



Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Máster Universitario en Propiedad Intelectual E Industrial
**Vulgarización de la marca: una causa de
caducidad y cancelación poco explorada**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Laura Carolina Barriga Montes
Tipo de trabajo:	Trabajo Fin de Máster - Individual
Director/a:	Marc Simón Altaba
Fecha:	11 de febrero de 2026

Resumen

Con el presente trabajo se pretende llamar la atención sobre una de las causales de caducidad marcaria -singular y compleja- dado su origen multifactorial como la acción del consumidor, los competidores, la acción o inacción de su titular: la vulgarización, considerado metafóricamente como *“morir de éxito”*. Ocurre cuando la marca pierde su distintividad, al transformarse en un término genérico para designar un producto o servicio.

Los países se esfuerzan por dictar leyes en pro de un sistema marcario que brinde seguridad y confianza, aunque, por la rareza de este tipo de casos, los Estados deben propender por generar mecanismos eficaces, no sólo de vigilancia y control, sino de prevención, colaboración y gestión, permitiendo que el titular no sea el único en generar acciones de protección y su esfuerzo no se diluya en factores anteriormente mencionados.

Se dará una pincelada al camino legal que recorre la marca, como su registro y renovación, junto al estudio de fallos específicos de vulgarización, tanto de España como en Colombia, aportando recomendaciones que contribuyan en el acompañamiento de los titulares marcarios.

Palabras clave: vulgarización, caducidad, cancelación, renovación del registro marcario, valoración de la marca.

Abstract

This paper aims to draw attention to one of the causes of trademark expiration - unique and complex - given its multifactorial origin, such as consumer action, competitors, and the action or inaction of its owner: vulgarization, metaphorically considered *“dying of success”*. It occurs when the trademark loses its distinctiveness by becoming a generic term to designate a product or service.

Countries strive to enact laws in favor of a trademark system that provides security and confidence. However, due to the rarity of such cases, states must strive to create effective mechanisms not only for surveillance and control but also for prevention, collaboration, and management, allowing the owner to not be the only one to generate protective actions and ensuring that their efforts are not diluted by the aforementioned factors.

We will briefly outline the legal path that a trademark follows, such as its registration and renewal, along with a study of specific rulings on vulgarization, both in Spain and Colombia, providing recommendations that contribute to the support of trademark owners.

Keywords: vulgarization, expiration, cancellation, renewal of trademark registration, brand valuation.

Índice de contenidos

1. Introducción	7
1.1. Justificación del tema elegido.....	8
1.2. Problema y finalidad del trabajo.....	8
1.3. Objetivos	9
1.3.1. Objetivo general	9
1.3.2. Objetivos específicos	9
2. La vida de la marca	10
2.1. La marca y su importancia	10
2.2. Registro de la marca	11
2.3. Renovación del registro marcario.....	12
2.3.1. Proceso de renovación en España.....	12
2.3.2. Proceso de renovación en Colombia.....	13
2.4. Causales de nulidad, caducidad y cancelación	13
2.4.1. Nulidad.....	14
2.4.2. Caducidad	15
2.4.3. Cancelación.....	16
2.4.4. Autoridades competentes para fallar.....	17
3. La vulgarización	18
3.1.1. Causas habituales de vulgarización	23
3.1.2. Medidas de prevención por parte del titular	24
3.2. Normativa	25
3.3. Jurisprudencia	27
3.3.1. Caso Bostongurka, Suecia, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 29/2004).....	27

3.3.2.	Caso Bio, España (STS 1229/2008)	29
3.3.3.	Caso Oropesinas, España (STS 2651/2014)	30
3.3.4.	Caso Aftersun, España (SAP B 378/2018).....	32
3.3.5.	Caso Nachos, Colombia (Resolución 37675 de 2015)	34
3.3.6.	Caso Viche del Pacífico, Colombia (Resolución 77612 de 2018).....	35
3.3.6.1.	Comentario crítico: sobre la improcedencia inicial del registro de la marca VICHE DEL PACÍFICO	37
3.3.7.	Análisis de la jurisprudencia	38
3.4.	La valoración de la marca y su implicación económica para el titular	40
3.5.	Intervención institucional para evitar la caducidad por vulgarización.....	47
3.5.1.	Manual informativo sobre la vulgarización marcaria.....	47
3.5.2.	Prueba del riesgo de vulgarización marcaria	49
3.5.2.1.	Definiciones y conceptos clave	50
3.5.2.2.	Alcance del procedimiento	51
3.5.2.3.	Alcance del procedimiento	51
3.5.2.4.	Difusión y capacitación.....	52
3.5.3.	Trabajo mancomunado con las agremiaciones de publicidad	52
3.5.4.	Acciones para subsanar la vulgarización	54
4.	Conclusiones.....	57
	Referencias bibliográficas.....	61
	Listado de abreviaturas	66
Anexo A.	Superintendencia de Industria y comercio. Resolución No. 37675. Bogotá, D.C.: 12 de octubre de 2015.	67

Índice de tablas

Tabla 1. Marca vs. producto que adopta la marca como término usual	40
Tabla 2. Marcas españolas más valiosas del año 2025	46

1. Introducción

En el sistema de Propiedad Industrial, la marca constituye un elemento esencial para la identificación del origen empresarial y la diferenciación en el mercado. Su función distintiva no solo protege la reputación del titular, sino que también garantiza la transparencia y la competencia leal entre los agentes económicos. Sin embargo, este activo intangible puede perder su valor jurídico y económico cuando, por diversos factores, se convierte en la designación común del producto o servicio que inicialmente distinguía. Este fenómeno, conocido como vulgarización, representa una de las causales más complejas de caducidad y cancelación marcaria, pues implica la disolución del vínculo entre el signo y su origen empresarial, afectando la seguridad jurídica y la confianza del consumidor.

La vulgarización, surge de la interacción de múltiples actores: consumidores, competidores y, en gran medida, la conducta activa o pasiva del titular. Si bien el ordenamiento jurídico impone a este último un deber de diligencia continuada en la gestión del signo (BERCOVITZ 1975), la pérdida del carácter distintivo obedece también a dinámicas extrajurídicas, vinculadas a las prácticas comerciales y a la evolución del lenguaje. Esta complejidad explica que la jurisprudencia haya configurado un doble juicio de apreciación, integrado por un elemento objetivo, que obedece a la conversión del signo en designación usual del producto o servicio en el tráfico económico, y un elemento subjetivo, referido a la incidencia de la actividad o inactividad del titular en dicho proceso. Por consiguiente, la tutela del derecho marcario no puede sustentarse exclusivamente en el ejercicio del *ius prohibendi*, sino que exige la adopción de estrategias preventivas y educativas que involucren a los distintos operadores del mercado, en atención al papel determinante que desempeñan consumidores y distribuidores en la consolidación del uso genérico del signo (GARCÍA-CRUCES 2009).

Ante esta realidad, surge la necesidad de reflexionar sobre el papel del Estado y de quienes estructuran la normativa nacional. No basta con imponer obligaciones al titular; se requiere diseñar **mecanismos eficaces de prevención, colaboración y gestión**, que permitan una protección integral del sistema marcario. La misión del Estado debe trascender la función sancionadora y orientarse hacia la creación de políticas públicas que fomenten la educación del consumidor, la cooperación con asociaciones empresariales y la implementación de

herramientas tecnológicas para la detección temprana del riesgo de vulgarización. Solo así se garantizará la preservación de los derechos adquiridos y la estabilidad del tráfico económico.

Por ende, se propone analizar la vulgarización como causal de caducidad y cancelación marcaria, abordando su origen multifactorial, sus implicaciones jurídicas y económicas, y el marco normativo aplicable en España y Colombia. Asimismo, se examinan casos emblemáticos que ilustran la complejidad del fenómeno y se plantean recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de las marcas, promoviendo una cultura jurídica que asegure su uso responsable y la cooperación institucional como pilares de la seguridad jurídica en el ámbito comercial.

1.1. Justificación del tema elegido

La marca es un signo distintivo que el titular registra ante una oficina de propiedad industrial, con el fin de crear identidad empresarial y generar lealtad en el mercado de bienes o servicios en el que se ha encausado, pero este símbolo diferenciador puede perder su valor jurídico y económico a casusa de su falta de uso, alteración del signo, e incluso el uso excesivo por parte de todos los actores del mercado.

Estudiar las causales y consecuencias de caducidad y cancelación de las marcas, con especial énfasis en el “éxito” de una marca al confundirse con el nombre del producto o servicio que, en principio permitía su reconocimiento y diferenciación, puede afectar los derechos del titular y la confianza del público, ocasionando la confusión sobre el origen de los bienes adquiridos, por lo tanto, este trabajo contribuirá en fortalecer la cultura jurídica sobre el uso responsable de las marcas, fortaleciendo su protección y ofreciendo herramientas para la prevención de la pérdida de identidad de las marcas, a través del estudio de la normativa y regulaciones de España y Colombia, garantizando la seguridad jurídica en el ámbito comercial.

1.2. Problema y finalidad del trabajo

La vulgarización de una marca impide al titular la renovación del registro marcario, afectando su derecho de exclusividad a causa de un uso excesivo de la marca al convertirse en el nombre común del producto o servicio, usado por el consumidor y los empresarios competidores. Es necesario que los titulares asuman una posición activa frente a la defensa y preservación de su distintividad, implementando estrategias de vigilancia, educación al público y a los distribuidores del correcto uso de la marca. Y por el lado de las autoridades de propiedad

industrial, fomentar el conocimiento sobre las consecuencias legales y económicas que acarrea esta causal de caducidad y cancelación, ofreciendo mecanismos ágiles para denunciar el uso indebido de signos distintivos, velando por los derechos del titular, la competencia leal y la claridad en el mercado.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar el proceso de caducidad y/o cancelación de las marcas, sus causales, especialmente, la vulgarización, y sus consecuencias en la renovación del registro marcario, la protección de los signos distintivos y el ejercicio del derecho de propiedad industrial.

1.3.2. Objetivos específicos

- Reconocer las implicaciones legales y económicas de la caducidad y/o cancelación de una marca.
- Determinar las principales causas de la vulgarización de una marca en el mercado.
- Examinar las acciones adecuadas para el uso correcto de las marcas como protección comercial y competencia leal.
- Identificar los métodos y parámetros para la valoración económica objetiva de las marcas, en función de su uso, protección y carácter distintivo.
- Proponer mecanismos y medidas preventivas en la pérdida del carácter distintivo de las marcas.

2. La vida de la marca

La marca atraviesa varios estados, y no es menos, cuando está al alcance de la sociedad, primero, para generar una competencia leal, permitiendo al consumidor la elección entre una u otra empresa; segundo, el conocimiento de esta, genera la memoria en el mercado, forjando el prestigio de una empresa, y en su debido momento, poder alegar una violación y acceder a una indemnización, si terceros se aprovechan del esfuerzo ajeno. Es importante incursionar en cada estado de la marca, para abordar específicamente el inconveniente que le presenta al titular la declaración de vulgarización marcaria.

2.1. La marca y su importancia

El poder ser diferenciado por medio de una empresa, negocio o marca, y a su vez, generar grandes ganancias y reputación en el sector comercial en el que se incursiona, son factores que todo empresario o emprendedor debe conocer que requieren de protección jurídica, asegurando el derecho de ser el creador y el mayor beneficiario de su esfuerzo creativo, y no sólo en el ámbito empresarial se confiere este prestigio; la economía de los países, también es favorecida con la distinción de la venta y compra de productos y bienes relacionados a la creación de sus ciudadanos. Una economía fuerte y robusta, es el anhelo de cada nación, que interviene al incentivar el crecimiento y fortalecimiento de las industrias locales, transformándose en un territorio apetecido para la inversión y el comercio internacional, que observan una seguridad jurídica en la eficacia de la protección industrial y el retorno económico de su inversión. Aunado a todo lo anterior, se genera empleo, uno de los grandes propósitos de todo gobierno en su país, y mayores exportaciones de marcas nacionales convergentes y sólidas con la firmeza de poder competir en el mercado internacional.

Por lo tanto, la marca es reconocida como uno de los activos intangibles más preciados en el mundo, y no es de subestimar su importancia, al tener entidades internacionales y nacionales dedicadas a la protección de este título de propiedad industrial, leyes que se han mantenido en el ámbito jurídico siendo detalladas y rigurosas en el paso a paso del registro, las prohibiciones absolutas y relativas, los derechos del titular, incluso, los momentos en que la marca llega a su fin, ya sea por la nulidad o caducidad, y la variedad en jurisprudencia a razón de los múltiples conflictos en la industria como la copia, el uso indebido del signo, el aprovechamiento de la reputación y la vulgarización o pérdida de distintividad. Y no es menos,

por la función del signo distintivo al identificar la procedencia empresarial y poder distinguirse de la competencia; diferente al objetivo del nombre comercial, que es la identificación de la empresa en el tráfico mercantil (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 2021).

2.2. Registro de la marca

Todo inicia con la solicitud de registro de la marca, que según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), en el artículo 11, apartado 1, se presentará «en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo», la cual contiene como mínimo la instancia de solicitud, la identificación del solicitante, la clara y precisa representación de la marca conforme a los requisitos estipulados en el artículo 4, letra b de la LM, y la lista de los productos y servicios, de acuerdo a la clasificación de Niza (1957).

Al pagar la tasa de la solicitud, el órgano competente, en el caso de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), inicia el examen de admisibilidad y de forma, verificando el cumplimiento del contenido de la solicitud, para continuar con un examen de fondo, proceso relevante en la observación de la marca ante la incurrencia de alguna prohibición absoluta y uso de un signo que ante el «público identifique a una persona distinta del solicitante», expresado en el artículo 9.1, apartado b. El artículo 5 de la LM, hace referencia a catorce restricciones absolutas que causan la suspensión del registro, sometiendo al solicitante a la presentación de alegaciones, para continuar con su requerimiento. Cabe destacar las siguientes prohibiciones para el análisis en este trabajo:

- La carencia de carácter distintivo.
- Las palabras o los signos que pasan a estar en el lenguaje común de los consumidores o del comercio.

Cuando el registro marcario es otorgado, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y se expide el título de registro de la marca, concediendo al titular por 10 años los derechos de exclusividad de su uso, confirmando también, la prioridad de registro en la Unión Europea, la prohibición a terceros del empleo de la marca sin consentimiento previo o licenciado, incluyendo el tráfico económico de terceros países que ostenten una marca idéntica para los mismos productos o bienes de la marca registrada, además de la posibilidad de la «Reproducción de la marca en diccionarios» (art. 35 LM), para salvaguardar la

distintividad y no recaer en un término genérico que describa o identifique el producto o servicio. Es de anotar, que, con los derechos, igualmente, se adquieren deberes para el titular, y es él quien deberá responder ante la «violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior» (art. 37 LM), y deberá tener un uso efectivo en el país antes de cumplir cinco años del registro, de lo contrario, se contemplan varias sanciones entre ellas la nulidad y la caducidad marcaria.

En Colombia, el procedimiento de registro marcario es similar al español. Se rige por la Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial, del 19 de septiembre del 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), y el título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), entidad encargada para tales fines, y su gaceta de propiedad industrial, es el medio de publicación. La diferencia a destacar es el uso efectivo de la marca debe realizarse durante los tres años seguidos, contados a partir de la concesión del registro, en cualquier Estado miembro de la CAN.

2.3. Renovación del registro marcario

Seis meses precedentes a la culminación de la vigencia del registro, el titular puede presentar su solicitud de renovación ante la OEPM, y con esta solicitud, sólo podrá retirar o adicionar productos o servicios a la lista y modificar el nombre o la dirección del titular, si se encuentra en la marca, ya que no debe perder su distintividad originalmente registrada, según se describe en el artículo 33 de la LM.

2.3.1. Proceso de renovación en España

El Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, contiene el reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, y en el capítulo IV, título III, se describe el proceso de la renovación de la marca. Inicia con el aviso de la expiración por parte de la OEPM, pero en dado caso de la no recepción de dicho mensaje, no será tenido en cuenta como causal de la falta de renovación oportuna por parte del titular; continúa con la información de la solicitud:

- Primero, se debe indicar la intención de renovar el registro marcario.
- Segundo, redactar la información del titular, del derechohabiente o del representante designado para el procedimiento.
- Tercero, el número y fecha de la presentación del registro que se renovará.

- Cuarto, indicar la lista de productos o servicios amparados por el registro, puede modificarse, añadiendo o eliminando las clases frente al registro original.
- Quinto, firma del solicitante.
- Sexto, justificante de la tasa designada por las clases que comprende la solicitud.

Al ser presentada la solicitud por un derechohabiente, se debe indicar esta circunstancia especial, anexando el número del expediente de cambio de titularidad o la intención de realizar este requerimiento, hecho que suspende la renovación hasta la resolución del cambio de titularidad.

Es de anotar que las tasas de pago serán objeto de recargo por la presentación extemporánea, tanto de tres a seis meses, con un incremento del 25% y 50%, respectivamente.

2.3.2. Proceso de renovación en Colombia

En Colombia, este proceso está reglamentado en el Decreto 1074 de 2015, en el capítulo 19, sección 5, artículo 2.2.2.19.5.2, que a la vez se remite al artículo 153 de la Decisión 486, coincidiendo con la normativa española en el plazo de presentación de la solicitud de renovación de seis meses antes de la expiración del registro y asignando un período de gracia, después del vencimiento de dicho registro, de seis meses, con un incremento en la tasa de pago del 30% aproximadamente.

La SIC fomenta, al igual que la OEPM, el uso de las herramientas digitales para la presentación de solicitudes en línea al descontar de la tasa de pago un 18% a 25%. La presentación de la solicitud es muy sencilla, se diligencia un formato de renovación y se adjunta el comprobante de pago de las tasas, y en cuestión de días, la Superintendencia renueva el registro. La única modificación permitida en la renovación de una marca es la eliminación de productos o servicios, esto es a discreción del titular.

2.4. Causales de nulidad, caducidad y cancelación

Una de las principales obligaciones que tiene el titular de una marca, será la prueba de uso en el caso que se solicite la cancelación o nulidad del signo, solicitudes que pueden ser presentadas por cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicado o se vea afectado de algún modo por el registro de una marca en particular.

