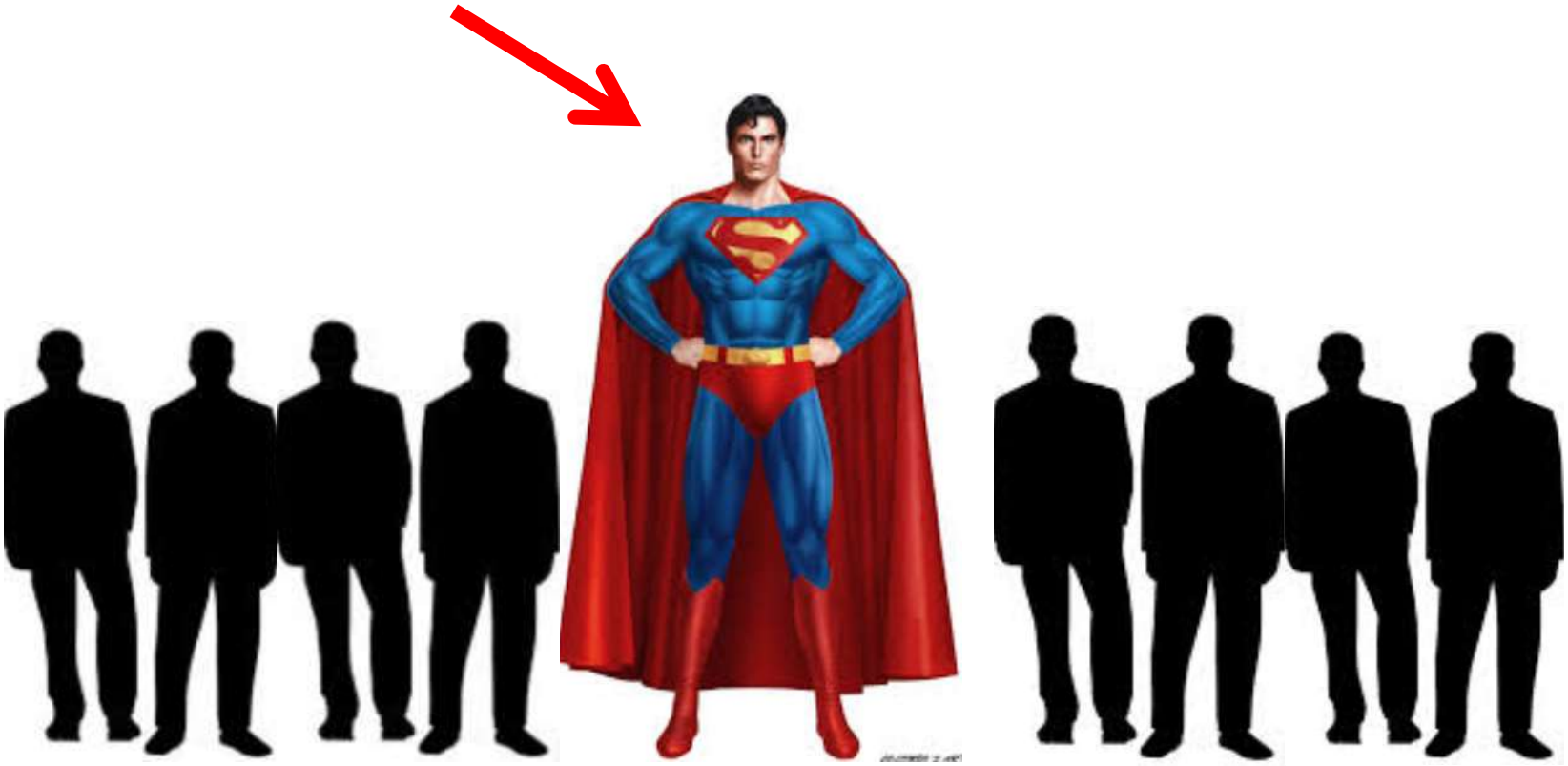
Oficina Española de Patentes y Marcas

Foro de Marcas Renombradas Españolas

LA VULGARIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA

Pedro Merino Baylos
Socio Baylos Abogados
p.merino@baylos.com

MARCA RENOMBRADA



VULGARIZACIÓN

LA VULGARIZACIÓN DEBILITA LA MARCA…

…HASTA ELIMINARLA!!

Directiva 89/104/CEE

CAUSAS CADUCIDAD

Art. 12, apartado 2, letra a)

"2. Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a) 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 registrado".

Ley 17/2001 de Marcas

CAUSAS CADUCIDAD

Art. 55,apartado 1, letra c)

"*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*".

