



Oficina Española
de Patentes y Marcas

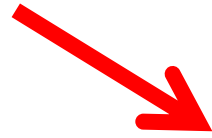


Foro de
Marcas Renombradas
Españolas

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)

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”