2.4.1. Nulidad

Procedimiento por el cual se declara la invalidez de un registro, de manera total o parcial, de acuerdo con las prohibiciones consagradas en la Ley de Marcas 17/2001, o se presume la actuación de mala fe del solicitante (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 2024).

La solicitud de nulidad puede ser presentada ante la OEPM o de demanda reconvencional a causa de una violación de marca de acuerdo con las prohibiciones absolutas enlistadas en el artículo 5, o a las prohibiciones relativas contempladas desde el artículo 6 al 10 de la LM. Ahora bien, las solicitudes por causas de nulidad absoluta o presunción de mala fe, no prescriben para su presentación, porque la concesión del derecho de exclusividad desde un inicio no debió ser otorgado; diferente a la solicitud de nulidad por causas relativas, que tiene un plazo de 5 años contados desde que el titular o licenciatario de la marca anterior que es afectada, tenga conocimiento del uso de una marca idéntica o semejante a la suya.

La Oficina hace un primer estudio de la solicitud, valorando el cumplimiento de los requisitos formales, de lo contrario dará un plazo de diez días hábiles para la subsanación; con la revisión de requisitos de fondo, el solicitante deberá aportar toda la información necesaria para fundamentar su petición, de lo contrario será desestimada. Se inicia la fase contradictoria, ante el traslado de la solicitud al titular de la marca impugnada y la OEPM publica dicho traslado en el BOPI, contando desde ese momento, dos meses calendario para la presentación de la respuesta por parte del titular, y junto a la contestación, «podrá pedir la prueba de uso de los registros en los que se basa la solicitud de nulidad» (OFICINA DE MARCAS Y PATENTES 2024, p.15), para la nulidad relativa. Si la Oficina lo requiere, llamará a las partes las veces necesarias para la presentación de pruebas o contestación de las alegaciones. Finalizado el procedimiento, se resuelve y es publicado en el BOPI, desde ese momento hasta un mes se puede interponer el recurso de alzada. La nulidad de la marca no exime a sus titulares de responsabilidades legales o contractuales adquiridos anteriormente, pese a considerarse que no ha tenido los efectos establecidos por la ley, desde un inicio.

Una vez firmada la resolución, se declara la nulidad de la marca y se procede a la cancelación de la inscripción del registro; la OEPM dispone de 24 meses para el procedimiento, si se incumple este plazo, se desestima la solicitud por silencio administrativo.

No se declarará la nulidad de una marca, cuando se haya registrado contraviniendo alguna prohibición frente a la singularidad del signo, si se demuestra que con el uso y el tiempo ha adquirido el carácter distintivo en los productos o servicios registrados, previo a la solicitud de nulidad, esto es regulado por la Ley como convalidación de signos, confirmando que «se trata de causas vivas que pueden variar a lo largo de la vida de las marcas» (OFICINA ESPAÑOLA DE MARCAS Y PATENTES 2024, p. 6).

El procedimiento es similar en Colombia, observando el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; la nulidad absoluta, se podrá decretar en cualquier momento, y la solicitud de la nulidad relativa prescribe a los 5 años después de la fecha de registro de la marca impugnada, o se hubiera actuado de mala fe; si las causales hubieran dejado de ser aplicadas al resolverse la nulidad, no se declarará la acción, o sólo se eliminará del registro los productos o servicios a los cuales aplique la causal de nulidad (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 2000).

2.4.2. Caducidad

Procedimiento por el cual los derechos de exclusividad finalizan por no cumplir las condiciones según la ley: la falta de renovación, la renuncia o la falta de uso marcario. La OEPM en su manual de nulidad y caducidad, enfatiza en dos causales más: la vulgarización y la inducción a error del consumidor. Esta solicitud no tiene plazo de prescripción, y en el caso de la falta de uso, se debe esperar cinco años desde el registro de la marca, porque antes de este tiempo, no se puede exigir la acreditación de uso al titular de la marca.

Es el mismo trámite que se efectúa para la nulidad:

1. Presentación de la solicitud.
2. Notificación al titular y publicación en el BOPI por la Oficina.
3. Plazo de dos meses corridos para la contestación del titular. Si la causal es por falta de uso, el titular debe presentar la prueba de uso.
4. La OEPM da traslado de la información entregada por el titular al solicitante.
5. El solicitante tiene un mes para presentar su contestación.
6. La OEPM podrá requerir a las partes, las veces que considere necesarias.
7. Resolución de la solicitud.

Se dispone de veinte meses de tramitación, de lo contrario, se rechaza la solicitud por silencio administrativo. Al declararse la caducidad, sus efectos tendrán lugar a partir de la fecha de la solicitud, y al igual que la nulidad, no afectarán resoluciones o contratos previamente ejecutados (OFICINA ESPAÑOLA DE MARCAS Y PATENTES 2024).

Para Colombia y los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), sólo la falta de pago de las tasas, según la legislación de cada nación, es causal de caducidad, por lo tanto, el Decreto 2591 de 2000, en su artículo 25, reafirma la declaratoria de caducidad cuando no se acredite «dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo» el pago de la renovación, ante la SIC.

2.4.3. Cancelación

La Decisión 486 de la CAN, diferencia dos figuras jurídicas: cancelación y caducidad observando las mismas causales que España contempla para la caducidad marcaria. Es así como para la CAN, la falta de pago de tasas, es la única razón para la caducidad de la marca; la falta de uso de la marca, sin motivo justificado, en al menos uno de los países miembros, o cuando se convierte en un signo común o genérico, ocasionan la cancelación del registro marcario; «No obstante, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva» (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2020, p.8)

El solicitante presentará su petición ante la Superintendencia de forma física o en línea, a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), indicando el nombre de la marca, el titular, número de certificado, lista de productos y servicios; datos de identificación de quien presenta la solicitud; tipo de cancelación: no uso, vulgarización y/o similitud a una marca notoria; e indicación de cancelación parcial o total. A la recepción de la solicitud se le asigna un número de radicación. Los documentos son recibidos por un examinador, quien se encarga de realizar una revisión formal; notificará al titular por vía correo electrónico o correo certificado, los requerimientos tanto de aporte de pruebas, como aclaraciones. Seguido de un examen de fondo, donde el examinador estudia los argumentos y evidencias presentadas, y notifica a las partes, la resolución proferida que pone fin a la actuación administrativa. Cabe resaltar, que el solicitante puede desistir en cualquier momento del trámite, debe expresarlo por escrito y presentarlo personalmente.

Dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto administrativo, se podrá interponer el recurso de apelación por escrito, en físico o por la plataforma SIPI, dirigido al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, y junto al recurso, también se podrá presentar solicitudes de modificación o división del trámite objeto. El Superintendente resuelve todas las peticiones de la apelación confirmando la decisión impugnada, revocándola o corrigiéndola.

2.4.4. Autoridades competentes para fallar

La Oficina Española de Patentes y Marcas, desde el 14 de enero de 2023, es la competente directa en vía administrativa para la declaración de nulidad y caducidad, y el recurso contra la resolución se interpondrá ante la jurisdicción civil: Audiencias Provinciales. Si se prefiere la vía judicial, ante los Juzgados de lo Mercantil, se presenta demanda reconvencional por infracción marcaria (art. 51 RDL 23/2018).

A su vez, la entidad gubernamental colombiana encargada de la protección de la competencia, los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales, es la Superintendencia de Industria y Comercio; dentro de su estructura, es la Dirección de Signos Distintivos, la competente para conocer de la acción de cancelación en primera instancia. La Superintendencia emite la resolución de la acción de cancelación y sólo permite interponer recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. No hay instancia judicial automática, por lo tanto, el interesado puede demandar la resolución ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la Sección Primera, según el artículo 152.16 de la Ley 2080 de 2021.

En cambio, la primera instancia judicial que conoce de la acción de nulidad será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y podrá ser apelada ante el Consejo de Estado, como segunda instancia, quien dentro del procedimiento deberá agotar la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. La vulgarización

Al examinar los distintos procesos en los que una marca puede verse comprometida, así como el esfuerzo que debe desplegar su titular para evitar sanciones de nulidad o caducidad, resulta evidente la necesidad de profundizar en el estudio y la divulgación de la vulgarización como causal de caducidad marcaria. Comprender este fenómeno permite dimensionar los riesgos que enfrenta un signo distintivo a lo largo de su ciclo de vida y subraya la importancia de una gestión activa, constante y estratégica por parte del titular.

La marca constituye un instrumento esencial de competencia en el mercado, por ende, no basta con que supere las exigencias de registro o renovación, como si se tratara de un derecho de carácter estático. Su titular debe, además, mantener un comportamiento diligente y acorde con determinados criterios a lo largo del tiempo (BERCOVITZ 1975). En caso contrario, la caducidad opera como «la reacción del ordenamiento jurídico ante circunstancias sobrevenidas en las que...deja de atender a ese significado concurrencial» (GARCÍA-CRUCES 2009, p.227).

En sus inicios, la marca cumple la función de identificar el origen empresarial del producto o servicio. No obstante, con el paso del tiempo y ante determinadas condiciones del mercado, esta identidad puede diluirse, hasta transformarse en la forma común de denominar bienes del mismo género (FERNÁNDEZ-NÓVOA 2013). Esta «alteración funcional de carácter radical de la marca» (GARCÍA-CRUCES 2009, p. 229) es conocida como vulgarización. Cuando la marca pierde su capacidad para distinguir el origen empresarial debido a su empleo como designación genérica, se disipa el fundamento que justifica la concesión del derecho exclusivo. En consecuencia, se afecta el monopolio legal que ampara al titular, pues la diferenciación en el mercado constituye la esencia y función primordial del derecho marcario.

La vulgarización como causal de caducidad ha planteado diversos desafíos, debido a que no se manifiesta en un momento preciso que permita ejercitar de inmediato las acciones civiles pertinentes. Cuando finalmente se plantea su apreciación, surge la necesidad de delimitar los requisitos que habilitan su declaración, la cual implica la extinción de los derechos marcarios y únicamente puede ser proclamada mediante resolución judicial. Esta complejidad explica la relevancia de los pronunciamientos jurisprudenciales que han precisado su alcance, siendo

particularmente significativo el primero de ellos. La Sala Primera del Tribunal Supremo se enfrenta, por primera vez, a la declaración de la caducidad de una marca por vulgarización, en la sentencia de 22 de diciembre de 2008, en la cual resolvió que la caducidad por vulgarización procede «cuando 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.» (FJ 2.4. STS 22/2008), tomado del artículo 53 b, de la ya derogada, Ley de Marcas de 1988.

En este contexto, la controversia suscitada entre Nestlé España, S.A. y Danone, S.A. constituye un referente relevante para comprender la aplicación práctica de dichos presupuestos. Nestlé solicitó la declaración de nulidad de la marca BIO de Danone, alegando que el signo se había transformado en la designación genérica del yogur fermentado con *bífidus* activo, por lo que no podía prohibírsele su uso en productos de su propio catálogo, como Biocalcio o Sveltesse Biocalcio. La sentencia examinó la concurrencia de los dos elementos que caracterizan la vulgarización: uno objetivo, referido a la transformación del signo en denominación usual del producto en el comercio, y otro subjetivo, relativo a la conducta del titular en el proceso de pérdida de distintividad.

Las pruebas aportadas mostraron que, aunque Danone utilizó de manera sistemática la marca BIO acompañada del símbolo ®, sus campañas publicitarias promovieron la palabra “bio” como una característica del método de elaboración del yogur, favoreciendo su percepción como un descriptor genérico. Asimismo, se constató que, poco antes de la interposición de la demanda, la empresa modificó su mensaje para insistir en que BIO era una marca registrada, actitud que reforzó la apreciación judicial de una conducta «vulgarizadora». A pesar de que Danone alegó un incremento del prestigio marcario y un ejercicio efectivo de su *ius prohibendi*, tales argumentos resultaron insuficientes para acreditar una gestión diligente del signo. De modo que, se estimó la solicitud presentada por Nestlé y se desestimó el recurso de casación interpuesto por Danone, confirmándose la nulidad de la marca BIO. Esta resolución pone de manifiesto que, ante el uso constante de publicidad conjunta con una segunda marca, el signo puede verse debilitado por la preponderancia comercial de la marca principal, circunstancia que —según la doctrina especializada— aumenta la posibilidad de reunir los elementos que conducen a la vulgarización del signo (GARCÍA-CRUCES 2009). De este modo, la decisión no solo reafirma la importancia de analizar la estrategia comunicacional del titular,

sino que también inaugura una línea interpretativa sobre los criterios objetivos y subjetivos que deben concurrir para apreciar la pérdida de distintividad del signo.

Sobre esta base, la jurisprudencia establece que deben concurrir dos requisitos para declarar la vulgarización de una marca: (i) que el signo se haya convertido en la designación usual de los bienes en el comercio y (ii) que dicha transformación sea consecuencia de la actividad o inactividad de su titular.

En primer lugar, la denominación genérica debe surgir del uso de la marca como término común en el lenguaje corriente, resultado de las dinámicas propias del mercado. Este proceso implica la colaboración de todos los actores que intervienen en la circulación del producto, puesto que «no hay vulgarización que no concierna...al vulgo, esto es, el público» (FRANCESCHELLI 1988, p.445). En este sentido, la apreciación del carácter habitual de dicho uso no puede basarse en percepciones individuales o aisladas, sino que debe realizarse desde la perspectiva del «consumidor medio, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz» (Considerando 15 R (CE) 1924/2006). Desde esta perspectiva general, resulta necesario atender al papel que desempeñan los distintos sujetos que intervienen en la circulación del signo en el mercado. Entre estos actores se encuentran los consumidores, los comerciantes o distribuidores y los competidores.

Los consumidores son los principales beneficiarios de la diferenciación empresarial, la cual permite identificar la calidad, procedencia y reputación de los productos o servicios (FJ 2 STS 22/2000). Cuando dicha distinción se pierde, surge un riesgo evidente de que la marca se convierta en un término genérico. Por su parte, los profesionales que comercializan o distribuyen los productos difunden sus características y origen empresarial, influyendo en las decisiones de compra y en la recordación de la marca en el consumidor final. Por último, los competidores, con el fin de permanecer en el mercado, pueden verse compelidos a utilizar la marca «para señalar el producto o servicio» (ALEMÁN 1997, p. 83). Esta práctica contribuye a consolidar la designación usual del bien que originalmente distinguía el signo registrado.

En segundo lugar, el presupuesto subjetivo exige que «la conversión de la marca en designación usual tenga su origen en la actividad o inactividad de su titular» (GARCÍA-CRUCES 2009, p. 232). Este elemento implica analizar la conducta del titular, evaluando si su actuación u omisión ha contribuido de manera relevante al proceso de vulgarización del signo. Como

advierte el propio García-Cruces, la diligencia en la supervisión, defensa y comunicación de la marca constituye un aspecto necesario para determinar la caducidad por vulgarización; sin embargo, este factor no actúa de forma exclusiva. Por el contrario, debe apreciarse conjuntamente con diversas circunstancias externas del mercado, tales como los usos lingüísticos del público, las prácticas de los distribuidores o el comportamiento de los competidores, que también inciden en la pérdida de distintividad del signo.

Todo empresario procura construir una reputación sólida alrededor de su marca. En consecuencia, invierte en estrategias publicitarias orientadas a generar recordación y reconocimiento del origen empresarial. Cuando una marca llega a incorporarse en el lenguaje cotidiano de la sociedad —lo que constituye el escenario ideal desde la perspectiva de la comunicación y el *branding*— se convierte en un «vehículo de comunicación de los credos y valores de la empresa titular de la misma» (FANO 2022). Este fenómeno, conocido como *top of mind*, ocurre cuando el público identifica el producto por el nombre de la marca. Sin embargo, dicha situación puede revelar, al mismo tiempo, una conducta activa negativa del titular marcario, pues contribuye de manera significativa a la vulgarización del signo distintivo. Las marcas que alcanzan un alto nivel de éxito, se encuentran más expuestas al riesgo de extinción por vulgarización. Su amplia difusión y volumen de ventas, facilitan que el signo sea utilizado de manera indiscriminada por el público, especialmente cuando se trata de productos o servicios novedosos. En estos casos, aumenta la probabilidad de que los consumidores identifiquen el nombre del producto a través de la marca que lo distingue, diluyendo progresivamente su capacidad diferenciadora. Una muestra de este fenómeno es el caso de la marca Velcro, reconocida mundialmente y registrada por primera vez en Suiza en 1956 para identificar su sistema de cierre de gancho y bucle. El enorme éxito comercial del producto llevó a que el término “velcro” comenzara a utilizarse por el público como denominación común del mecanismo, evidenciando cómo la amplia difusión de una marca puede incrementar el riesgo de que el signo pierda su capacidad diferenciadora.

Frente a este panorama, corresponde al titular una actividad positiva, al desplegar estrategias que contrarresten la progresiva asociación del signo con el producto. Tales estrategias pueden reflejarse en campañas publicitarias, rediseños de empaques y otras acciones de comunicación comercial orientadas a reforzar el carácter distintivo de la marca y a reposicionarla en el mercado. Estas medidas permiten al titular contrarrestar el riesgo de

vulgarización, demostrando una gestión solícita y proactiva del signo; la preservación de la singularidad exige no solo reaccionar frente a usos indebidos, sino también construir, de manera sostenida, una identidad marcaria capaz de mantener su función identificadora en un entorno competitivo y dinámico. Asimismo, el ejercicio del *ius prohibendi* constituye un instrumento relevante para evitar la declaración de vulgarización; no obstante, su eficacia se encuentra limitada, pues su sola activación no garantiza la neutralización del fenómeno, especialmente cuando puede interpretarse como un «intento de impedir a los competidores la utilización de la designación que ha pasado a ser usual» (FJ 3C STS 22/2008). En consecuencia, este derecho debe entenderse como parte de una estrategia integral de gestión marcaria, cuyo éxito depende de su articulación coherente con medidas preventivas y de fortalecimiento del carácter distintivo.