List of former trademarks that have been genericized

(Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, accessed March 25th, 2011- WIKIPEDIA)

1. Aspirin
2. Catseye
3. Cellophane
4. Dry ice
5. Escalator
6. Heroin
7. Kerosene
8. Lanolin
9. Laundromat
10. Linoleum
11. Mimeograph
12. Sellotape
13. Spidola
14. Thermos
15. Trampoline
16. Videotape

ASPIRIN
Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921)

SUBJECT

In 1899 born a drug known as "Acetil Salicylic Acid" to which adquire the artificial trademark "Aspirin"

Loss of trademark rights

FACTS

Competitor began selling the "Aspirin".

ISSUE

What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending?

RATIONAL

General public only understands name "Aspirin".

Therefore Bayer lost the right to the trademark "Aspirin" in regards to the general public.

This was partially decided this way in order to not hinder competition. Chemists, physicians viewed the tablet differently so treated that group different as to how they view the product.

Evidence the court looked to determine if product was generic.

Bayer was using the product as a noun. Shows that it was descriptive.

BOSTONGURKA

Fecha sentencia: 29 Abril 2004 (Tribunal de Justicia –Sala sexta)
Demandante: Björnekulla Fruktindustrier AB
Demandado: Procordia Food AB

INTERPRETACIÓN EXPRESIÓN "SECTORES INTERESADOS"

ANTECEDENTES

Litigio

Demanda en Suecia sobre caducidad de la marca "BOSTOGURKA" utilizada para "conservas de pepinillos en vinagre" por haberse vulgarizado.

Demandante adujo dos estudios de mercado (sondeos de opinión entre"consumidores")

Titular de la marca "BOSTONGURKA" defiende distintividad

Invoca un estudio de mercado realizado entre "órganos de decisión de empresas importantes en los sectores de la alimentación en general, cantinas y freidurías"

Cuestión prejudicial

El Tribunal sueco observa que ni el art.25 LMS ni el 12.2.a) DM permiten determinar "los sectores interesados"

Pregunta al TJUE "cuáles son los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para determinar si una marca se ha vulgarizado"

BOSTONGURKA

TJUE

- **Consideración inicial**

Sentido de la expresión “comercio” del artículo 12.2.a) DM.

Demandante y Gobierno italiano = “consumidores”

Titular marca y Gobierno Sueco = “operadores que intervienen en la comercialización del producto”

Comisión = (i) “consumidores” y en función de las circunstancias de hecho otros grupos, como por ejemplo “intermediarios”

Análisis versiones lingüísticas términos utilizados en legislaciones nacionales.

Conclusión = “consumidores y usuarios finales y “operadores” que distribuyen el producto

Exclusión “sectores profesionales” (función esencial marca = garantizar al consumidor o “usuario final” origen empresarial)

- **Respuesta**

Función del origen empresarial marca “esencial” para consumidor y usuario final y también para “intermediarios” (determina su comportamiento en el mercado)

Conclusión: “sector interesado” = consumidor o usuario final “y en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización del producto”

KORNSPITZ

Fecha sentencia: 6 Marzo 2014 (Tribunal de Justicia –Sala tercera)
Demandante: Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH
Demandado: Pfahnl Backmittel GmbH

INTERPRETACIÓN EXPRESIÓN "ACTIVIDAD O INACTIVIDAD" DEL TITULAR DE LA MARCA

ANTECEDENTES

LITIGIO

Demanda en Austria sobre caducidad de la marca "KORNSPITZ" por haberse vulgarizado

Marca "KORNSPITZ" registrada para productos de la Cl. 30 "harinas y preparaciones a base de cereales; **productos de panadería**; agentes destinados a mejorar los procesos de panificación; productos de pastelería, incluidos los pre horneados, productos de bollería sin hornear…".

"KORNSPITZ" utilizada para identificar una "mezcla en polvo que se vende a panaderos"; los panaderos transforman la mezcla para preparar y vender un tipo de barra de pan.

Competidores y mayoría de panaderos saben que "KORNSPITZ" es marca registrada

Discrepancia: "KORNSPITZ" es para "usuarios finales" la "designación usual" de ese tipo de pan

Esa percepción puede explicarse porque los panaderos "no indican de manera habitual" a sus clientes (i) ni que "KORNSPITZ" es una marca registrada (ii) ni que el pan se elabora a partir de dicha mezcla

OPMA = caducidad marca por vulgarización

TSJA (Oberster Patent und Markensenat) se pregunta "¿en qué medida deberá tener en cuenta, a la hora de aplicar el criterio de "designación usual en el comercio", que no todos los productos para los que fue registrada la marca se dirigen a los mismos clientes"

TSJA considera que el recurso deberá estimarse (marca no vulgarizada) con respecto a "materias primas y productos intermedios" (harinas, etc.)

TSJA duda con respecto a "productos de panadería y pastelería" (añade que valorará la necesidad de un sondeo de opinión "entre usuarios finales" a la vista de la respuesta del TJUE a las cuestiones prejudiciales)

KORNSPITZ

CUESTIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal sueco plantea varias preguntas al TJUE:

1. **Si el titular de la marca "se arriesga" a su caducidad cuando "sólo desde el punto de vista de los usuarios finales", se haya convertido, por la "actividad o inactividad" de su titular, en la designación usual del producto.**

   Sí, pero "exclusivamente" desde el punto de vista de los usuarios finales.

   El hecho de que los vendedores sean conscientes de la existencia de la marca y el origen empresarial que indica "no evita que se pueda producir la caducidad"

2. **¿Puede considerarse que existe inactividad cuando el titular de la marca "no induzca" a los vendedores a utilizarla con más frecuencia para comercializar el producto?**

   Interpreta el término "inactividad" cuando el titular de la marca "no induzca" a los vendedores a utilizarla en ese sentido (marca registrada)

   Artículo 12.2.a) DM busca un "equilibrio" (titular vs competidores sobre disponibilidad del signo): valoración "actividad o inactividad"
   "Inactividad" = no invocación "en tiempo oportuno" del derecho de exclusiva del artículo 5 DM (*ius prohibendi*) STJUE LEVI STRAUSS, apartado 34
   "Inactividad" no puede juzgarse sólo desde esa perspectiva (análisis de conjunto de la "diligencia" del titular para "proteger" su carácter distintivo.

   Corresponde al órgano judicial nacional analizar si el titular adoptó o no "iniciativas" (por ejemplo, en contratos comerciales con panaderos para utilizar "con más frecuencia" marca KORNSPITZ)

3. **Si para declarar la caducidad (por vulgarización) se ha de determinar si existen otras designaciones para dicho producto**

   Cuestión que carece de relevancia ya que "no cambia el hecho de que la marca haya perdido su carácter distintivo"

   "No es necesario determinar si existen otras designaciones para éste"

Oficina Española de Patentes y Marcas

Foro de Marcas Renombradas Españolas

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

LA POSICIÓN DE NUESTROS TRIBUNALES EN RELACIÓN CON LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA

BLAS A. GONZÁLEZ NAVARRO

MADRID, 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

Oficina Española de Patentes y Marcas

Foro de Marcas Renombradas Españolas

SUMARIO:

1.- EL ESCENARIO: LA CADUCIDAD DE LA MARCA

2.- LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES

3.- CASE LAW

EL ESCENARIO: LA CADUCIDAD DE LA MARCA

Un problema de concepto: la configuración de la caducidad muestra la arquitectura de un sistema legal de signos distintivos, establece los límites de esta exclusiva.

La marca en un título esencialmente dinámico, no estático, no cristaliza y congela con su registro: circunstancias sobrevenidas que pueden conducir a su extinción, incluido el éxito!

Esas alteraciones derivadas de circunstancias posteriores derivan de las OBLIGACIONES DEL TITULAR del signo: las marcas protegen no sólo el interés particular, sino también el del público consumidor y el interés general.

LA CADUCIDAD COMO INSTRUMENTO REACTIVO EX BONO PUBLICO

(SSTS Sala 1ª 30 de octubre 1986, 22 enero 2000)

LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES

Art. 55.1.d) LM (art. 12.2.a Directiva 2008/95)

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 está registrada*".

Tres requisitos

- "Designación usual"
- Apreciación en el comercio
- Por la conducta de su titular

→ Vulgarización

LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES

¿Denominación usual de un producto o de un servicio?

Genericidad sobrevenida

¿A qué público alude esa denominación usual?

Si genericidad debe apreciarse en el mercado, en el comercio, ¿alude "usual" a los comerciantes, a los técnicos?

La vulgarización alude al conocimiento del "vulgo", o al "vulgo destinatario".

LA VULGARIZACIÓN Y SUS REQUISITOS LEGALES

"*Por la actividad o la inactividad de su titular*"

La tesis objetiva y subjetiva en Derecho comparado

Derecho europeo y nacional: tesis subjetiva.