En contraste, la inactividad del titular puede constituir un factor determinante en la vulgarización de la marca, «Lo relevante en el ámbito jurídico es que...el titular haya dejado de defender su marca...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 2007, p.891). A fin de impedir este resultado y de equilibrar los intereses del titular de la marca y de los competidores respecto de la disponibilidad de los signos, la normativa exige al empresario adoptar una actitud activa y prudente en la salvaguarda de su distintivo. En lugar de formular acusaciones de infracción de manera precipitada, el ordenamiento propicia un análisis detenido de las circunstancias del caso, cuyo esclarecimiento judicial requiere la verificación conjunta de los dos presupuestos —objetivo y subjetivo— (ARTAJO 2018)

Cabe considerar también que cualquier causa de caducidad puede ser subsanada por el titular marcario, conforme al artículo 51.3 de la LM. El titular podrá impedir la declaración de caducidad si logra revertir la genericidad sobrevenida del signo, acción que constituye un uso rehabilitante de la marca y que no puede ejecutar de manera unilateral. De ahí que requiera de la cooperación de los distintos agentes del mercado, en especial consumidores, comerciantes y distribuidores, pues su comportamiento resulta esencial para la defensa del signo antes de que los tribunales emitan la correspondiente declaración administrativa (GARCÍA-CRUCES 2009).

3.1.1. Causas habituales de vulgarización

El uso de la marca como designación genérica supone la confluencia de factores ajenos al titular, así como la forma en que este reacciona para evitar o permitir su utilización indebida en el comercio. Por tanto, pueden identificarse diversas causas habituales de vulgarización. A continuación, se presentan las más relevantes, tomando como referencia la información suministrada por la firma madrileña especializada en Propiedad Industrial, *Alvamar*:

1. **Expansión internacional descontrolada:** la ausencia de estrategia homogénea de protección, vigilancia, comunicación, controles de calidad o directrices claras en ciertos territorios facilita que el signo adquiera connotaciones genéricas, generando procesos de vulgarización que pueden extenderse o influir en otros mercados.
2. **Influencia cultural:** determinada por los hábitos lingüísticos de una región, así como por factores de gusto o tradición. Esta circunstancia puede generar fenómenos de vulgarización local —y no internacional— permitiendo que la marca conserve protección en otros territorios.
3. **Uso indebido o en contextos inapropiados:** surge cuando no existe una protección adecuada frente al empleo del signo por parte de terceros, especialmente en productos o servicios no relacionados, ilegales o controvertidos, lo cual facilita su desvirtuación.
4. **Novedad en el mercado:** el producto o servicio al carecer de sustitutos durante un periodo prolongado y ser una oferta única, el público tiende a identificar la marca con el propio bien, favoreciendo la pérdida de distintividad.
5. **Uso generalizado o descriptivo:** ocurre cuando la marca adquiere una amplia notoriedad o popularidad, aumentando el riesgo de que sea percibida como una denominación genérica. Este riesgo se agrava si la publicidad no distingue con claridad entre la marca y el producto al que designa, presentando deficiencias en la estrategia comercial.
6. **Incorrecta denominación del producto por parte de distribuidores o comercios:** originado por comerciantes, vendedores o intermediarios, quienes emplean la marca para referirse al producto en sentido genérico, especialmente en contextos minoristas. Esta utilización indiscriminada favorece que el consumidor adopte la marca como categoría del producto y no como indicación empresarial.

- 7. Falta de vigilancia o defensa por parte del titular:** la inactividad del titular frente a usos indebidos, la ausencia de medidas correctivas o la tolerancia de prácticas que erosionan la distintividad contribuyen significativamente a la vulgarización. La falta de actuación diligente permite que el público adopte la marca como denominación común, acelerando su proceso degenerativo.

El conjunto de estas causales demuestra que la vulgarización no es un fenómeno accidental ni inevitable, sino el resultado de múltiples fuerzas —lingüísticas, comerciales y conductuales— que pueden desgastar progresivamente la identidad del signo. Tal complejidad impone al titular no solo la obligación, sino la necesidad estratégica de ejercer una gestión activa, coherente y sostenida de la marca, pues únicamente mediante una actuación firme y sistemática es posible salvaguardar su distintividad y garantizar su permanencia como verdadero indicador de origen empresarial.

3.1.2. Medidas de prevención por parte del titular

A partir de lo anterior, no basta con diagnosticar las causales de vulgarización: es imprescindible traducir esa comprensión en una gestión preventiva, sistemática y documentada. En esta línea, las actuaciones del titular deben diseñarse no solo para preservar la distintividad en el tráfico, sino también para producir evidencia sólida que resulte útil en un eventual proceso judicial.

Todas las prevenciones que el titular estime convenientes han de orientarse a generar fuerza probatoria de cara a un eventual proceso judicial. Así lo ilustra el asunto *Oropesinas* (STS 292/2014), en el que el Tribunal Supremo anuló la marca posterior *Les Orpesines Artesanals de Forn de Pa/Pastisseria/Cafeteria J.Agut, Qualitat y Tradició*, valorando que el titular había actuado antes de la demanda, requiriendo el cese del uso de elementos coincidentes con su signo y dejando constancia de su posición. En términos sustantivos, se alegó que el vocablo utilizado remitía al nombre común del producto, lo que reforzaba la necesidad de diferenciar inequívocamente la marca de la designación genérica de los dulces, y de documentar dicha diferenciación mediante actuaciones previas y verificables. A partir de este criterio, pueden destacarse las siguientes líneas de actuación:

1. **Protección y defensa legal:** registrar la marca ante las oficinas competentes y planificar la extensión territorial (solicitudes en países de presencia actual o proyectada). Implementar protocolos de reacción temprana frente a usos indebidos (cartas de cese y desistimiento, acuerdos de coexistencia cuando proceda) y, en su caso, acciones administrativas y judiciales. Documentar cada actuación (acuses de recibo, copias certificadas, cronologías internas, material publicitario y de empaques) para aportar prueba de diligencia y continuidad en la defensa frente a la vulgarización.
2. **Control de licencias y asociaciones:** establecer contratos claros que definan el uso permitido del signo, estándares de calidad y cláusulas de supervisión y sanción por incumplimiento; incluida terminación y retirada de materiales. Incluir manuales de marca vinculantes y auditorías periódicas, de modo que la expansión comercial no derive en usos que banalicen o describan el producto.
3. **Promoción del uso correcto:** adoptar y difundir una estrategia marcaria entre empleados, distribuidores y clientes, formando sobre la distinción entre marca y producto. Resulta recomendable contar con un manual de uso que fije pautas de estilización y lenguaje, evitando el uso de la marca como sustantivo o verbo (CASULÁ 2015), así como el uso consistente del símbolo ® (cuando sea aplicable). Toda campaña debe reforzar la función identificadora del signo y evitar construcciones descriptivas que lo aproximen al nombre común.
4. **Vigilancia constante:** instaurar mecanismos continuos de monitoreo del mercado y percepción del consumidor. Ante detecciones relevantes, levantar evidencia, mediante capturas fechadas, actas notariales de constatación cuando proceda, y activar protocolos de corrección para interrumpir la difusión de usos genéricos o que induzca al público en error.

3.2. Normativa

En el ámbito comunitario, la caducidad de la marca por vulgarización se encuentra regulada en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En particular, su artículo 20, apartado a, prevé la caducidad de los derechos marcarios cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación genérica de los productos o servicios para los que fue registrada.

En el ordenamiento español, estas previsiones han sido desarrolladas mediante el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Dicho decreto, en su título IX, artículo 58.d, regula el contenido de la solicitud de caducidad y enumera las causas en las que puede fundarse, remitiéndose al articulado de la Ley de Marcas. En concreto, el artículo 54.1.b de la LM contempla como causa de caducidad la circunstancia de que la marca se haya convertido en la «designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada», configurando así la vulgarización como un supuesto expreso de caducidad en el sistema jurídico español.

En el ámbito andino, la caducidad de la marca por vulgarización se encuentra regulada en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, norma de aplicación directa en los Estados miembros. En concreto, el artículo 169 confiere a la oficina nacional competente la facultad de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro o su limitación cuando el titular haya provocado o tolerado que la marca se convierta en un signo común o genérico que identifique uno o varios productos o servicios para los cuales fue registrada. Para que proceda esta declaración, deben concurrir, los siguientes elementos:

- a) La necesidad de los competidores de utilizar la designación para identificar el producto, por no existir otra denominación adecuada o equivalente.
- b) El uso generalizado del signo por parte del público y de los operadores comerciales como denominación común del bien.
- c) La pérdida significativa del reconocimiento de la marca como indicador de un origen empresarial específico por parte del público relevante.

En el caso colombiano, la práctica decisoria de la Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado y concretado estos criterios establecidos por la Decisión 486, exigiendo la verificación conjunta de los elementos previstos en el artículo 169 para declarar la caducidad por vulgarización. En particular, la SIC ha sostenido de manera reiterada que no basta con acreditar un uso frecuente del signo por parte del público o de los competidores, sino que resulta necesario demostrar que dicho uso ha adquirido carácter generalizado, que responde a una necesidad objetiva de denominación del producto o servicio y que, como consecuencia de la conducta activa u omisiva del titular, el signo ha perdido su función esencial como

identificador de un origen empresarial específico. De este modo, la autoridad colombiana ha enfatizado el carácter excepcional de la caducidad por vulgarización, así como la relevancia de la conducta del titular en la preservación del carácter distintivo de la marca.

3.3. Jurisprudencia

Prosiguiendo con el análisis de la vulgarización como causal poco explorada de caducidad y cancelación, se estudian seis casos; una sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), tres que se llevaron a cabo en España y dos en Colombia; revisando el procedimiento que cada uno tuvo, la defensa del titular y los puntos esenciales que cada Tribunal enfatizó para su resolución.

3.3.1. Caso Bostongurka, Suecia, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 29/2004)

Demandante: BJÖRNEKULLA FRUKTINDUSTRIER AB, empresa sueca del sector alimentario.

Demandado: PROCORDIA FOOD AB, titular de la marca BOSTONGURKA, utilizada para conservas de pepinillos en vinagre picados.

Actuación: procedimiento de caducidad de marca iniciado ante los tribunales suecos, seguido de recurso ante el Tribunal de Apelación de Svea y planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conforme al artículo 234 del Tratado CE (actual artículo 267 TFUE), para la interpretación del artículo 12.2.a de la Directiva 89/104/CEE.

BJÖRNEKULLA FRUKTINDUSTRIER AB interpuso una acción de caducidad contra la marca BOSTONGURKA, de la empresa PROCORDIA FOOD AB, alegando que dicho signo había perdido su carácter distintivo al haberse convertido en la designación usual en el comercio para los pepinillos en vinagre picados. Para sustentar su pretensión, aportó estudios de mercado basados en encuestas realizadas a consumidores, con el fin de demostrar que el término era percibido como genérico.

PROCORDIA FOOD AB se opuso a la demanda, defendiendo la vigencia del carácter distintivo de la marca y aportando, a su vez, estudios dirigidos a profesionales del sector de la distribución alimentaria, argumentando que, desde la perspectiva de dichos operadores, el signo seguía cumpliendo su función marcaria.

El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó la demanda al considerar que el sector pertinente para apreciar la pérdida de distintividad era el de los distribuidores y que, desde esa óptica, no se había acreditado la vulgarización de la marca. No obstante, el Tribunal de Apelación de Svea (Suiza) manifestó dudas sobre la compatibilidad de dicha interpretación con el Derecho de la Unión, al no resultar claro, ni del derecho nacional, ni del artículo 12.2.a de la Directiva 89/104/CEE, qué sectores debían tenerse en cuenta para determinar si una marca se había convertido en la designación usual de un producto.

En este contexto, el tribunal sueco planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando que se precisara qué sectores interesados deben considerarse cuando un producto pasa por distintas fases de comercialización antes de llegar al consumidor final, a efectos de declarar la caducidad por vulgarización.

En su análisis jurídico, el Tribunal de Justicia recordó que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto, permitiéndole distinguirlo de los de distinta procedencia empresarial. Sobre esta base, interpretó la expresión «designación usual en el comercio» a la luz de las distintas versiones lingüísticas de la Directiva, expresando en su fallo lo siguiente:

El examen de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 12...de la Directiva muestra que los términos utilizados en las versiones inglesa y finesa («in the trade» y «elinkeinotoiminnassa») parecen referirse únicamente a los sectores profesionales, mientras que los términos utilizados en las versiones española, danesa, alemana, griega, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca («en el comercio», «inden for handelen», «im geschäftlichen Verkehr», «συνήθης εμπορική ονομασία», «dans le commerce», «la generica denominazione commerciale», «in de handel», «no comércio» e «i handeln») designan más bien tanto a los consumidores y usuarios finales como a los operadores que distribuyen el producto. (FJ 17 STJCE 29/2004)

El Tribunal concluyó que el artículo 12, apartado 2, letra a, de la Directiva 89/104/CEE debe interpretarse con carácter general, el determinar si una marca se ha convertido en la designación usual del producto a partir de la percepción de los consumidores o usuarios finales. No obstante, precisó que, en función de las características del mercado, también puede resultar relevante la percepción de los profesionales que intervienen en la

comercialización, en la medida en que estos influyen en las decisiones de adquisición y en la orientación de la demanda, según las circunstancias del caso.

3.3.2. Caso Bio, España (STS 1229/2008)

Demandante: NESTLÉ ESPAÑA S.A.

Demandado: DANONE S.A.

Actuación: proceso ordinario en materia de marcas, iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia No. 8 de Barcelona, seguido de recurso de apelación ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona y, posteriormente, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.

NESTLÉ ESPAÑA S.A., demandó a DANONE S.A., solicitando la nulidad y, subsidiariamente, la caducidad de la marca internacional BIO No.213.645, igualmente que se declare que la demandada no tiene derecho a impedir que NESTLÉ ESPAÑA S. A. utilice las marcas “Nestlé Biocalcio” y “Nestlé Sveltesse Biocalcio,” al considerar que “bio” es un término genérico y descriptivo, especialmente en el sector de los productos lácteos de yogures con bífidos activo. Alegó que DANONE pretendía monopolizar un término que, en realidad, es de uso común y necesario para describir una característica del producto.

DANONE, por su parte, defendía la distintividad de su marca y su derecho exclusivo en el mercado español; que la existencia de alimentos probióticos en nada afecta la validez de la marca, la cual fue solicitada como marca en Francia en 1958, lanzando su producto, leche fermentada marca BIO, en el mercado español en 1988, y que el único fin de la parte actora es aprovechar indebidamente el esfuerzo de DANONE por hacer que su marca sea notoriamente conocida por los consumidores. Agrega, que la marca fue concedida en 1962, y para la época “bio” no era un término usual, «ni tampoco este término se ha vulgarizado como consecuencia del uso que se ha hecho de la marca, sino que se ha producido notoriedad, prestigio y renombre de la marca BIO de Danone» y que «ha ejercitado acciones legales en defensa de la marca BIO, contra todos los competidores» (FJ 1 STS1229/2008).

El Juzgado de Primera Instancia No.8 de Barcelona, dictó sentencia el 18 de noviembre de 1998 en el juicio de mayor cuantía No.304/1998, estimando parcialmente la demanda formulada por NESTLÉ, declarando que DANONE, no puede impedir que NESTLÉ, use marcas compuestas como “Nestlé Biocalcio” y “Nestlé Sveltesse Biocalcio”.

Sin embargo, el Juzgado aplicó el artículo 47.2 de la Ley de Marcas de 1988, que permite que una marca descriptiva pueda mantenerse registrada si, después de su registro, ha adquirido carácter distintivo “*secondary meaning*” para los productos o servicios a los que se aplica. Es decir, aunque “bio” era descriptivo al principio, el uso continuado y la publicidad hicieron que los consumidores lo asociaran con la empresa DANONE.

Por lo anterior, el Juzgado desestimó las solicitudes de nulidad y de caducidad de la marca BIO. Consideró que, gracias al uso, la marca había adquirido suficiente distintividad en el mercado.

NESTLÉ ESPAÑA, S.A., interpuso recurso de apelación ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, quien dictó sentencia el 27 de noviembre de 2000 declarando la caducidad de la marca internacional BIO No.213.645, considerando que DANONE, S.A., al ser la primera empresa en comercializar yogures fermentados con *bifidus* activo, tuvo una posición de ventaja en el mercado, lo que influyó de manera importante en que la palabra “bio” pasara de ser una marca para convertirse en el término habitual para ese tipo de productos.

Por último, DANONE presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, con sede en Madrid. Este alto Tribunal, con fecha 22 de diciembre de 2008, desestimó el recurso contra la sentencia del 27 de noviembre de 2000 dictada por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que resulta confirmada con este alcance.

3.3.3. Caso Oropesinas, España (STS 2651/2014)

Demandante: Don Francisco, pastelero y titular de la marca OROPESINAS.

Demandados: Don Eulogio y AGUT PAN, S.L., productores y comercializadores de productos de pastelería.

Actuación: recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia.

Don Francisco interpuso demanda de juicio ordinario en el año 2010 contra don Eulogio y AGUT PAN, S.L., alegando que ambos habían iniciado, sin su consentimiento, la comercialización del dulce denominado “oropesinas”, aprovechándose de la reputación de su marca registrada OROPESINAS, marca española No.2.209.802, concedida el 20 de septiembre de 1999 para distinguir productos de pastelería y confitería (clase 30). Señaló que dicho dulce, un pastelillo de

almendra como principal ingrediente, había sido creado por él junto con otro pastelero en la década de los años ochenta y que había sido objeto de uso constante y publicidad en el mercado local de Oropesa del Mar.

Asimismo, afirmó que los demandados habían registrado la marca mixta No.2.700.916 LES OROPESINAS DE J. AGUT, lo que, a su juicio, constituía una infracción marcaria y un acto de competencia desleal. Solicitó, entre otras pretensiones, la nulidad de dicha marca, el cese de su uso, la indemnización de daños y perjuicios y la publicación de la sentencia.

Por su parte, los demandados contestaron la demanda alegando, principalmente, que el término “oropesinas” era un signo genérico y habitual para designar un dulce típico de la localidad de Oropesa del Mar, constituyendo un gentilicio femenino plural con referencia geográfica. Defendieron que la imitación era libre y que el uso del término era anterior al registro de la marca por don Francisco. Sostuvieron que concurría una prohibición absoluta de registro, conforme al artículo 5.1.d de la LM, y formularon reconvención, solicitando la nulidad y, subsidiariamente, la caducidad por vulgarización de la marca OROPESINAS, de acuerdo con los artículos 51.1 y 55.1.d de la LM.

El Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Valencia, mediante sentencia de 21 de octubre de 2011, estimó parcialmente la demanda de don Francisco, declaró la nulidad del registro de marca No.2.700.916 LES OROPESINAS DE J. AGUT, y estimó parcialmente la demanda reconvencional formulada por don Eulogio, declarando la caducidad de la marca No.2.209.802, con la denominación “oropesinas”.

Don Francisco interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, mediante sentencia de 29 de mayo de 2012. Dicho tribunal revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y declaró que el demandante ostentaba un derecho exclusivo sobre la marca OROPESINAS, desestimando la caducidad por vulgarización. Consideró que no se había probado una vulgarización suficientemente generalizada y, especialmente, que el titular había actuado diligentemente en defensa de su marca frente a los usos indebidos por terceros. En contraposición, a la decisión de mantener la nulidad del registro de marca LES OROPESINAS DE J. AGUT.

Contra esta sentencia, don Eulogio y AGUT PAN, S.L. interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando la infracción del artículo 55.1.d de la Ley de Marcas, al entender que concurrían tanto el elemento objetivo (uso del término como denominación común del producto)

como el elemento subjetivo (actividad o inactividad del titular que habría propiciado la vulgarización).

El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 11 de junio de 2014, desestimó el recurso de casación y confirmó íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial. El Alto Tribunal reiteró que la caducidad por vulgarización exige cumulativamente que el signo se haya convertido en la designación usual del producto y que ello sea consecuencia de la conducta activa o pasiva del titular. En el caso concreto, quedó acreditado que el titular de la marca actuó de forma diligente para evitar la pérdida de distintividad, requiriendo a los demandados y ejercitando acciones legales desde que tuvo conocimiento de los intentos de uso indebido.

Por tanto, el Tribunal Supremo concluyó que no concurría el requisito subjetivo de la caducidad por vulgarización, manteniéndose la protección registral de la marca OROPESINAS y condenando en costas a la parte recurrente.

3.3.4. Caso Aftersun, España (SAP B 378/2018)

Demandante: L'ORÉAL SOCIÉTÉ ANONYME, fabricante y comercializador de productos cosméticos.

Demandado: AC MARCA PERSONAL CARE S.L. (antes, LABORATORIOS GENESSE S.L.), titular de la marca "AFTERSUN"

Actuación: recurso de apelación, ante la Sección No.15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil, contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil No.8 de Barcelona, que declaró la caducidad de la marca "AFTERSUN" por vulgarización.

L'ORÉAL SOCIÉTÉ ANONYME, presentó demanda en el año 2016, en contra de LABORATORIOS GENESSE S.L., titular de la marca española No.0390096 "AFTERSUN" registrada el 30 de julio de 1962, solicitando la declaración de caducidad de dicha marca, alegando que el término se ha convertido en la designación usual para productos cosméticos para después del sol.

En su demanda, L'ORÉAL alegó que en España el término "aftersun" se utiliza de manera genérica para productos cosméticos utilizados después de exponerse al sol; para sustentarla, entre otras pruebas, aportó estudios que identifican un sinnúmero de productos cosméticos comercializados en España en los que aparece el término "aftersun", para determinar artículos corporales para después del sol; así mismo, informes de reportajes, páginas de periódicos y revistas, en las que se identifican dichos cosméticos con el signo AFTERSUN;

también contrató un detective privado, quien se presentó en diferentes establecimientos como Bodybell, Juteco, Doglas, Carrefour y el Corte Inglés:

...solicitando el producto “after sun”. En todos los casos, los dependientes ofrecían una amplia gama de productos de distintas marcas...los dependientes no identificaban el signo con la marca de LABORATORIOS GENESSE sino con un tipo de producto con distintas marcas y comercializados por distintos fabricantes. (FJ 5.22 SAP 378/2018)

LABORATORIOS GENESSE, al contestar la demanda, defendió la distintividad y notoriedad de su marca AFTERSUN, alegando inversiones publicitarias y liderazgo en el mercado, «hasta el punto de tener carácter notorio». Reclamó que el uso por L'ORÉAL de las expresiones “aftersun” o “after-sun” infringía sus derechos de marca y solicitó el cese de ese uso. Finalmente alegaron, que los presupuestos objetivo y subjetivo no existían para caducar la marca, solicitando desestimar la demanda.

En el análisis jurídico, conforme al art. 54.b LM, que contempla la caducidad por vulgarización, se analizó si el término “AFTERSUN”, se ha convertido en la designación usual del producto (requisito objetivo) y si ello ha ocurrido por la actividad o inactividad del titular (requisito subjetivo).

Dentro del plenario, se probó que “aftersun” y sus variantes (“after sun”, “after-sun”), se utilizan de forma generalizada en el mercado español para designar productos cosméticos para después del sol, tanto por fabricantes como por distribuidores y prensa. Se demostró que la mayoría de los consumidores identifican “aftersun” como un tipo de producto, no como una marca concreta.

Igualmente, que hubo falta de diligencia en la defensa de la marca, ya que las acciones legales y administrativas contra el uso por terceros son recientes y poco significativas en comparación con el tiempo y la extensión del uso generalizado.

Acorde al acervo probatorio y analizados los presupuestos requeridos para decretar la caducidad por vulgarización, el Juzgado de lo Mercantil No.08 de Barcelona, declaró que el término “aftersun” se convirtió en un término usual para designar productos para su uso después de tomar el sol, careciendo de carácter distintivo, decisión que fue confirmada por la Sección No.15 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

3.3.5. Caso Nachos, Colombia (Resolución 37675 de 2015)

Demandante (accionante): Martha Cecilia Méndez Salazar, actuando mediante apoderada, solicitante de la acción de cancelación por vulgarización.

Demandado: FERRIS ENTERPRISES CORP., titular del registro marcario NACHOS (nominativa), certificado de registro No. 129932, vigente para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Actuación: acción de cancelación por vulgarización, tramitada ante la Superintendencia de Industria y Comercio – Dirección de Signos Distintivos, conforme a los artículos 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Martha Cecilia Méndez Salazar interpuso solicitud de cancelación por vulgarización contra el registro marcario NACHOS, alegando que dicha denominación se había convertido en un término genérico para designar un plato de origen mexicano elaborado a base de maíz, acompañado de quesos, salsas, carnes y aderezos. Sostuvo que el vocablo “nachos” es utilizado de manera universal por consumidores y comerciantes para identificar el producto alimenticio, por lo que no podía ser apropiado en exclusividad por un empresario, dado que ello afectaría los intereses de los consumidores, de los competidores y del mercado en general. Para sustentar su pretensión, aportó resultados de búsquedas en internet, fotografías de productos comercializados bajo dicha denominación y un estudio de mercado.

Por su parte, FERRIS ENTERPRISES CORP. se opuso a la acción, alegando la insuficiencia e idoneidad deficiente de las pruebas presentadas por la accionante y sostuvo que el término “nachos”, aunque reconocido como denominación de un alimento típico, no se había vulgarizado respecto de los productos específicos amparados por el registro, esto es, aquellos comprendidos en la clase 29 internacional. Añadió, además, que no había tolerado ni provocado la vulgarización del signo, acreditando la defensa activa de sus derechos mediante múltiples oposiciones formuladas contra solicitudes de registro que incluían el término “nachos”.

En su análisis jurídico, la Dirección de Signos Distintivos recordó que, conforme al artículo 169 de la Decisión 486, la cancelación por vulgarización exige la concurrencia de tres elementos, uso del término común del producto o servicio por los competidores, uso generalizado por el público y el desconocimiento del público sobre la procedencia empresarial, y precisó la

diferencia entre un signo genérico al momento del registro —caso en el cual procedería la nulidad— y la vulgarización sobreviniente de una marca inicialmente distintiva, que es la hipótesis propia de la caducidad por vulgarización.

«La expresión Nachos, hace referencia a un plato de origen mexicano a base de maíz que acompañado, al gusto del comensal, de toda clase de quesos, salsas, carnes, aderezos, etc.»
(Resolución 37675, p.8)

... el registro que pretende ser cancelado está vigente en una clase diferente a la clase en la que el mismo accionante alega que están los productos enlazados a la vulgarización...no es posible declarar la cancelación de un registro, si el producto que identifica la expresión presuntamente vulgarizada no se encuentra dentro del rango de productos que ampara el registro marcario. (Resolución 37675, p. 4)

Al valorar el acervo probatorio, la SIC concluyó que la expresión “nachos” efectivamente designa un plato típico mexicano a base de maíz, pero determinó que dicho producto no se encontraba dentro del ámbito de protección del registro, toda vez que los productos amparados corresponden a la clase 29 internacional (carne, conservas, productos lácteos, aceites y grasas comestibles), y que únicamente el aceite de maíz guarda una relación directa con dicho cereal. Por tal razón, concluyó que no se configuraban los supuestos previstos en el artículo 169 de la Decisión 486 y, mediante Resolución No. 37675 del 27 de julio de 2015, negó la cancelación por vulgarización del registro marcario NACHOS, manteniendo su vigencia para los productos de la clase 29.

3.3.6. Caso Viche del Pacífico, Colombia (Resolución 77612 de 2018)

Autoridad competente: Superintendencia de Industria y Comercio – Dirección de Signos Distintivos

Titular de la marca: VICHE DEL PACÍFICO S.A.S.

Actuación: acción de cancelación por vulgarización iniciada de oficio, conforme al artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La SIC inició de oficio, el 14 de junio de 2018, una acción de cancelación por vulgarización respecto de la marca VICHE DEL PACÍFICO (nominativa), registrada para distinguir bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Clasificación de Niza. El procedimiento concluyó mediante la

Resolución No. 77612 del 12 de octubre de 2018, en la cual se declaró la cancelación del registro marcario.

Dentro del análisis fáctico y jurídico, la SIC estableció que el viche es una bebida alcohólica tradicional obtenida de la transformación artesanal de la caña de azúcar, elaborada ancestralmente por las comunidades negras rurales ribereñas y costeras de la región del Pacífico colombiano, constituyendo un elemento cultural transmitido de generación en generación (Resolución 77612 de 2018, p. 5).

A partir del abundante material probatorio recaudado de oficio y de las pruebas allegadas por el titular, la autoridad concluyó que la expresión VICHE DEL PACÍFICO se utiliza de manera generalizada por productores, comercializadores, consumidores, medios de comunicación y organizaciones culturales, no como un signo distintivo de un solo origen empresarial, sino como la denominación común y necesaria para identificar el producto. En este sentido, se acreditó que el signo había perdido su capacidad distintiva y se había convertido en la designación usual del producto en el comercio.

Adicionalmente, la SIC destacó la especial protección constitucional y legal de las comunidades negras y afrocolombianas del Pacífico, señalando que el “viche” constituye un conocimiento tradicional colectivo amparado por la Ley 70 de 1993. En este sentido, consideró que la apropiación exclusiva del término mediante un registro marcario resultaba incompatible con la realidad social, cultural y económica de la región, en tanto el signo no pertenece a un empresario individual, sino a toda una comunidad:

...el VICHE DEL PACÍFICO es uno de esos componentes que se encuentran en cabeza de toda la comunidad pertenecientes [sic] a la región del pacífico, por lo que la expresión VICHE DEL PACÍFICO asociada a un solo empresario, representa un signo que no se corresponde con la realidad social, cultural y económica de toda una región...
(Resolución 77612 de 2018, p.24 y 25).

Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia determinó que concurrían los elementos objetivo y subjetivo de la vulgarización, al existir uso generalizado del signo como denominación genérica y ausencia de actuaciones eficaces del titular para evitar dicha pérdida de distintividad. En consecuencia, resolvió cancelar el registro de la marca VICHE DEL

PACÍFICO, dejando a salvo su utilización como denominación común del producto por parte de los miembros de la comunidad y de los operadores del mercado.

3.3.6.1. Comentario crítico: sobre la improcedencia inicial del registro de la marca VICHE DEL PACÍFICO

Si bien la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de cancelar el registro de la marca VICHE DEL PACÍFICO por vulgarización resulta jurídicamente acertada, la doctrina ha puesto de relieve que el verdadero problema del caso no radicaba en la pérdida sobrevenida de distintividad del signo, sino en que el registro nunca debió concederse desde un inicio. En este sentido, Rochel (2021) sostiene que la SIC pudo —y debió— haber aplicado las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al momento del examen del signo solicitado, evitando así la necesidad de acudir posteriormente a una acción de cancelación por vulgarización.

En efecto, del análisis probatorio realizado por la propia autoridad administrativa se desprende que, con anterioridad al registro, la expresión viche —y particularmente Viche del Pacífico— ya era utilizada de manera generalizada para designar una bebida artesanal ancestral, conocida y producida por las comunidades negras y afrocolombianas del Pacífico colombiano. Tal circunstancia permite afirmar que el signo carecía de aptitud distintiva desde su origen, configurándose una causal absoluta de irregistrabilidad por tratarse de la denominación común y necesaria del producto, como lo destaca la autora al señalar que la SIC no valoró adecuadamente el uso previo, extendido y culturalmente arraigado del término.

Desde esta perspectiva, la vulgarización constatada por la SIC no fue un fenómeno sobrevenido derivado del uso posterior del signo en el mercado, sino la manifestación de una situación preexistente, que la autoridad pudo identificar si hubiese realizado un examen más riguroso del contexto social y cultural del signo solicitado. Por ello, aunque la cancelación por vulgarización permitió restablecer el equilibrio entre el interés general, el mercado y la protección de los saberes ancestrales, la actuación de la SIC fue tardía.

En consecuencia, el caso Viche del Pacífico no solo constituye un precedente relevante en materia de vulgarización marcaria, sino también un llamado de atención sobre el deber reforzado de examen que recae sobre las oficinas de marcas cuando se enfrentan a signos que involucran conocimientos tradicionales, identidad cultural y derechos de comunidades

étnicas, ámbitos en los cuales el derecho de marcas no puede operar de manera aislada ni descontextualizada del entorno social.

3.3.7. Análisis de la jurisprudencia

El análisis de la jurisprudencia nacional e internacional permite identificar criterios reiterados que delimitan cuándo un signo pierde su capacidad distintiva y, por ende, su aptitud para cumplir la función esencial de la marca. En todas las decisiones examinadas, el punto de partida común es la concepción de la marca como un instrumento destinado a garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen empresarial del producto o servicio, permitiéndole distinguirlo de otros con distinta procedencia. Cuando el signo deja de cumplir esta función identificadora y pasa a designar el producto en sí mismo, se produce una ruptura del vínculo distintivo que justifica su protección marcaria.

El primer elemento estructural considerado por la jurisprudencia al analizar la vulgarización, es de carácter objetivo, al constatar que el signo se ha convertido en la designación habitual o genérica del producto o servicio en el mercado relevante. No se exige que el signo sea el único término existente, sino que su uso genérico sea predominante y socialmente reconocido, como en el caso de AFTERSUN, en el que se acreditó un uso común del término para designar productos cosméticos posteriores a la exposición solar. Adicional, un punto de convergencia doctrinal es la amplitud de los medios de prueba aceptados para acreditar esta causal de caducidad. Entre ellos destacan las encuestas a consumidores, los estudios de mercado, uso del término en publicidad y etiquetado de terceros, presencia del signo en medios de comunicación, y pruebas empíricas del comportamiento real del mercado, como las actuaciones simuladas de compra realizadas en el mismo proceso. De esta forma, la vulgarización se construye como un fenómeno fáctico que debe ser probado de manera objetiva y contextualizada. Ahora, el sector pertinente para la realización de estas pruebas será el consumidor medio del producto, que está informado, es razonablemente atento, y es el destinatario último de la función distintiva de la marca. No obstante, el Tribunal admitió que, dependiendo de la estructura del mercado, puede resultar pertinente valorar también la percepción de los profesionales de la comercialización, en la medida en que estos influyan de manera significativa en la orientación de la demanda. Este criterio ha sido recogido implícitamente en los casos españoles, donde las declaraciones de dependientes y distribuidores se valoran en conexión directa con la experiencia del consumidor medio. Siendo

determinada la vulgarización en la percepción real del mercado y no desde una perspectiva puramente técnica o empresarial.

El segundo elemento, el presupuesto subjetivo, exige verificar si la pérdida de distintividad es atribuible a la actividad o inactividad del titular de la marca. La jurisprudencia reprocha la falta de diligencia, con acciones tardías, esporádicas o meramente simbólicas, y valora positivamente la reacción temprana, coherente y sostenida en defensa del signo. Así, en OROPESINAS, la rápida actuación del titular, en cuestión de requerimientos y acciones desde que detecta los usos indebidos, llevó a negar la caducidad por vulgarización, al faltar este presupuesto exigido por la norma. En contraposición a BIO, al estimar que el liderazgo de mercado del titular contribuyó a que el término se popularizara sin una estrategia eficaz de preservación de su carácter marcario. No basta con acreditar alguna actuación; la práctica exige que la defensa sea oportuna (temprana), intensa (proporcionada al grado de difusión del término) y sostenida (no episódica).

En todo caso, la caducidad por vulgarización no opera en abstracto; se analiza en relación con los productos o servicios concretos amparados por el registro. NACHOS ilustra este punto: aun reconociendo el uso genérico de “nachos” para determinados alimentos, la SIC negó la cancelación por falta de correspondencia entre el producto vulgarizado y la cobertura registral de la clase 29, reafirmando el principio de especialidad como límite del examen. Asimismo, la vulgarización opera como un mecanismo correctivo que impide la privatización de términos necesarios para la comunicación del mercado. Cuando, además, el signo está íntimamente vinculado con la identidad cultural y los conocimientos ancestrales de una comunidad—como en Viche del Pacífico—, el límite adquiere una dimensión constitucional y axiológica, al pertenecer el término en el dominio común cultural y su monopolización es incompatible con el sistema marcario y con la protección de la diversidad étnica y cultural.