Es jurídicamente irrelevante la vulgarización objetiva si el titular de la marca no ha dejado de defenderla y de mantener su distintividad

STS Sala 1ª 11 de junio de 2014

Vulgarización objetiva en Levante?
Relevancia del público consumidor destinatario;
Posibilidad de relevancia de los intermediarios del sector (STJUE 29-4-2004, Björnekulla Fruktindustrier)

Conducta proactiva del titular marcario:
Desestimación de la demanda

"La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de abril de 2006 (C-145/2005) – tras destacar que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 persigue " el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos ", por haber entendido el legislador " 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 " y que "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 " - precisó que " la inactividad puede consistir en que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno dicho artículo 5 con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohibiera a los terceros interesados el uso de un signo que podía confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de ésta "

STS Sala 1ª 30 de mayo de 2013

Acciones de nulidad relativa e infracción
Desestimación:

Inexistencia de riesgo de confusión:
"Tupper" genérico y "sex" predominante

Inexistencia de perjuicio para la reputación
de la marca notoria-renombrada

Tapersex®

Los tribunales no declararon caducada la marca: ¿la vulgarización se aleja incluso con demandas destinadas a ser desestimadas?

STS Sala 1ª 14 de mayo de 2012

Acción de infracción
Estimación:

Existencia de riesgo de confusión:
Marca renombrada, no vulgarización

"En suma, es la gran fuerza distintiva de DONUT y DONUTS, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con DOUGHNUTS, genera el riesgo de confusión".

STS Sala 1ª 22 de diciembre de 2008

"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"

"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

(…)

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".

STS Sala 1ª 22 de diciembre de 2008

"La situación descrita por la sentencia acusa los caracteres propios de una actividad del titular de la marca tendente a favorecer su vulgarización o a consolidar la misma una vez producida, como se deduce de la utilización publicitaria y comercial de la denominación 'bio' conjuntamente con la marca 'Danone'".

"La parte recurrente alega la existencia de una intensa actividad de defensa judicial de la marca que se tradujo en 114 procesos contencioso-administrativos y civiles contra sus competidores (…) 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".

"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 (…) 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".

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

¡MUCHAS GRACIAS!

blasalberto.gonzalez@cuatrecasas.com

Impacto del riesgo de vulgarización sobre el valor de una marca renombrada

Gabriela Salinas,

25 de Noviembre, 2014

Agenda

Valor de marca: función de las expectativas.

Expectativas de qué: Rentabilidad y Riesgo

Cómo se valora una marca

Cómo el riesgo de vulgarización impacta el valor de la marca

Cómo reflejan el riesgo de vulgarización los modelos de valoración de marca

Diferentes escenarios – Casuística

Conclusiones

Valor y valoración de marca

Enfoques y metodologías de valoración de marcas

- Coste
- Mercado
- Ingresos

Enfoque de Coste

¿Cuándo?

- Cuando el activo no es único y puede reemplazarse fácilmente

¿Cómo?

- Coste histórico
- Coste de reposición

Enfoque de Mercado

¿Cuándo?

- Cuando el activo no es único y hay suficientes transacciones comparables

¿Cómo?

- Por comparación con transacciones que involucren marcas similares

Enfoque de Ingresos

¿Cuándo?

- El método de valoración por excelencia

¿Cómo?

- Calculando el valor presente de los beneficios futuros proyectados
- Dos variables: Rentabilidad y Riesgo

Enfoque de ingresos

- Requiere de la separación de los ingresos atribuibles a la marca

- Dos opciones principales para determinar la “contribución de la marca a la generación de ingresos”
  - Ahorro de royalties
  - Análisis de direccionadores de demanda

Ahorro de royalties

- El método de Ahorro de Royalties, conocido en inglés como "Royalty Relief" ó "Relief from Royalty", es el más utilizado en la práctica.
- Trata de determinar la tasa de royalty que una compañía tendría que pagar, si no fuera la propietaria de esa marca y quisiera utilizarla (Aaker, 1991).
- El valor entonces, se establece como el valor presente de la corriente de ahorros de royalty (el dinero que la empresa ahorra por ser dueña de la marca) después de impuestos.

Análisis de direccionadores de demanda

- Considera los efectos que la fortaleza de marca, tiene sobre la demanda y la oferta con el fin de determinar el "peso" de la marca en la decisión de compra, ó bien la proporción de negocio "relacionado con la marca".
- Esta técnica también se conoce como de direccionadores de demanda.