Este cuerpo jurisprudencial revela que la vulgarización no sanciona el éxito comercial del titular, pero la experiencia comparada muestra que el éxito puede acelerar la generalización del término si no va acompañado de una gestión activa del lenguaje. La notoriedad, por sí sola, no blindo frente a la vulgarización; se requieren políticas de uso, control y vigilancia. Para ilustrar cómo determinados signos pasan de identificar un origen empresarial a designar el producto, se presenta la siguiente tabla:

Tabla 1. Marca vs. producto que adopta la marca como término usual

Marca (País)	Producto que adopta la marca como término usual
BOSTONGURKA (Suecia)	Tipo de pepinillo en vinagre
BIO (España)	Denominación común de yogur con bífidos activo
OROPESINAS (España)	Dulce típico de la localidad de Oropesa del Mar
AFTERSUN (España)	Productos cosméticos para después de la exposición solar
NACHOS (Colombia)	Plato típico mexicano a base de maíz
VICHE DEL PACÍFICO (Colombia)	Bebida alcohólica tradicional elaborada artesanalmente por comunidades negras del Pacífico colombiano.

Fuente: elaboración propia.

3.4. La valoración de la marca y su implicación económica para el titular

Desde mediados de la década de 1980, la marca se ha consolidado como uno de los activos intangibles más relevantes del patrimonio empresarial, particularmente por su capacidad para incidir en la mejora de los estados financieros (GARCÍA RODRÍGUEZ 2000). En el marco de la economía contemporánea, caracterizada por altos niveles de competitividad y por la creciente diferenciación simbólica de bienes y servicios, la marca ha superado su función meramente distintiva para convertirse en un verdadero generador de valor económico.

En este sentido, el signo marcario concentra elementos fundamentales como la reputación corporativa, la confianza del consumidor, el posicionamiento en el mercado y las expectativas de calidad asociadas a los productos o servicios. Estas características explican que la marca sea objeto de diversas operaciones económicas y jurídicas, tales como compraventa, licencias, franquicias, embargos o su utilización como garantía financiera, lo cual evidencia su condición de activo económico medible y transferible (GALTIER 2025).

Esta concepción permite afirmar que la marca no constituye un elemento accesorio dentro de la empresa, sino uno de los pilares esenciales sobre los cuales se construye su valor global. En el ámbito financiero, García Rodríguez (2000) señala que, en numerosos procesos de fusiones y adquisiciones, el principal interés de las partes no recae en los activos tangibles, sino en las

marcas, en tanto representan una porción sustancial del capital empresarial, aun cuando dicho valor no siempre se encuentre adecuadamente reflejado en los estados contables tradicionales.

La valoración de la marca tiene como objetivo cuantificar, en términos económicos, el valor de los beneficios presentes y futuros que se derivan del ejercicio exclusivo del derecho conferido por su registro y uso legítimo en el mercado. Sin embargo, la ausencia de un criterio uniforme y la coexistencia de diversos métodos de valoración generan dificultades tanto en la estimación económica del signo distintivo como en la comparación entre empresas titulares de marcas similares.

Esta problemática se ve agravada por la complejidad que supone disociar la marca de otros activos intangibles dentro de los estados financieros de la empresa, ya que el signo distintivo no constituye un elemento aislado, sino el resultado de un proceso progresivo de creación y consolidación vinculado al desarrollo empresarial. En efecto, el valor marcario se construye a lo largo del tiempo mediante la acumulación de conocimiento, experiencia comunicacional y reputación, elementos que dependen de factores humanos, territoriales y estratégicos, tales como las personas involucradas en su concepción, el contexto en el que surge, así como las políticas publicitarias, comerciales y de distribución implementadas para posicionarla frente a los consumidores (GARCÍA RODRÍGUEZ 2000).

Si bien no existe un método uniforme para la valoración de las marcas, en el artículo *La valoración financiera de las marcas: una revisión de los principales métodos utilizados*, de María José García Rodríguez, docente de la Universidad de Vigo, expone un catálogo de metodologías aplicables. De dicho análisis se concluye que el método del valor de mercado, que determina el valor del signo distintivo a partir de la comparación con marcas similares según su participación en el mercado, grado de difusión y posición competitiva, suele aplicarse principalmente a marcas reconocidas, en la medida en que se apoya en transacciones efectivas realizadas dentro del sector. Por su parte, el método basado en el precio de las acciones resulta idóneo para empresas que cotizan en bolsa y poseen marcas dominantes, al permitir estimar el valor de los activos intangibles, mediante la diferencia entre el valor de mercado de la empresa —calculado a partir del precio y número de sus acciones—, y el valor de sus activos tangibles. En cambio, para compañías con una orientación estratégica de largo plazo, el método de la contabilidad de momentos adquiere especial relevancia, toda vez que

valora la marca a partir del comportamiento dinámico de sus ventas en el tiempo, considerando no solo su volumen, sino también la velocidad e intensidad de su evolución. En último término, cuando el interés radica en determinar la posibilidad y el alcance de una eventual extensión marcaria, el método de valoración del análisis conjunto permite estimar el valor de la marca en función de su capacidad para trasladarse a nuevas categorías de productos o servicios, aprovechando su reputación en el mercado. Este método evalúa conjuntamente la utilidad derivada de los atributos físicos del producto, la utilidad atribuible al nombre de la marca y aquella resultante de la interacción entre ambos, concluyendo que, cuando el valor marcario depende estrechamente de atributos específicos de una categoría, su capacidad de extensión será limitada; mientras que, en caso contrario, presentará un mayor potencial de expansión.

Ahora bien, más allá de la diversidad de métodos existentes, la relevancia y pertinencia de cada uno de ellos no puede analizarse de manera desarticulada. Por el contrario, la elección del método de valoración de la marca debe atender necesariamente a la finalidad para la cual se realiza dicha valoración y al sujeto a quien va dirigida, ya sea el titular marcario, potenciales inversionistas, licenciarios, autoridades administrativas o terceros interesados. En efecto, no se valora una marca con el mismo enfoque cuando se persigue una estrategia de explotación económica, una operación de fusión o adquisición, un proceso de licenciamiento, o la determinación de su valor en un contexto contable o litigioso. En este sentido, la adecuada selección del método exige identificar y ponderar los distintos factores que inciden en la generación y sostenibilidad del valor marcario, comúnmente denominados *Brand Value Drivers*, entendidos como los parámetros que influyen en el valor de la marca, los cuales permiten comprender de manera integral los elementos que fortalecen o debilitan el valor económico de la marca en el mercado.

Debe recordarse que la valoración de las marcas resulta útil en la medida en que permite identificar y cuantificar el valor económico que estas generan para su titular. Con el fin de lograr una estimación adecuada y reducir el uso de factores subjetivos, dicho proceso se apoya en el análisis de determinados diferenciales, tales como la rentabilidad, el crecimiento de los flujos y los distintos tipos de riesgo, permitiendo distinguir el valor atribuible específicamente a la marca frente al flujo generado por un producto genérico (FERNÁNDEZ 2007). En este

contexto, la valoración se estructura a partir del examen de los denominados impulsores del valor de la marca:

1. Expectativas de rentabilidad diferencial: este parámetro hace referencia a la capacidad de la marca para generar márgenes de rentabilidad superiores en comparación con marcas genéricas o competidoras. No se trata de la rentabilidad absoluta del negocio, sino de aquella que resulta atribuible específicamente a la marca. La fortaleza competitiva, el posicionamiento distintivo, la percepción de valor por parte del consumidor y la eficiencia derivada del reconocimiento marcario constituyen los principales elementos que permiten un desempeño económico superior. Asimismo, la utilización de canales de distribución preferentes, el establecimiento de relaciones contractuales estables y el desarrollo de capacidades organizativas vinculadas a la gestión de la marca generan un efecto multiplicador sobre la rentabilidad. A ello se suma la protección jurídica de la marca, mediante su registro y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, la cual contribuye a limitar la imitación y a preservar la exclusividad del signo, asegurando la apropiación de los beneficios económicos generados y reforzando la sostenibilidad de la rentabilidad diferencial en el tiempo.

2. Expectativas de crecimiento diferencial: este *driver* evalúa la capacidad de la marca para impulsar tasas de crecimiento superiores a las del mercado o del sector en el que opera. En particular, se analiza la solidez de la relación marca–cliente, en la medida en que esta facilita la repetición de compra, la venta cruzada (*cross-selling*), la venta incremental (*up-selling*) y la adopción de extensiones de marca. Dichas relaciones constituyen una base fundamental para el crecimiento futuro, al permitir una expansión más eficiente y sostenible de los flujos de ingresos. Las marcas fuertes, además, tienden a crear barreras que dificultan la entrada de nuevos competidores, derivadas de los altos costos de posicionamiento, el reconocimiento previo por parte del consumidor y la existencia de una fidelización consolidada. Estas barreras no solo protegen las oportunidades de crecimiento, sino que incrementan el atractivo estratégico de la empresa, favoreciendo procesos de adquisición, integración de portafolios y expansión hacia nuevos mercados. En este contexto, la marca puede asumir un rol de liderazgo, influir en los estándares del sector y acceder de manera preferencial a nuevas oportunidades de negocio, lo que se traduce en mayores posibilidades de expansión, y el desarrollo tecnológico amplía las opciones estratégicas futuras de la marca, al incorporar

mayor flexibilidad y capacidad de adaptación frente a los cambios del entorno, incrementando así su valor económico.

3. Riesgo operativo diferencial: este impulsor analiza la medida en que la marca contribuye a reducir o, en su caso, incrementar el riesgo operativo del negocio. En este ámbito adquieren relevancia los cambios regulatorios y normativos, los cuales pueden afectar el uso del signo marcario, las condiciones de comercialización de los productos o servicios y la estructura de costos de la empresa. Las marcas que cuentan con una adecuada protección jurídica y una gestión estratégica flexible suelen enfrentar menores niveles de riesgo operativo. Cuando la marca goza de un reconocimiento internacional, puede diversificar los riesgos geográficos, reduciendo la dependencia de un único mercado, el cual contribuye a la estabilidad de los flujos de caja. Adicionalmente, la percepción de la marca en los mercados financieros influye de manera directa en el costo de capital, en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad del valor empresarial. Una marca sólida facilita el acceso a mejores condiciones de crédito, a financiación a menor costo y a un mayor respaldo por parte de los inversionistas, lo que repercute favorablemente en el desempeño operativo global de la empresa.

4. Riesgo financiero diferencial: este *driver* evalúa la capacidad de la marca para mitigar los riesgos financieros de la empresa, particularmente en lo relativo a la generación de ingresos recurrentes y a la conversión de la fortaleza marcaria en flujos de caja estables y previsibles. En este sentido, las marcas de mayor tamaño y consolidación suelen resistir mejor los períodos de crisis, acceder con mayor facilidad a economías de escala y mantener una mayor estabilidad financiera. A ello se suma la implementación de políticas adecuadas de gestión y de buen gobierno corporativo, orientadas a proteger el valor de la marca frente a contingencias económicas, financieras o reputacionales. Estas prácticas contribuyen a reforzar la confianza del mercado y a preservar el valor de la marca como activo estratégico dentro del patrimonio empresarial.

La valoración de la marca a partir del análisis de estos parámetros permite su comparación con otras marcas del sector y con el desempeño histórico de la propia empresa. En este sentido, pone de relieve que un sistema de valoración bien diseñado transforma a la marca en un activo gestionable, alineado con los objetivos financieros y estratégicos de la organización, contribuyendo a generar y mantener «una estrategia coherente a lo largo del tiempo y a asignar los recursos de marketing de modo consistente» (FERNÁNDEZ 2007, p.24)

Por lo tanto, se refuerza la necesidad de promover el conocimiento y la capacitación en torno al fenómeno de la vulgarización marcaria, en la medida en que esta puede acarrear significativas pérdidas económicas para el titular y para la empresa, afectando de manera directa el valor de uno de sus principales activos intangibles. En este contexto, la seguridad jurídica derivada del derecho marcario se configura como un elemento indispensable para preservar y maximizar el valor económico de la marca.

Cuando una marca se vulgariza y, como consecuencia, es cancelado su registro, la exclusividad que la caracteriza desaparece, eliminándose la base jurídica sobre la cual se construye su valor económico. El signo pasa entonces al dominio público, permitiendo su libre utilización por parte de competidores. Desde una perspectiva económica, ello implica que el titular pierde la inversión acumulada en posicionamiento, publicidad y reputación, así como la posibilidad de seguir explotando la marca de manera exclusiva.

Tanto en el corto como en el largo plazo, la pérdida del derecho marcario genera perjuicios económicos relevantes, entre los que se incluyen la imposibilidad de justificar precios superiores frente a productos genéricos o marcas competidoras; la reducción de ingresos futuros, al desaparecer los flujos de caja atribuibles al uso exclusivo de la marca; y la inviabilidad de operaciones de licenciamiento o franquicia, dado que, al no existir un derecho exclusivo, la marca deja de ser objeto de contratos de explotación. Estas consecuencias se traducen, además, en una disminución del valor total de la empresa, ya que la pérdida de uno de sus principales activos intangibles afecta negativamente la valoración global de la organización.

El impacto de la vulgarización marcaria no se limita a los ingresos comerciales, sino que alcanza la estructura financiera de la empresa. La pérdida del valor de la marca reduce la capacidad de endeudamiento y debilita la posición de la empresa frente a inversionistas y entidades financieras, en la medida en que una marca consolidada puede servir como garantía financiera y fortalecer la confianza del mercado (GARCÍA RODRÍGUEZ 2000). A ello se suman consecuencias indirectas, como la pérdida de confianza del consumidor, la dilución del posicionamiento alcanzado y el debilitamiento de la ventaja competitiva frente a los competidores.

Los documentos analizados permiten concluir que la protección jurídica y la gestión adecuada de la marca constituyen condiciones indispensables para la conservación de su valor

económico. La pérdida del registro, ya sea por vulgarización u otras causas, implica la destrucción de un activo que ha requerido importantes inversiones en *marketing*, publicidad y posicionamiento. En este sentido, la protección de la marca no responde únicamente a una exigencia legal, sino que representa una decisión económica racional, orientada a preservar el patrimonio empresarial y a garantizar la sostenibilidad financiera de la organización.

Estas consecuencias económicas derivadas de la pérdida de distintividad de una marca no se limitan a un plano meramente teórico, sino que pueden observarse de manera concreta en la valoración de las principales marcas del mercado. En este sentido, los informes elaborados por BRAND FINANCE, consultora internacional especializada en la valoración financiera de marcas conforme a los estándares internacionales ISO 10668 e ISO 20671, constituyen una referencia técnica relevante para dimensionar el impacto real que la gestión del activo marcario tiene sobre el valor patrimonial de las empresas. En particular, las cifras correspondientes al año 2025, derivadas de dichos estudios, permiten evidenciar cómo la fortaleza, la protección jurídica y la adecuada administración de la marca inciden de manera directa en su valoración económica y, por extensión, en el valor global de la organización.

Tabla 2. Marcas españolas más valiosas del año 2025

Posición	Marca	Valor de marca	Porcentaje referente al 2024
1	Santander	€19.600 millones	Incremento del 11%
2	Zara	€16.200 millones	Incremento del 7%
3	BBVA	€8.300 millones	Incremento del 23%
4	Movistar	€7.700 millones	Incremento del 8%
5	CaixaBank	€6.400 millones	Incremento del 20%
6	Mercadona	€5.900 millones	Incremento del 8%
7	Iberdrola	€5.200 millones	Incremento del 5%
8	MAPFRE	€4.200 millones	Incremento del 11%
9	Repsol	€4.000 millones	Reducción del 2%

10	El Corte Inglés	€3.700 millones	Reducción del 5%
----	-----------------	-----------------	------------------

Fuente: Brand Finance España 100 2025.

3.5. Intervención institucional para evitar la caducidad por vulgarización

Con fundamento en lo estudiado hasta este momento, se considera necesario para este trabajo académico plantear propuestas que promuevan una mayor articulación de la institucionalidad en la cooperación y asistencia a los titulares de marcas. Dichas propuestas buscan evitar que la marca, en tanto activo intangible esencial, se vea afectada por la causal de caducidad por vulgarización, lo cual conllevaría su ingreso al dominio público y la consecuente pérdida de protección marcaria. En atención a ello, se formulan las siguientes propuestas:

3.5.1. Manual informativo sobre la vulgarización marcaria

Tomando como referencia los diversos manuales informativos y guías prácticas elaborados por la Oficina Española, se propone la creación de un manual específico sobre la vulgarización marcaria, orientado principalmente a los titulares de derechos, sin perjuicio de su utilidad para profesionales del derecho, operadores económicos y autoridades administrativas. El objetivo de este instrumento sería concienciar y orientar sobre los riesgos asociados a la pérdida de distintividad del signo, así como sobre las prácticas idóneas para su prevención y gestión a lo largo del ciclo de vida de la marca.

Este manual se concebiría como una herramienta de carácter pedagógico y preventivo, destinado a complementar el marco normativo vigente y a fomentar una cultura de uso responsable de los signos distintivos. Para ello, se propone la siguiente estructura:

a. Concepto de vulgarización: el documento debería iniciar con una exposición clara y accesible del concepto de vulgarización marcaria, explicando su naturaleza como proceso progresivo de pérdida del carácter distintivo y su diferencia respecto de otras causas de caducidad. Esta sección permitiría contextualizar el fenómeno desde una perspectiva jurídica y funcional, subrayando su carácter colectivo y su vinculación con las dinámicas del mercado y del lenguaje.

b. Normativa relativa a la caducidad por uso común del término: a continuación, se abordaría el marco normativo aplicable, con especial atención a las disposiciones que regulan la

caducidad de la marca por haberse convertido en designación usual del producto o servicio. Esta sección debería presentar de manera sistemática los presupuestos legales exigidos, incorporando referencias a la normativa nacional y, en su caso, a los instrumentos de armonización supranacional, así como a los criterios jurisprudenciales más relevantes.

c. Causas habituales de vulgarización: el manual incluiría un análisis de las causas más frecuentes que conducen a la vulgarización, tales como estrategias publicitarias inadecuadas, uso descriptivo del signo por parte del propio titular, ausencia de control sobre distribuidores y comerciantes, o utilización generalizada del término por competidores y consumidores. Este apartado permitiría identificar patrones de riesgo recurrentes y ofrecer ejemplos ilustrativos que faciliten su comprensión práctica.

d. Mecanismos de preservación por parte del titular: en este apartado se desarrollarían las buenas prácticas que el titular puede adoptar desde una perspectiva empresarial y comunicacional, incluyendo estrategias de marketing, uso correcto de la marca en la publicidad, diseño de empaques, y pautas de comunicación dirigidas al consumidor. El énfasis estaría puesto en la necesidad de una gestión activa y coherente del signo para reforzar su función distintiva.

e. Mecanismos de preservación jurídica: de manera complementaria, el manual debería exponer los instrumentos jurídicos disponibles para la defensa de la marca, tales como el ejercicio del *ius prohibendi*, la oposición a usos indebidos y las acciones frente a infracciones o prácticas desleales. Esta sección permitiría aclarar el alcance y las limitaciones de dichas herramientas, evitando una concepción exclusivamente reactiva de la protección marcaria.

f. Pruebas pertinentes para la defensa del titular: al finalizar, se incluiría una sección dedicada a las pruebas relevantes en caso de controversia legal por vulgarización, orientada a informar al titular sobre los medios probatorios que suelen valorarse en sede administrativa o judicial. Ello contribuiría a una mejor preparación frente a eventuales procedimientos y a una comprensión más realista de las exigencias probatorias asociadas a esta causal de caducidad.

La elaboración de un manual de estas características permitiría reforzar la prevención de la vulgarización, equilibrar las cargas impuestas al titular y promover una actuación más coordinada entre los distintos actores del sistema marcario, consolidando así la seguridad jurídica y la correcta función de las marcas en el mercado.

3.5.2. Prueba del riesgo de vulgarización marcaria

Para la identificación y acreditación del riesgo de vulgarización de una marca, resulta pertinente acudir al análisis del procedimiento de prueba de uso, consolidado en el sistema marcario. Este mecanismo ofrecería criterios relevantes para evaluar la vigencia del derecho, el alcance del carácter distintivo y la percepción del signo en el mercado, elementos relacionados con el fenómeno de la vulgarización.

La prueba de uso permite a los nuevos solicitantes neutralizar la eficacia de derechos marcarios anteriores que, aun estando registrados, no se encuentren activos en el tráfico económico. Este mecanismo exige al titular de la marca anterior, cuando formula oposición, acreditar el uso efectivo y real de su signo, evitando así que el registro se convierta en un derecho meramente defensivo. En el ordenamiento español, este procedimiento se encuentra reglamentado en el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, concretamente en sus artículos 21 bis y 22.

La activación de la prueba de uso corresponde al solicitante del nuevo signo distintivo, quien puede instarla cuando se presenta una oposición basada en una marca anterior. No obstante, dicha exigencia no resulta procedente si la marca oponente lleva registrada menos de cinco años, dado que el legislador concede a su titular un plazo de gracia para iniciar la explotación del signo sin riesgo de sanción alguna. En efecto, conforme al artículo 39 de la LM, solo transcurrido dicho periodo sin uso efectivo puede activarse el reproche jurídico correspondiente, pues antes de ese término el titular no incurre en causa de caducidad. Es importante precisar que, en el marco del procedimiento de oposición, la OEPM debe mantener una posición estrictamente imparcial. En consecuencia, no le corresponde comprobar de oficio si la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, ni asesorar al solicitante sobre la conveniencia de instar la prueba de uso. Esta carga procesal recae íntegramente en las partes, lo que refuerza el carácter dispositivo del procedimiento y la necesidad de una actuación diligente por parte de quienes intervienen en él.

A partir de esta lógica, se propone, como medida complementaria al sistema actual de protección marcaria, la creación de una prueba específica de determinación del riesgo de vulgarización marcaria, inspirada en la funcionalidad y lógica de la prueba de uso efectivo, pero orientada a un enfoque preventivo y prospectivo, más que sancionatorio.

Dicha evaluación podría ser ofrecida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), bien en el marco del procedimiento de renovación del registro marcario, o bien a simple solicitud del titular del derecho, previa cumplimentación de un formulario estructurado y orientado a identificar la concurrencia de determinados indicadores objetivos de riesgo de pérdida de distintividad.

Esta herramienta tendría un carácter meramente informativo y preventivo, sin efectos automáticos sobre la vigencia del derecho exclusivo, y estaría sujeta al pago de una tasa administrativa adicional, en atención a la actividad técnica desplegada por la Oficina. Su finalidad principal sería alertar tempranamente al titular acerca de posibles procesos de debilitamiento del carácter distintivo del signo y fomentar una gestión activa, diligente y consciente de la marca, antes de que el fenómeno de la vulgarización se consolide y devenga jurídicamente irreversible.

Desde una perspectiva de seguridad jurídica, resulta imprescindible un pronunciamiento expreso del legislador, que reconozca normativamente este instrumento y delimite su alcance, naturaleza y efectos, integrándolo en el sistema marcario con un enfoque preventivo de mantenimiento del carácter distintivo de la marca en riesgo de vulgarización. Solo a partir de dicha habilitación normativa podría desarrollarse el procedimiento administrativo correspondiente, el cual debería estructurarse, al menos, en torno a los siguientes elementos esenciales:

3.5.2.1. Definiciones y conceptos clave

El procedimiento debería iniciarse con la delimitación conceptual, cumpliendo una función claramente pedagógica y armonizadora, reduciendo errores interpretativos y estableciendo un marco común de referencia. En particular, sería necesario incluir:

- a) Una definición precisa de la vulgarización marcaria, como fenómeno de pérdida del carácter distintivo, derivado de la percepción del signo por el público relevante, como denominación genérica del producto o servicio.
- b) La explicación de la vulgarización como causal de caducidad, destacando su fundamento en la ruptura de la función esencial de la marca.
- c) La identificación de prácticas lingüísticas o comerciales que aceleran el proceso de vulgarización.

3.5.2.2. Alcance del procedimiento

El alcance del procedimiento debería definirse con especial claridad para evitar expectativas erróneas por parte del solicitante, e incumplimientos involuntarios de la OEPM.

En primer lugar, se sugiere que esta prueba sea ofrecida preferentemente en el momento de la renovación del registro, sin perjuicio de que pueda solicitarse de manera autónoma en cualquier fase de la vida de la marca. La legitimación activa debería limitarse al titular registral o a su derechohabiente debidamente autorizado, excluyendo expresamente a terceros.

En segundo lugar, el procedimiento tendría que delimitarse con precisión:

- a) El objeto del análisis, que no sería la declaración de vulgarización, sino la identificación de un riesgo potencial, atendiendo a criterios objetivos.
- b) La información que debe aportar el titular, que podría incluir, a modo ejemplificativo:
 - Estudios de percepción del consumidor o encuestas de mercado.
 - Ejemplos de uso del signo en publicidad, etiquetado y comunicaciones comerciales.
 - Evidencia de usos genéricos detectados en medios, redes sociales o canales de distribución.
 - Manuales de marca, directrices internas o campañas educativas implementadas.
- c) Las áreas técnicas de la OEPM involucradas, como unidades de examen, análisis de mercado o documentación, así como la naturaleza del análisis efectuado, que podría basarse en:
 - Revisión documental.
 - Análisis lingüístico y semántico.
 - Evaluación de prácticas comerciales habituales en el sector.

El resultado del procedimiento debería expresarse en un informe motivado, con conclusiones orientativas y recomendaciones, evitando cualquier formulación que pueda interpretarse como una decisión administrativa con efectos constitutivos o declarativos.

3.5.2.3. Alcance del procedimiento

Se tendría que prever criterios objetivos y estándares formales que aseguren la homogeneidad y trazabilidad de las evaluaciones.

En particular, debería establecerse:

- a) Un plazo determinado para la presentación de la documentación requerida.
- b) Los formatos y soportes aceptados por la OEPM.
- c) Los criterios mínimos de calidad y representatividad de los estudios aportados.
- d) Las reglas relativas a:
 - ¿Qué información se documenta?
 - ¿Cómo se documenta?
 - ¿Dónde se archiva?
 - ¿Durante cuánto tiempo se conserva?

Este sistema permitiría garantizar la consistencia técnica del procedimiento y facilitar eventuales revisiones o consultas posteriores.

3.5.2.4. Difusión y capacitación

A diferencia de la prueba de uso efectivo —en la que la OEPM debe mantener una posición estrictamente neutral—, en este caso la Oficina debería asumir un rol activo de promoción y difusión del instrumento.

Ello implicaría, por un lado, el desarrollo de un formulario preliminar de autoevaluación, que permita al titular identificar, de manera inicial, si concurren indicios suficientes que justifiquen la realización de la prueba. Por otro lado, la OEPM debería llevar a cabo acciones de divulgación y capacitación, dirigidas a concienciar sobre el riesgo de vulgarización y el valor preventivo de esta herramienta.

Finalmente, la realización voluntaria de esta prueba podría configurarse como un indicio de conducta diligente del titular, susceptible de ser valorado como elemento probatorio en un eventual procedimiento de caducidad por vulgarización, sin que ello implique una presunción automática ni una inversión de la carga de la prueba.

3.5.3. Trabajo mancomunado con las agremiaciones de publicidad

Una de las estrategias más eficaces para la prevención de la vulgarización marcaría consiste en promover un trabajo coordinado entre las autoridades de propiedad industrial y las agremiaciones del sector publicitario, dado el papel determinante que desempeñan las prácticas comunicacionales en la construcción, difusión y percepción social de las marcas. La publicidad no solo actúa como vehículo de posicionamiento comercial, sino que influye directamente en la forma en que los consumidores incorporan los signos distintivos en su

lenguaje cotidiano, pudiendo contribuir tanto a la consolidación de su carácter distintivo como a su progresiva genericidad.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente impulsar programas de capacitación preventiva dirigidos a agencias de publicidad, creativos, responsables de marketing y comunicación corporativa, orientados a sensibilizarlos sobre los riesgos jurídicos asociados al uso inadecuado de las marcas. En numerosos supuestos de vulgarización, la pérdida de distintividad no se origina en una conducta dolosa, sino en estrategias publicitarias que priorizan el impacto comercial inmediato, promoviendo el uso del signo como denominación del producto o resaltándolo como una característica genérica del mismo. La formación especializada permitiría corregir estas prácticas antes de que produzcan efectos irreversibles.

El trabajo mancomunado con las agremiaciones del sector presenta ventajas relevantes desde el punto de vista institucional. En primer lugar, dichas organizaciones cuentan con capacidad de autorregulación y difusión, lo que facilita la implementación homogénea de buenas prácticas dentro del sector. En segundo lugar, la colaboración con entidades representativas refuerza la legitimidad de las medidas preventivas, al percibirse no como una imposición sancionadora del Estado, sino como una estrategia cooperativa orientada a la sostenibilidad del sistema marcario.

Las capacitaciones preventivas podrían estructurarse en torno a contenidos específicos, tales como:

- La función jurídica y económica de la marca;
- La diferencia entre uso distintivo y uso genérico del signo;
- Los errores publicitarios que incrementan el riesgo de vulgarización;
- Criterios jurisprudenciales relevantes sobre conducta «vulgarizadora» del titular; y
- Pautas de comunicación comercial compatibles con la preservación del carácter distintivo.

De este modo, se favorecería una alineación entre los objetivos creativos del marketing y las exigencias jurídicas del derecho marcario.

Asimismo, esta estrategia preventiva permitiría redistribuir de manera más equitativa la carga de prevención, tradicionalmente concentrada en el titular de la marca. Dado que las agencias y profesionales de la publicidad participan activamente en la definición del mensaje comercial,

resulta razonable involucrarlos en la responsabilidad de preservar la función distintiva del signo. Esta corresponsabilidad contribuye a mitigar la desproporción que supone exigir al titular el control exclusivo de un fenómeno influido por dinámicas colectivas y comunicacionales. La implementación de capacitaciones conjuntas favorecería la construcción de una cultura jurídica preventiva en materia de propiedad industrial, en la que la vulgarización sea comprendida no solo como una causal de caducidad *ex post*, sino como un riesgo gestionable *ex ante*. Desde esta óptica, el Estado cumple una función promotora y educativa, complementando su rol sancionador y fortaleciendo la seguridad jurídica, la competencia leal y la confianza en el sistema marcario.

Una segunda estrategia, sería la creación de mesas técnicas permanentes o periódicas entre la autoridad de propiedad industrial, representantes de las agremiaciones publicitarias y asociaciones empresariales, permitiendo analizar tendencias de mercado, campañas problemáticas y casos paradigmáticos de riesgo de vulgarización. Estos espacios de diálogo facilitarían el intercambio de experiencias, la detección temprana de riesgos y la construcción conjunta de criterios interpretativos no vinculantes, pero orientadores. En consecuencia, como medida operativa adicional, se crearía un sello o certificación de buenas prácticas en comunicación marcaria, otorgado a agencias de publicidad o departamentos de marketing que acrediten haber recibido formación específica y que cumplen con determinados estándares de uso responsable de los signos distintivos. Este reconocimiento tendría un valor reputacional y funciona como incentivo para la adopción voluntaria de prácticas preventivas, sin implicar una carga sancionadora.

3.5.4. Acciones para subsanar la vulgarización

La incorporación de acciones de subsanación permitiría reafirmar el principio de proporcionalidad en la aplicación de la caducidad por vulgarización. La extinción del derecho marcario debería operar como una medida de última ratio, reservada para aquellos supuestos en los que el titular, pese a disponer de mecanismos correctivos, no adopta una conducta diligente o cuando el proceso de vulgarización se encuentra definitivamente consolidado.

La introducción de mecanismos de subsanación frente a la vulgarización respondería a una concepción evolutiva del derecho de marcas, que reconoce el carácter gradual del fenómeno y la necesidad de respuestas proporcionales.

Desde esta perspectiva, el sistema marcario podría incorporar instrumentos de subsanación, concebidos como una etapa previa o alternativa a la declaración definitiva de caducidad, en línea con una concepción preventiva y proporcional del derecho de marcas, se proponen las siguientes:

a. Concesión de un plazo de corrección o rehabilitación del signo: una primera medida consistiría en otorgar al titular un plazo razonable de corrección, durante el cual se le permita adoptar acciones concretas destinadas a reforzar el carácter distintivo de la marca. Una vez finalizado dicho plazo, deberá demostrar la gestión realizada y los resultados obtenidos. Este planteamiento resulta coherente con la doctrina que reconoce que la vulgarización no se produce de forma instantánea, sino como resultado de usos reiterados y percepciones consolidadas en el tiempo.

b. Programas de rehabilitación supervisado: durante el plazo de corrección, el titular podría ser requerido a implementar un programa de rehabilitación de la marca, consistente en la adopción de pautas comunicacionales y comerciales orientadas a restablecer la asociación del signo con su origen empresarial. Entre estas medidas podrían incluirse:

- El uso sistemático de la marca acompañada de indicaciones de titularidad.
- La diferenciación clara entre la marca y la denominación genérica del producto.
- La reformulación de campañas publicitarias que hubieran favorecido el uso descriptivo o genérico del signo.
- La autoridad no intervendría en el contenido creativo, pero sí podría verificar la coherencia general de la estrategia, preservando su imparcialidad.

c. Acreditación probatoria de la reversión del riesgo: una medida complementaria consistiría en permitir al titular acreditar, mediante medios probatorios, que las acciones adoptadas han contribuido a frenar o revertir el proceso de vulgarización. Tales pruebas podrían incluir estudios de percepción del consumidor medio, cambios en la comunicación comercial, modificaciones en el etiquetado o evidencia del control ejercido frente a usos indebidos por terceros. Este enfoque refuerza la idea de que la subsanación no depende de una actuación unilateral simbólica, sino de resultados verificables en el mercado, coherentes con la función distintiva del signo.

d. Mecanismos de autorregulación sectorial: las acciones correctivas podrían articularse, además, con mecanismos de autorregulación, tales como guías de buenas prácticas publicitarias o programas de formación sectorial. La participación del titular en estas iniciativas podría valorarse como un indicio positivo de diligencia, especialmente cuando la pérdida de distintividad se ha visto favorecida por prácticas comunicacionales generalizadas.

4. Conclusiones

El presente trabajo ha permitido abordar de manera sistemática el fenómeno de la caducidad y la cancelación de las marcas, con especial énfasis en la vulgarización como una de las causales más complejas y menos exploradas en la práctica jurídica. A lo largo del análisis se ha puesto de manifiesto que el derecho de marca no se agota en su registro formal, sino que se proyecta como una relación dinámica entre el signo, su titular y el mercado, cuya vigencia depende esencialmente del mantenimiento de su función distintiva.

Un aspecto que merece especial énfasis es la relevancia creciente del fenómeno de la vulgarización dentro del derecho marcario, pese a que su tratamiento doctrinal y jurisprudencial sigue siendo sorprendentemente limitado. A diferencia de otras causales de caducidad y cancelación ampliamente desarrolladas, la vulgarización ha recibido una atención fragmentaria y, en muchos casos, insuficiente, tanto en la literatura especializada como en las decisiones administrativas y judiciales. Esta carencia resulta particularmente significativa si se considera que la vulgarización pone en riesgo la esencia misma del sistema marcario —la función distintiva— y plantea desafíos interpretativos y probatorios de gran complejidad. La escasa sistematización existente evidencia la necesidad de profundizar en su análisis para dotar al sistema de mayor coherencia, previsibilidad y herramientas efectivas de prevención, acorde con la importancia económica y jurídica que hoy tienen los activos intangibles en los mercados contemporáneos.

En relación con el objetivo general, puede concluirse que la vulgarización constituye un punto de tensión estructural entre la lógica de la exclusividad marcaria y las dinámicas sociales y económicas que rigen el lenguaje y el consumo. Cuando la marca deja de ser percibida como indicadora de un origen empresarial y se transforma en la designación común del producto o servicio, se produce un quiebre de la razón de ser del monopolio legal conferido por el registro. En este sentido, la caducidad y la cancelación por vulgarización operan como mecanismos de corrección del sistema, destinados a restablecer el equilibrio entre el interés particular del titular y el interés general del mercado, evitando la apropiación exclusiva de términos necesarios para la libre competencia.