Efecto #1:

La vulgarización afecta la *rentabilidad de la marca*

Estimación del riesgo en el modelo de Interbrand (1993)

Factores de Fortaleza de marca según Interbrand

Factor de evaluación	Definición	Puntuación máxima
Liderazgo	Capacidad de la marca de desempeñarse como líder del mercado y de ostentar una cuota de mercado dominante	25
Estabilidad	La capacidad de la marca para retener la lealtad del cliente sobre largos períodos de tiempo	15
Mercado	Ciertos mercados implican mayores oportunidades de crecimiento y ventas para las marcas que otros	10
Apoyo	Las organizaciones que son capaces de apoyar y gestionar consistentemente sus marcas reciben una puntuación superior que aquellas que no invierten en sus marcas	25
Protección	Tiene que ver con los temas legales asociados a la protección jurídica de una marca	10
Imagen Internacional	Una marca internacional tiene mayor potencial de expansión que una regional o local	10
Tendencia	Capacidad de la marca de mantener su relevancia para los consumidores y consistencia de percepciones	5
Fortaleza de marca		100

Fuente: Seetharaman et al. (2001)

Efecto #2:

La vulgarización incrementa el *riesgo de marca*

El riesgo de vulgarización es bajo (sólo el 5% de las marcas en EEUU se vulgarizan), pero si se concreta es un riesgo “fatal”

Mayor susceptibilidad de las marcas renombradas y notoriamente conocidas a vulgarizarse

"Son las marcas renombradas son las que están expuestas a un mayor riesgo de vulgarización, debido al elevado grado de conocimiento y difusión de la marca entre el público en general, lo que puede ocasionar que se empiece a utilizar como denominación genérica de los productos o servicios identificados con la marca."

Fuente: Fernández Novoa, C. (2009), "Tratado sobre derecho de marcas" (2ª.ed.), Madrid, España: Marcial Pons, p. 662, citado en Vargas, I.; Rodríguez, S. (2013), "La caducidad por vulgarización en la marca y su efectoestabilizador en los mercados," Panorama, 7(13), 127-137.

A pesar de este riesgo ha sido documentado para marcas como Google, Gillette, Kleenex y Xerox, todas las estimaciones públicas de su valor evidencian crecimiento o estabilidad del valor de la marca

Posición #2 en el ránking BGB, 2014
$107.439m
+15%

Posición #18 en el ránking BGB, 2014
$22.845m
-9%

Posición #62 en el ránking BGB, 2014
$6.641m
-2%

Posición #89 en el ránking BGB, 2014
$4.643m
+5%

Fuente: BGB (2014), Interbrand

Mitigar el riesgo de vulgarización: una perspectiva empresarial

1. Una colaboración estrecha entre el Departamento Jurídico-Legal y el Departamento Comercial-Marketing
2. Invertir en comunicación de marca, preservando el “significado secundario” / la distintividad de la marca y la “relevancia de la idea de marca”
3. Monitorizar la fortaleza de marca de manera periódica, y en particular, los factores que influyen en el riesgo de vulgarización

“Si entendemos la marca como un activo, el rol fundamental del gestor de marca tiene que ver con generar, proteger y apalancar su valor, lo que a su vez, impacta en el valor del negocio. Proteger su valor distintivo es clave para cumplir este rol con eficacia.”

Muchas gracias!

@gabbiesalinas

Gabi Salinas
The International Brand Valuation Manual
http://www.facebook.com/pages/The-International-Brand-Valuation-Manual/152514768116479