Desde el punto de vista de las implicaciones legales y económicas de la caducidad y/o cancelación de una marca, el estudio demuestra que sus efectos son profundos y

multidimensionales. Jurídicamente, la pérdida del registro implica la desaparición del *ius prohibendi*, la imposibilidad de impedir usos por terceros y la extinción de la base legal que fundamenta la explotación exclusiva del signo. Económicamente, la caducidad por vulgarización supone la pérdida de uno de los activos intangibles más valiosos de la empresa, afectando su posicionamiento competitivo, su capacidad de fijación de precios, la viabilidad de contratos de licencia o franquicia y, en última instancia, la valoración global del negocio. Ello evidencia que la protección de la marca no responde únicamente a un interés jurídico abstracto, sino que constituye una decisión estratégica con consecuencias directas sobre la sostenibilidad financiera del titular.

Respecto de las causas de la vulgarización, se ha podido constatar que este fenómeno no puede atribuirse de manera exclusiva a una conducta negligente del titular. La vulgarización es el resultado de una interacción compleja entre diversos factores, entre los que destacan el comportamiento del consumidor, las prácticas comerciales de distribuidores y competidores, las estrategias publicitarias adoptadas y los hábitos lingüísticos propios de cada mercado. No obstante, el análisis normativo y jurisprudencial confirma que la actividad o inactividad del titular desempeña un papel determinante en la apreciación jurídica de la vulgarización, en la medida en que de su diligencia depende, en gran parte, la preservación del carácter distintivo del signo.

En este contexto, el examen de la jurisprudencia europea, española y colombiana pone de relieve la consolidación de un criterio común en torno a la exigencia de un doble presupuesto para declarar la caducidad o cancelación por vulgarización: uno objetivo, referido al uso generalizado del signo como denominación común del producto o servicio en el mercado relevante, y otro subjetivo, vinculado a la conducta del titular frente a dicho proceso. Los casos estudiados, ilustran cómo la ponderación de ambos elementos permite a los tribunales y autoridades administrativas distinguir entre una marca que mantiene su función distintiva y aquella que ha perdido irremediablemente su aptitud identificadora. Esta construcción jurisprudencial refuerza la seguridad jurídica, pero también impone al titular una carga de gestión activa que no siempre resulta sencilla de cumplir.

En cuanto al uso correcto de las marcas como instrumento de protección comercial y competencia leal, el trabajo evidencia que la gestión marcaria debe concebirse como un proceso continuo e integral. No es suficiente con registrar y renovar el signo; el titular debe

adoptar políticas claras de uso, control de licencias, supervisión de distribuidores y coherencia comunicacional. La publicidad y el branding, si bien son herramientas esenciales para el posicionamiento de la marca, pueden convertirse paradójicamente en factores de riesgo cuando promueven el uso del signo como denominación genérica del producto. En este sentido, se concluye que la preservación de la distintividad exige una alineación constante entre las estrategias comerciales y las exigencias jurídicas del derecho marcario.

Por otra parte, el análisis de los métodos y parámetros de valoración económica de las marcas permite afirmar que el valor del signo distintivo está íntimamente ligado a su protección jurídica y a la percepción que de él tiene el mercado. Los denominados impulsores del valor de la marca (*Brand Value Drivers*) se ven directamente afectados cuando la marca se debilita o pierde su carácter distintivo. La vulgarización no solo elimina la exclusividad jurídica, sino que erosiona los diferenciales competitivos que justifican la generación de flujos de ingresos superiores y sostenibles en el tiempo. En consecuencia, la gestión preventiva de la marca se revela no solo como una obligación legal, sino como una decisión económica racional orientada a la preservación del valor empresarial.

En relación con la propuesta de mecanismos y medidas preventivas, el trabajo pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un modelo de protección marcario que trascienda el enfoque meramente sancionador. Las propuestas formuladas —tales como la elaboración de manuales informativos sobre la vulgarización, la implementación de pruebas preventivas de riesgo, la cooperación con las agremiaciones del sector publicitario y la introducción de mecanismos de subsanación o rehabilitación del signo— apuntan a una concepción más equilibrada y corresponsable del sistema marcario. En este modelo, el Estado y las autoridades de propiedad industrial asumen un rol activo en la educación, prevención y acompañamiento de los titulares, reconociendo que la vulgarización es un fenómeno colectivo que no puede prevenirse eficazmente desde una lógica individualista.

Finalmente, la vulgarización se configura como una causal excepcional de caducidad y cancelación, pero de consecuencias especialmente gravosas para el titular y para el mercado. Su estudio revela la necesidad de fortalecer una cultura jurídica orientada al uso responsable de los signos distintivos y a la gestión estratégica de la marca como activo intangible. Solo a través de la combinación de diligencia empresarial, cooperación institucional y concienciación de los distintos actores del mercado será posible preservar la función esencial de la marca y

garantizar la estabilidad y credibilidad del sistema de propiedad industrial en un entorno económico cada vez más competitivo y globalizado.

Referencias bibliográficas

Bibliografía básica

- ALEMÁN, M. *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos o Servicios*. 1 ed. Bogotá: Top Management International, 1997.
- ALVAMARK. «La vulgarización de una marca en propiedad industrial: ¿Qué significa y cómo afecta a las empresas?» [en línea]. *Alvamar, patentes y marcas - IP*. 13 de junio 2023 [consulta: 04-11-2025] Disponible en: <https://www.alvamar.com/blog/la-vulgarizacion-de-una-marca-en-propiedad-industrial-que-significa-como-afecta-las-empresas/>
- ARTAJO BELENGUER, E. La vulgarización de la marca. Directora: María Gállego Lanau. Universidad de Derecho de Zaragoza, Departamento de Derecho de la empresa, Zaragoza, 2018.
- BRAND FINANCE. *España 100 2025. Informe anual de las marcas españolas más valiosas, más fuertes y con mayor percepción de sostenibilidad* [en línea]. Brand Finance, 2026. Disponible en: <https://static.brandirectory.com/reports/brand-finance-spain-100-2025-es-preview.pdf>
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «La formación del derecho de la competencia». *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. 1975, tomo 2, 61-82.
- CASULÁ, J. «Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización» [en línea]. *Agentes Propiedad Industrial. Patentes & Marcas*. 8 febrero 2015 [consulta: 29-12-2025] Disponible en: <https://agentes-propiedad-industrial.es/articulos/articulo-agentes-propiedad-industrial-patentes-marcas-proteccion-de-marcas-notorias-ante-el-riesgo-de-vulgarizacion/>
- FANO, E. «La vulgarización de las marcas» [en línea]. *OBS Business School*. 19 de agosto 2022 [consulta: 20-10-2025] Disponible en: <https://www.obsbusiness.school/blog/la-vulgarizacion-de-las-marcas>
- FERNÁNDEZ, P. *Valoración de marcas e intangibles* [en línea]. Barcelona: IESE Business School –Universidad de Navarra, 2007. Disponible en: <https://www.iese.edu/media/research/pdfs/DI-0686.pdf>

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. «Capítulo XXXVII. Nulidad y caducidad», 819-848. *Manual de la Propiedad Industrial*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2013.

FRANCESCHELLI, R. *Sui marchi d'impresa*. 4ª ed. Milán: Giuffrè, 1988.

GALTIER «¿Cuánto vale una marca? Así calculamos su valor» [en línea]. Blog de economía y finanzas. 06 de octubre 2025, 20:19 [consulta: 03 enero 2026]. Disponible en: <https://galtier.es/cuanto-vale-una-marca/>

GARCÍA-CRUCES, J. «Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 y de 15 de enero de 2009», 225-268. En: Yzquierdo, M. (coord.). *Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro*, vol.3. Madrid: Dykinson, 2009

GARCÍA RODRÍGUEZ, M. «La valoración financiera de las marcas: una revisión de los principales métodos utilizados». *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa* [en línea]. 2000, vol.6, núm. 1, pp. 31-52 [consulta: 03 enero 2026]. ISSN 1135-2523. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=187769>

LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. 2ª ed. Madrid: Civitas, 2007.

METKE MÉNDEZ, R. *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina* [en línea]. Bogotá: Estudios Socio-Jurídicos, vol.9, no.2 [consulta: 9-10-2025]. ISSN: 0124-0579. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792007000200004#:~:text=LAS%20CAUSALES%20DE%20EXONERACI%C3%93N%20DE,d eben%20precisarse%20los%20siguientes%20conceptos

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa. [en línea]. España: Oficina Española de Patentes y Marcas. [consulta: 12-11-2025]. NIPO: 116-20-013-7. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/porta/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Nulidad_y_Caducidad_Administrativa.pdf

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Manual Informativo sobre Prueba de uso un nuevo medio de defensa. [en línea]. España: Oficina Española de Patentes y Marcas. [consulta: 19-10-2025]. NIPO: 116-20-018-5. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf

ROCHEL, K. Cancelación del certificado de registro marcario de la marca “Viche del Pacífico” por vulgarización. *Revista La Propiedad Inmaterial* [en línea]. Colombia: Universidad Externado de Colombia, núm.32 (dic 2021), 261–267. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n32.09>. [consulta: 02-11-2025]. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/7633/11608>

Legislación citada de la Unión Europea

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida). *Diario Oficial de la Unión Europea*, 23 de diciembre de 2015. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32015L2436>

Reglamento (CE) No. 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 20 de diciembre de 2006. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32006R1924>

Legislación citada de España

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, de 12 de noviembre de 1988, núm. 272. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/10/32>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, de 8 de diciembre de 2001, núm. 294. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/con>

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, de 13 de julio de 2002, núm. 167. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/07/12/687/con>

Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. *Boletín Oficial del Estado*, 30 de abril de 2019, núm. 103. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/26/306>

Legislación citada de Colombia

Decisión 486, de 14 de septiembre del 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 19 de septiembre de 2000, núm. 60. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf>

Decreto 2591 de 2000 (diciembre 13) por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. *Diario Oficial*, 19 de diciembre de 2000, núm. 44.263. Disponible en: <https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/normativa/decreto-2591>

Decreto 4686 de 2011 (diciembre 23) por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial*, 26 de diciembre de 2011, núm. 48.294. Disponible en: <https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/normativa/decreto-4886-de-2011>

Decreto Ley 1074 de 2015 (mayo 26) por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. *Diario Oficial*, 26 de mayo de 2015, núm. 49.523. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608>

Ley 2080 de 2021 (enero 25) por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. *Diario Oficial*, 25 de enero de 2021, núm. 51.568. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=156590>

Jurisprudencia referenciada de la Unión Europea

SUECIA. Tribunal de Justicia (Sala Sexta). Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de abril de 2004. Björnekulla Fruktindustrier AB contra Procordia Food AB. Asunto C-371/02. ECLI:EU:C:2004:275. Suecia: Tribunal de Justicia, 2004 [consulta: 28-12-2025]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:62002CJ0371>

Jurisprudencia referenciada española

ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 12/2000, de 22 de enero. Recurso núm. 1234/1995. ROJ: STS 296/2000. ECLI:ES:TS:2000:296. Madrid: Tribunal Supremo,

2000 [consulta: 28-12-2025]. Disponible en:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/adc80d47a0dffe87/20030704>

ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 1229/2008, de 22 de diciembre. Recurso núm. 3549/2001. ROJ: STS 7532/2008. ECLI:ES:TS:2008:7532. Madrid: Tribunal Supremo, 2008 [consulta: 18-10-2025]. Disponible en:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b4a07c60bc8fcf31/20090305>

ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 292/2014, de 11 de junio. Recurso núm. 1950/2012. Roj: STS 2651/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2651. Madrid: Tribunal Supremo, 2014 [consulta: 18-10-2025]. Disponible en:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a3a423530c36130a/20140711>

ESPAÑA. Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15). Sentencia núm. 378/2018, de 06 de junio de 2018. Recurso núm. 948/2017. Roj: SAP B 6128/2018 – ECLI:ES:APB:2018:6128. Barcelona: Audiencia Provincial, 2018 [consulta: 25-10-2025]. Disponible en:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/67b5e106ef940aeb/20180704>

Jurisprudencia referenciada colombiana

COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia. Núm. único de radicación: 11001032400020100055500. Bogotá, D.C.: 30 de abril de 2020. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Demandante: Casa Bernardo Ltda.; Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio; Tercero con interés: Nieto & Chalela Abogados S.A.S. Tema: Marca nominativa BASTION. Comparación entre marcas nominativas. [consulta:18-10-2025] Disponible en:
<https://www.consejodeestado.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/AnulanRegMarca.pdf>

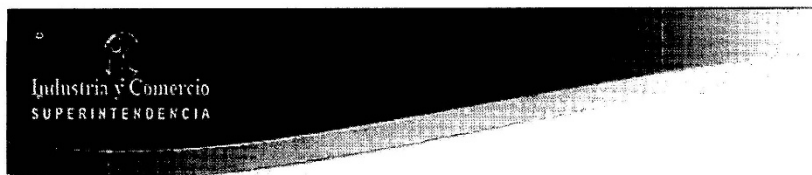
COLOMBIA. Superintendencia de Industria y comercio. Resolución No. 37675. Bogotá, D.C.: 12 de octubre de 2015. [consulta:19-11-2025] Anexo A del presente documento.

COLOMBIA. Superintendencia de Industria y comercio. Resolución No. 77612. Bogotá, D.C.: 12 de octubre de 2018. [consulta:19-11-2025] Disponible en:
https://sic.gov.co/sites/default/files/files/Normativa/Resoluciones/Resolucion_77612.pdf

Listado de abreviaturas

Art.	Artículo.
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
CAN	Comunidad Andina.
Directiva 89/104/CEE	Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida).
FJ	Fundamento Jurídico.
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
RDL	Real Decreto Legislativo.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
S.A.	Sociedad Anónima.
SAP	Sentencia Audiencia Provincial.
SIC	Superintendencia de Industria y Comercio.
SIPI	Sistema de Información de Propiedad Industrial.
S.L.	Sociedad Limitada.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Anexo A. Superintendencia de Industria y comercio. Resolución No. 37675. Bogotá, D.C.: 12 de octubre de 2015.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° **37 675 - - -**

Ref. Expediente N° 92 - 271033

Por la cual se decide la cancelación por vulgarización de una marca

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el día 26 de marzo de 2014, la señora MARTHA CECILIA MENDEZ SALAZAR, actuando mediante apoderada, presentó solicitud de cancelación por vulgarización contra el certificado de registro N° 129932, correspondiente a la marca nominativa NACHOS, registrada para distinguir productos de la Clase 29¹ de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., aportando las pruebas que se señalarán adelante, y exponiendo entre otros los argumentos que a continuación se transcriben:

"(...) La marca objeto de esta solicitud de cancelación fue concedida para proteger productos correspondientes a la clase 29 del nomenclador la cual comprende: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leches y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, es decir para la clase que comprende todos los productos, salsas y conservas con los que se acompañan y consumen los NACHOS así como sus principales sustituto las papas fritas y las tostadas, es (...)

(...) En lo que respecta a los productos amparados por el signo cuya cancelación se pretende y los descritos por la expresión NACHOS es más que claro que los requisitos mencionados se presentan en grado suficiente para concluir su conexidad, es así como los productos de frijoles, carnes, salsas, conservas de frutas y legumbres como el guacamole, productos lácteos como la crema agria o crema de leche, verduras como cebolla y tomate con los que se hace el pico de gallo, son todos productos con los que necesariamente se acompañan los NACHOS, por esta razón estos productos y el alimento nachos necesariamente utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad, existe entre ellos una necesaria vinculación, corresponden al mismo género de productos alimenticios y además se consumen conjuntamente de forma necesaria, razón por la cual es clara la conexión competitiva entre los productos amparados el signo NACHOS y el alimento que dicho vocablo representa. (...)

¹ Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

37-675

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

3 7 6 7 5 - -

Resolución N°
Ref. Expediente N° 92 - 271033

(...) Hecha esta precisión y estando claro el alcance del carácter genérico del signo para clases conexas se hace necesario señalar que el vocablo nachos es la única palabra universalmente utilizada para denominar este tipo de alimento y sus acompañamientos se conocen como salsas para nachos o acompañamientos para nachos y de acuerdo con el tribunal cuando la denominación es una palabra común o usa para referirse al producto, es la que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, y es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto que se va a proteger como sucede con el vocablo NACHOS para designar estas salsas y acompañamientos para NACHOS no puede ser objeto de apropiación por un empresario, razón por la cual sin lugar a dudas concluimos que se trata de una expresión genérica y por lo tanto apropiable ya que su apropiación contraría abiertamente los intereses de los consumidores, de los competidores y del mercado en general, de esta forma y al ser el vocablo NACHOS un vocablo usual, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando por tratarse de elementos que deben ser de libre disposición razón por la cual el signo NACHOS debe ser cancelado, máxime si se tiene en cuenta que además de su notorio carácter genérico no cuenta con otros elementos en los que pueda buscarse la distintividad (...)

(...) Así entonces y teniendo en cuenta el actual carácter genérico de la expresión NACHOS, el uso generalizado y común en que ha devenido la expresión en los últimos años llegando al punto de su vulgarización, la inexistencia de otros elementos en el signo que le otorguen distintividad y en atención a la necesidad de protección de los derechos de los consumidores y del mercado frente a la posibilidad y necesidad de uso de la expresión, solicito al despacho se proceda como en derecho corresponde a cancelar la marca NACHOS concedida bajo el expediente 92-271033. (...)

SEGUNDO: Que fue admitida la solicitud de cancelación por medio de oficio N° 7474 del 19 de junio de 2014, notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal a), del Capítulo Sexto, Título 1, de la Circular Única N° 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

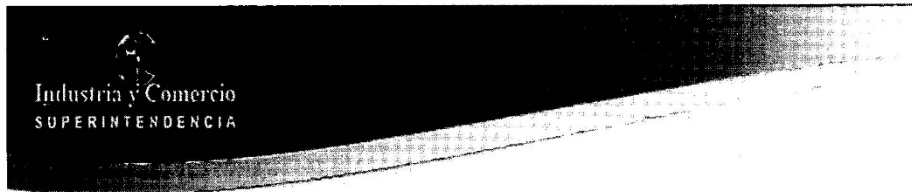
TERCERO: Que el día 11 de septiembre de 2014, encontrándose dentro del término establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., titular del registro, dio respuesta por medio de apoderado a la solicitud de cancelación presentada, aportando las pruebas que se indicarán más adelante, con los argumentos que a continuación se transcriben, tendientes a desvirtuar la acción de cancelación interpuesta:

"(...) Partiendo de lo anterior, a continuación analizaremos (a) los requisitos que la Decisión 486 exige para que la Entidad cancele un signo por vulgarización, (b) la manera en que existen importantes deficiencias probatorias y en los hechos que no permiten concluir que se cumplan los requisitos para éste caso, y (c) la forma en que mi poderdante sí ha defendido su marca para evitar el fenómeno ya referenciado. (...)



M-CT

PROSPERIDAD
PARA TODOS



Resolución N° 37675--
Ref. Expediente N° 92 - 271033

(...) Con base en los requisitos ilustrados en el capítulo anterior, procedemos a efectuar un análisis, según el cual será palpable la manera en que (a) no existe suficiente evidencia probatoria de los hechos alegados y, la forma en (b) las precarias pruebas allegadas no concuerdan con una argumentación lógica que permita concluir la supuesta vulgarización de la marca Nachos. Para tales efectos, realizaremos un comparativo organizado y concreto, en el mismo orden de los requisitos establecidos por la Ley y evaluando qué pruebas existen al respecto, y qué nivel de coherencia se puede detectar con la argumentación que se presentó. (...)

(...) En el caso que nos ocupa, esa Superintendencia podrá encontrar fácilmente que las pruebas que se allegaron para demostrar la supuesta genericidad de la expresión 'nachos' carecen de toda eficacia e incluso resultan contradictorias. Vimos en los capítulos anteriores la manera en que se intentan fundamentar los tres requisitos establecidos por la norma andina, y vimos la manera en que para dos de ellos se alega 'notoriedad' (hecho notorio), lo cual no tiene cabida y deja espacio únicamente para analizar cuál fue la evidencia aportada y que pertinencia, conducencia e idoneidad tiene frente al proceso. (...)

(...) Aún si se aceptara la validez de una citación con tan poco rigor, creemos que hay total impertinencia y falta de idoneidad en esta prueba. ¿Por qué? Simplemente porque el que un buscador de internet arroje numerosos resultados para una palabra, lo único que significa es que hay numerosos sitios web que hacen referencia a ella, nada más. Bajo ninguna circunstancia implica que tal expresión sea descriptiva o genérica, pues la función de un buscador como Google está en detectar los sitios web que albergan determinada expresión dentro de su contenido, mediante un algoritmo. (...)

(...) Conjuntamente, es importante hacer referencia a la carencia de pruebas frente al uso o costumbre de utilizar la expresión 'nachos' para referirse a un producto, si tenemos en cuenta que dentro del expediente no obra ningún documento que cumpla adecuadamente con lo establecido por el Artículo 178 del Código General del Proceso: "Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley sustancial deberán acreditarse con documentos, copia de decisiones judiciales definitivas que demuestren su existencia y vigencia o con un conjunto de testimonios." La accionante adjunto como anexo el estudio de mercadeo que fue detallado al comienzo de éste escrito, el cual amerita algunas reflexiones adicionales: (...)

(...) Finalmente, referenciando los expedientes que el accionante presentó en un listado tomado del sistema de consulta de la Superintendencia, es claro que se trata de expedientes de todas las clases y de todos los estados,, incluidos sin ningún tipo de filtro o análisis. Muchos de ellos corresponden a marcas negadas, solicitudes de registro en trámite, signos vencidos o de otras clases. Si quisiera probarse el uso común, debería existir un análisis hacia la misma clase de la marca que se quiere cancelar y sobre registros vigentes que identificaran los mismos productos que mi cliente. (...)

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

3 7 6 7 5 - - -

Resolución N°
Ref. Expediente N° 92 - 271033

(...) es importante que el examinador considere que el registro que pretende ser cancelado está vigente en una clase diferente a la clase en la que el mismo accionante alega que están los productos enlazados a la vulgarización, lo que hace que por la misma esencia del signo, éste no pueda ser cancelado (...)

(...) En vista de lo anterior, tenemos importantes contradicciones, insuficiencia probatoria y, en general, una serie de circunstancias que apuntan a concluir que mi poderdante no ha provocado o tolerado que la marca Nachos se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

(...) Evidencia de ello, son los múltiples procesos de oposición adelantados ante esa misma Superintendencia, en los cuales mi poderdante ha defendido de manera vehemente sus derechos exclusivos sobre la marca Nachos, haciendo todo lo que está su alcance por que las solicitudes de registro que incluyen la expresión 'nachos' o que puedan resultar similarmente confundibles, sean negadas. A continuación enlistamos tales procesos: (...)

CUARTO: De acuerdo con lo previsto en los artículos 169 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el examen pertinente teniendo en cuenta los argumentos y pruebas allegadas al expediente.

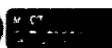
1. Acción de Cancelación por Vulgarización

1.1. Artículo 169 de la Decisión 486

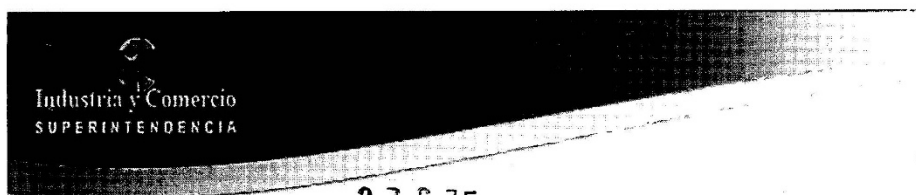
"La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;*
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y*
- c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada".*



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Resolución N°
Ref. Expediente N° 92 - 271033

1.2. Competencia

La Dirección de Signos Distintivos es competente para conocer la acción de cancelación por vulgarización de conformidad con el numeral 3° del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, que dispone que es función de la Dirección de Signos Distintivos *“Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad”*.

1.3. Concepto

La acción de cancelación por vulgarización busca sacar de la vida jurídica aquellas marcas que como consecuencia de una actitud pasiva o indiferente de su titular se han vuelto en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los que fue registrada la marca. En ese sentido, la marca que se ha vulgarizado ha perdido su capacidad distintiva como signo identificador de una procedencia empresarial, por lo que para determinar esa circunstancia se deberá tener en cuenta a los medios comerciales y al público relevante.

En relación con el fenómeno de la vulgarización, debe destacarse lo sostenido por el autor Carlos Fernández Novoa, quien señala que esta se presenta: *“... cuando un signo que inicialmente denotaba el 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 el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial”*².

La vulgarización es entonces, un fenómeno que recae sobre marcas que inicialmente fueron consideradas distintivas pero que han perdido tal calidad, debido a que el titular provoca o tolera que la marca se convierta en un signo común o genérico para uno o varios productos, de donde surge la necesidad de los competidores de usar el signo para desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para identificar al producto o servicio respectivo. Esto redundará en el uso generalizado de la marca por el público y medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio, para llevar al desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

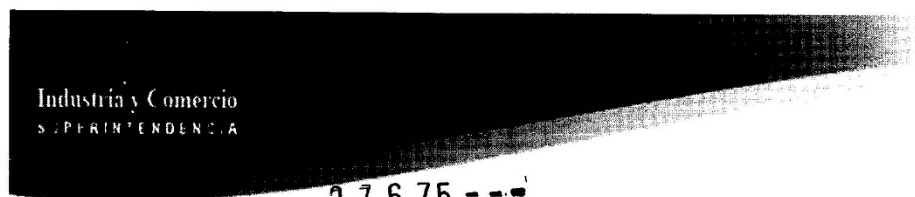
De esta forma, la vulgarización se refiere a:

*“(...) marcas que ya se encuentran registradas y que posteriormente se han convertido en usuales o comunes “debido a las leyes fatales del lenguaje”, perdiendo de esa forma la capacidad distintiva y por lo tanto la función individualizadora que debe tener toda marca para que pueda ser registrada. Este fenómeno se lo conoce como Vulgarización de la marca”*³.

Por lo tanto, una denominación vulgar o de uso común, es una marca que fue original para designar un determinado producto o servicio, pero que debido a su reconocimiento, o por su uso, se convierte en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados, y por lo tanto pierden su función individualizadora.

² Fernández Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2001, p. 534.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-98.



Resolución N°
Ref. Expediente N° 92 - 271033

Es importante resaltar en los términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente:

“Una cosa es que al momento de concederse el registro, el signo sobre el que recae sea genérico y otra distinta que la marca a pesar de no haber sido genérica en el momento de concesión llegue a representar con el que se designa usualmente el producto o servicio. En efecto, en el primer caso los terceros interesados no sólo podrán oponerse a la concesión del registro, sino también adelantar la acción de nulidad si aquel se otorgó. Debe quedar claro, además, que en tal evento no se requiere para el ejercicio de la citada acción de nulidad la previa presentación de observaciones en el trámite de la solicitud de registro, pues la Decisión 344 no dispone esta exigencia. Por otro lado en el segundo caso, esto es, cuando la denominación sobre la que se otorgó el registro no era genérica en el momento de dicho otorgamiento, pero con el transcurso del tiempo se convierte en el término usual del producto y servicio, no podrá intentarse la acción de nulidad, pues la finalidad de la misma es la de verificar la conformidad del registro con las normas vigentes en el momento de su concesión, lo que implica que no puede realizarse un juicio de legalidad con fundamento en hechos sobrevinientes, pues se estaría atentando contra elementales reglas de derecho administrativo y, ante todo, de hermenéutica jurídica⁴”.

La vulgarización del signo se refiere entonces a la pérdida de la capacidad distintiva que una marca registrada hubiere sufrido como consecuencia de la utilización habitual de la misma para referirse al producto o servicio identificado de manera directa y sin vincular un origen empresarial específico, derivando en la necesidad creada para los demás competidores de hacer utilización del signo para referirse a sus propios productos o servicios.

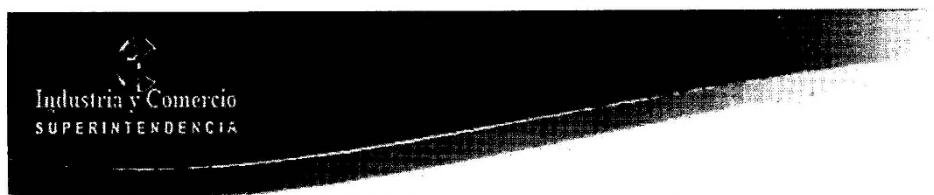
Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha adherido a lo expuesto por el tratadista MARCO MATÍAS ALEMÁN cuando afirmó *“La doctrina al tratar el tema de marcas comunes o usuales, se ha referido al fenómeno de la vulgarización de la marca. En efecto, señala Marco Matías Alemán que “se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva”.* (MATÍAS ALEMÁN, Marco. *Ibid. Ob. Cit. p. 84*)⁵.

De esta manera, es tarea de la oficina nacional competente efectuar un análisis de los alegatos y pruebas presentadas para acreditar la vulgarización, o la falta de ocurrencia de este fenómeno, frente al signo respectivo, y así, teniendo en cuenta las circunstancias propias del sector del mercado pertinente, emitir una decisión frente a la acción impetrada, ya sea para cancelar el registro respectivo, para limitar su reivindicación (según si el proceso de vulgarización se hubiere predicado solo frente algunos de los productos o servicios amparados) o para abstenerse de cancelar el mismo.

En consecuencia, deberán tenerse en cuenta por parte del funcionario los tres supuestos contemplados en la norma que determinan la cancelación por vulgarización del registro,

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-98.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-2003.



37675 ---
Resolución N°
Ref. Expediente N° 92 - 271033

siendo entonces necesario para el mismo determinar: i) la necesidad que tienen los participantes del sector pertinente del mercado de hacer utilización del signo registrado como marca; ii) el uso generalizado del signo, tanto por parte del público consumidor como en los medios comerciales, como una expresión común o genérica respecto de los productos o servicios reivindicados por el registro; y iii) el desconocimiento, o bajo conocimiento, por parte del público sobre la intención del signo registrado de vincular un origen empresarial determinado.

Lo anterior teniendo en cuenta además que la norma hace expresa referencia a la actitud asumida por el titular del registro solicitado en cancelación frente a la vulgarización de su signo, cuando hace referencia a que el mismo *hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico*.

2. Caso concreto

2.1. La marca objeto de cancelación

NACHOS

El signo cuya cancelación se solicita consiste en la expresión NACHOS, y es por tanto una marca nominativa.

Por su parte, los productos que el signo distingue son: *“Came, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”*, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Pruebas aportadas

2.2.1. Medios de prueba aportados por la sociedad accionante

1. Resultados arrojados por la consulta de la palabra nachos (imágenes-salsa para nachos) en google.
2. Fotografías de los productos nachos encontrados en el mercado que hacen uso de la palabra nachos
3. Estudio de mercado realizado por la firma tiempo de mercadeo.

2.2.1.1. Medios inadmitidos como prueba:

2.2.1.1.1. Por carecer de conducencia:

1. Inspección judicial:

- <http://www.alimeitospaquito.com/tiuanas.html>
- <http://avcarambatexmex.com>
- <http://www.chilis.com.co>

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3, 4, 5 y 10
PBX: 5870000. Fax: 5870139. Línea 01-8000-910165
Call Center 5920400. Bogotá D.C.
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolución N° **3 7 6 7 5 - -**
Ref. Expediente N° 92 - 271033

- <http://www.atodoitaco.com.co>
- <http://www.restauranteelzocalo.com>
- <http://www.restauranterivieramava.com>
- <http://www.mexauadalupe.com/index.php/carta>
- <http://cbcburrito.dom/menu>

Las solicitudes de inspección judicial carecen de conducencia pues por su propia naturaleza no pertenecen a este procedimiento administrativo. Igualmente, se recuerda que el procedimiento de la acción de cancelación por vulgarización ya está reglado en la Decisión Andina 486, y él solo permite el aporte de argumentos y pruebas documentales tendientes a demostrar la vulgarización del término (para el caso del solicitante) al momento de la presentación de la acción, y las pruebas documentales tendientes a demostrar la distintividad del signo (para el titular del signo) al momento de dar respuesta al traslado de notificación.

2.2.2. Medios de prueba aportados por la sociedad titular de la marca

La sociedad titular solicitó que se tuvieran como pruebas los expedientes:

1. 12-122246 marca Locos Nachos.
2. 12-141445 marca Don Nacho.
3. 13-230250 marca Taconacho.
4. 13-230247 marca Taconacho.
5. 03-089092 marca Taconacho.

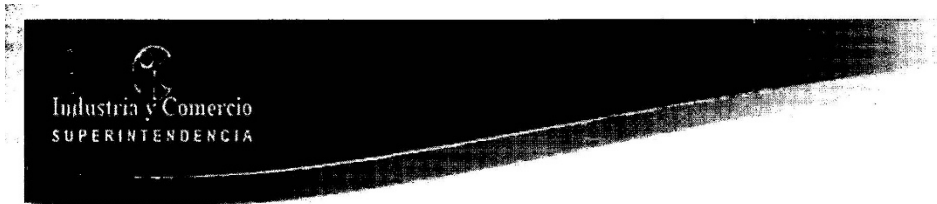
2.3. **Valoración en conjunto**

Las pruebas aportadas permiten a esta Dirección concluir que la expresión NACHOS hace referencia a un plato de origen mexicano a base de maíz que acompañado, al gusto del comensal, de toda clase de quesos, salsas, carnes, aderezos, etc.

Dicho lo anterior, se hace necesario establecer la relación que existe entre el producto demostrado y los que ampara el registro, con el propósito de establecer si se hace necesario realizar el estudio de los requisitos que establece el artículo 169 de la Decisión Andina 486.

En este punto es prudente mencionar que dentro de la Clase 29 Internacional, solamente el aceite de maíz sería el único producto que utiliza maíz. Sin embargo, se encuentra que dentro de la solicitud de cancelación se menciona que son las tortillas previamente mencionadas las que se conocen como NACHOS; es decir que la palabra NACHOS es el nombre genérico de ese plato típico. En ese sentido, se estima que carece de objeto realizar un examen de las pruebas aportadas por la accionante si se tiene en cuenta que ninguno de los productos que ampara el registro se relaciona con lo que el solicitante pretende que se declare como producto y termino vulgarizado.

En otras palabras, no es posible declarar la cancelación de un registro, si el producto que identifica la expresión presuntamente vulgarizada no se encuentra dentro del rango de productos que ampara el registro marcario. Es decir, resulta imposible declarar la vulgarización del término NACHO cuando el producto maíz o productos hechos a base de este (excepto el aceite), no se encuentran dentro de la Clase 29 Internacional.



Resolución N° 37675 ---
Ref. Expediente N° 92 - 271033

3. Conclusión

En conclusión, para esta Dirección no obran pruebas dentro del expediente que demuestren que la marca NACHOS se ha vulgarizado para identificar alguno(s) de los productos que identifica el certificado de registro No. 129932. Ciertamente, no se demostró que el producto que se solicita como vulgarizado, pertenezca a la cobertura de productos de la Clase 29 Internacional. Así las cosas, esta Oficina considera que la marca objeto de la presente acción no está incurso dentro de los supuestos de hecho establecidos en el artículo 169 de la Decisión 486 acerca de la cancelación por vulgarización.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación por vulgarización del certificado de registro marcario N° 129932, correspondiente a la marca nominativa NACHOS, registrada a nombre de la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., titular de la marca, y a la señora MARTHA CECILIA MENDEZ SALAZAR., solicitante de la cancelación del registro, el contenido de la presente decisión, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acto administrativo.

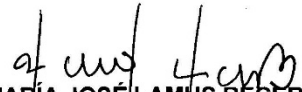
ARTÍCULO TERCERO: Hacer las anotaciones correspondientes, y una vez en firme la presente providencia, archivar el expediente.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los

27 JUL 2015

La Directora de Signos Distintivos,


MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Titulares del Signo: Sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.
Representante Legal sociedad: MAURICIO PINZON PINZON.

Solicitante Cancelación: señora MARTHA CECILIA MENDEZ SALAZAR
Apoderado(a): LAURA MORENO RESTREPO.