Gabriela Salinas

La protección de la marca renombrada frente a la vulgarización

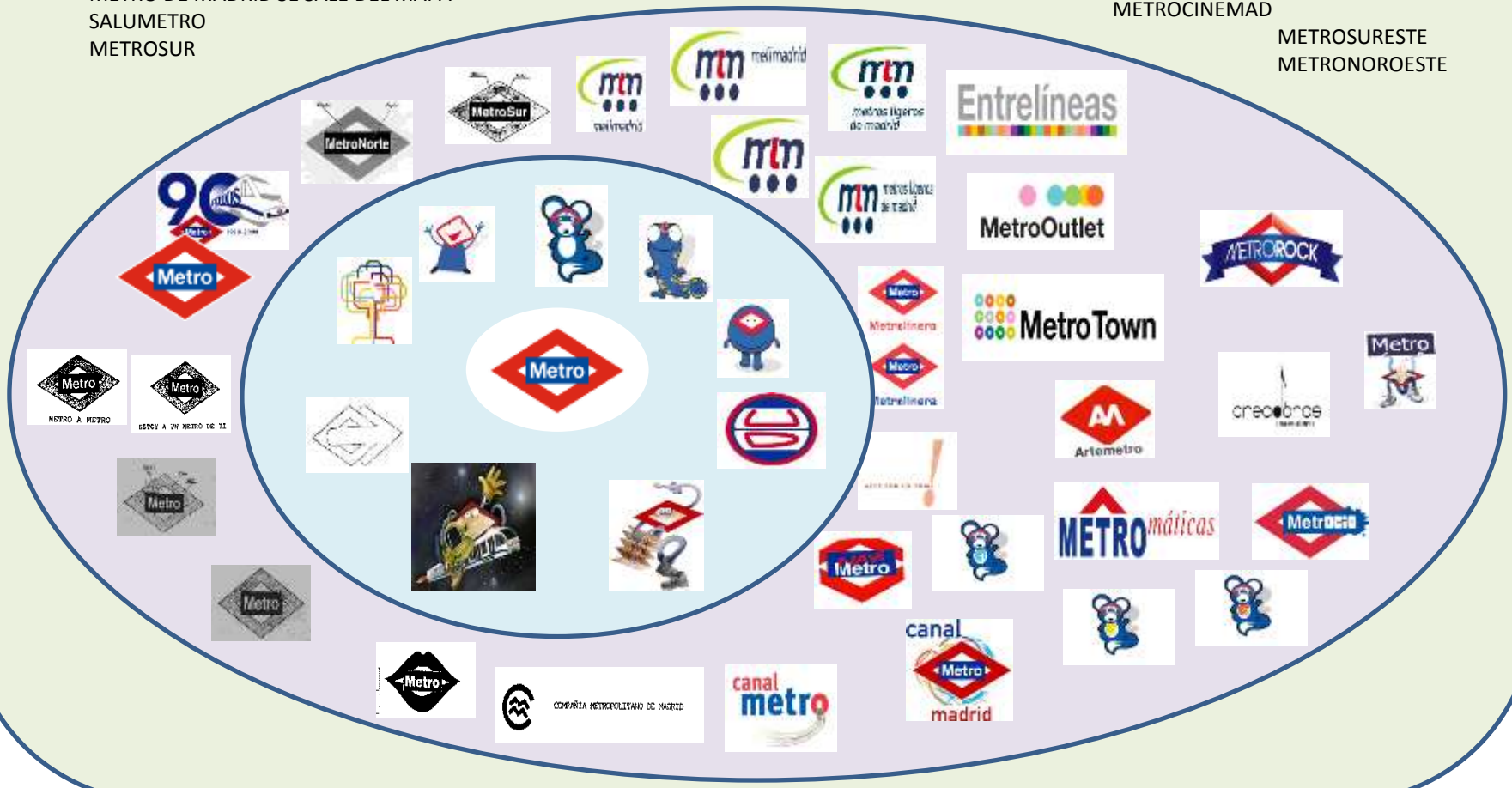
marta
BTS
Subte
Metropolitana di Catania
cta
RTA
DART
METRO
İZMİR
КИЇВ
tl
UNDERGROUND
Metro
metrorrey
MTA
RER
PATCO
stadtbahn
BART
CityRail
metro
LightRail
MetroTorino
METRO
VALPARAÍSO
SkyTrain
metro

METROROCK
METROTRAM
METROSAT
METRONOR
MELIMADRID
METROS LIGEROS DE MADRID
NAVEGAMADRID
MLM
ALGO MUY TUYO
METRO DE MADRID SE SALE DEL MAPA
SALUMETRO
METROSUR

METROCIO
LA LINEA DE LA DIVERSION
CREADORAS EN METRO
PASARELA OFF
ANDEN CENTRAL
ANDEN DE OCIO
METRORock
CANAL METRO

METRO DE MADRID, S.A.
METROPADEL
ENTRELINEAS
METRO OUTLET
METROTOWN
METROGOLF
METRONORTE
METROESTE
METROOESTE

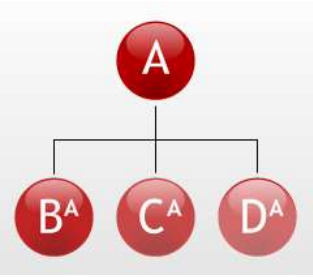
METRONORTE
METRODUO
EXPOMETRO
METROCALL
METROLINERAS
LA RUTA DE LOS MUSEOS
PASAPORTE A LA CIENCIA
LA RUTA DE LOS PALACIOS DE MADRID
METROCINEMAD
METROSURESTE
METRONOROESTE



Actual

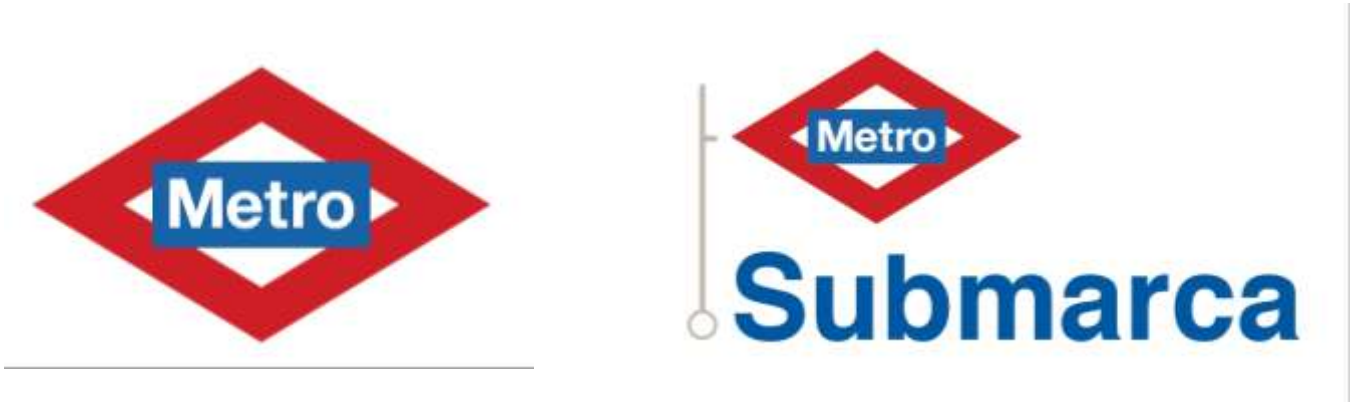
- Actualmente Metro de Madrid está avanzando hacia un **modelo** de negocio y de obtención de ingresos **diversificado**.
- Una **arquitectura sólida** de marca nos servirá para conectar la **estrategia** con nuestros clientes y grupos de interés en general.
- Dado que las nuevas líneas de actividad atienden targets, valores, naturalezas de negocio diferentes, etc; se hace necesario dotar a la marca corporativa de un **carácter** más **elástico** y **flexible**.
- Por ello estamos llevando a cabo el proyecto de construcción de una arquitectura de tipo **Respaldo**. En donde el rombo brindará confianza y seguridad a las submarcas, las cuales expresarán valores diferenciados según la naturaleza del negocio o actividad en la que concurran.

Modelo de **Respaldo**



¿Qué tiene nuestro **Rombo**?

- **Marca reconocida** y reconocible
- Óptimo **posicionamiento** a nivel regional y nacional.
- **Referente** internacional en su sector



- Se trata de articular un **sistema** capaz de conservar las **fortalezas** de la marca corporativa pero que sea capaz también de **integrar** nuevas líneas de negocio o de actividad según la **estrategia** de la Compañía.

- Conserva el **Rombo** perfectamente reconocible **en la parte superior y alineado a la izquierda.**

- En el espacio de la **submarca** se deja algún margen para la creatividad, dependiendo del grado de respaldo del “negocio tradicional” necesario.

- La línea esquemática de Metro simboliza la unión de las dos marcas.

Metro

Metro
Submarca

+ -

grado de respaldo del negocio tradicional

Transporte	Negocio exterior	Television	At. Cliente - Merchandising
Metro	Metro International Business	Metro CanalMetro	Metro Entrelíneas
Metro Sur			
Metro Norte			
Metro Este			

El Metro es la solución.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Próxima estación:
Una bebida isotónica antes de salir a la pista de Canal.
Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid.
La Suma de Todos
Comunidad de Madrid
www.madrid.org
Metro

Impacto del riesgo de vulgarización sobre el valor de una marca renombrada

Gabriela Salinas,

25 de Noviembre, 2014

Agenda

Valor de marca: función de las expectativas.

Expectativas de qué: Rentabilidad y Riesgo

Cómo se valora una marca

Cómo el riesgo de vulgarización impacta el valor de la marca

Cómo reflejan el riesgo de vulgarización los modelos de valoración de marca

Diferentes escenarios – Casuística

Conclusiones

Valor y valoración de marca

Enfoques y metodologías de valoración de marcas

- Coste
- Mercado
- Ingresos

Enfoque de Coste

¿Cuándo?

- Cuando el activo no es único y puede reemplazarse fácilmente

¿Cómo?

- Coste histórico
- Coste de reposición

Enfoque de Mercado

¿Cuándo?

- Cuando el activo no es único y hay suficientes transacciones comparables

¿Cómo?

- Por comparación con transacciones que involucren marcas similares

Enfoque de Ingresos

¿Cuándo?

- El método de valoración por excelencia

¿Cómo?

- Calculando el valor presente de los beneficios futuros proyectados
- Dos variables: Rentabilidad y Riesgo

Enfoque de ingresos

- Requiere de la separación de los ingresos atribuibles a la marca

- Dos opciones principales para determinar la “contribución de la marca a la generación de ingresos”
  - Ahorro de royalties
  - Análisis de direccionadores de demanda

Ahorro de royalties

- El método de Ahorro de Royalties, conocido en inglés como "Royalty Relief" ó "Relief from Royalty", es el más utilizado en la práctica.
- Trata de determinar la tasa de royalty que una compañía tendría que pagar, si no fuera la propietaria de esa marca y quisiera utilizarla (Aaker, 1991).
- El valor entonces, se establece como el valor presente de la corriente de ahorros de royalty (el dinero que la empresa ahorra por ser dueña de la marca) después de impuestos.

Análisis de direccionadores de demanda

- Considera los efectos que la fortaleza de marca, tiene sobre la demanda y la oferta con el fin de determinar el "peso" de la marca en la decisión de compra, ó bien la proporción de negocio "relacionado con la marca".
- Esta técnica también se conoce como de direccionadores de demanda.

Efecto #1:

La vulgarización afecta la *rentabilidad de la marca*

Estimación del riesgo en el modelo de Interbrand (1993)

Factores de Fortaleza de marca según Interbrand

Factor de evaluación	Definición	Puntuación máxima
Liderazgo	Capacidad de la marca de desempeñarse como líder del mercado y de ostentar una cuota de mercado dominante	25
Estabilidad	La capacidad de la marca para retener la lealtad del cliente sobre largos períodos de tiempo	15
Mercado	Ciertos mercados implican mayores oportunidades de crecimiento y ventas para las marcas que otros	10
Apoyo	Las organizaciones que son capaces de apoyar y gestionar consistentemente sus marcas reciben una puntuación superior que aquellas que no invierten en sus marcas	25
Protección	Tiene que ver con los temas legales asociados a la protección jurídica de una marca	10
Imagen Internacional	Una marca internacional tiene mayor potencial de expansión que una regional o local	10
Tendencia	Capacidad de la marca de mantener su relevancia para los consumidores y consistencia de percepciones	5
Fortaleza de marca		100

Fuente: Seetharaman et al. (2001)

Efecto #2:

La vulgarización incrementa el *riesgo de marca*

El riesgo de vulgarización es bajo (sólo el 5% de las marcas en EEUU se vulgarizan), pero si se concreta es un riesgo “fatal”

Mayor susceptibilidad de las marcas renombradas y notoriamente conocidas a vulgarizarse

"Son las marcas renombradas son las que están expuestas a un mayor riesgo de vulgarización, debido al elevado grado de conocimiento y difusión de la marca entre el público en general, lo que puede ocasionar que se empiece a utilizar como denominación genérica de los productos o servicios identificados con la marca."

Fuente: Fernández Novoa, C. (2009), "Tratado sobre derecho de marcas" (2ª.ed.), Madrid, España: Marcial Pons, p. 662, citado en Vargas, I.; Rodríguez, S. (2013), "La caducidad por vulgarización en la marca y su efectoestabilizador en los mercados," Panorama, 7(13), 127-137.

A pesar de este riesgo ha sido documentado para marcas como Google, Gillette, Kleenex y Xerox, todas las estimaciones públicas de su valor evidencian crecimiento o estabilidad del valor de la marca

Posición #2 en el ránking BGB, 2014
$107.439m
+15%

Posición #18 en el ránking BGB, 2014
$22.845m
-9%

Posición #62 en el ránking BGB, 2014
$6.641m
-2%

Posición #89 en el ránking BGB, 2014
$4.643m
+5%

Fuente: BGB (2014), Interbrand

Mitigar el riesgo de vulgarización: una perspectiva empresarial

1. Una colaboración estrecha entre el Departamento Jurídico-Legal y el Departamento Comercial-Marketing
2. Invertir en comunicación de marca, preservando el “significado secundario” / la distintividad de la marca y la “relevancia de la idea de marca”
3. Monitorizar la fortaleza de marca de manera periódica, y en particular, los factores que influyen en el riesgo de vulgarización

“Si entendemos la marca como un activo, el rol fundamental del gestor de marca tiene que ver con generar, proteger y apalancar su valor, lo que a su vez, impacta en el valor del negocio. Proteger su valor distintivo es clave para cumplir este rol con eficacia.”

Muchas gracias!