

Licda. María Leticia García Jiménez

Vulgarización de Marcas

Licenciada en Derecho, con énfasis en formación de jueces de la Universidad de Costa Rica.
Doctoranda en Derecho procesal y comercial de la Universidad Escuela Libre de Derecho.
Letrada de la Sala Primera de la Corte Suprema Justicia

7



Resumen

El propósito de esta monografía, es la comprensión de la vulgarización de marcas, que es la forma por la cual, una marca puede morir por su propio éxito. Asimismo, entender cómo ésta se aplica en las diversas legislaciones y principalmente el análisis de su desarrollo en el derecho costarricense; todo esto, mediante un enfoque cualitativo, del estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional, que permitirá la comprensión de esta figura del derecho marcario.

La vulgarización, se produce ante las expresiones articulables que llevan a la producción de una falla del mercado, porque confunde a las personas consumidoras respecto del servicio o producto que desean adquirir. Se rige por el principio de territorialidad y en Costa Rica, no ha sido posible decretar la misma dada la rigurosidad de los requisitos que presenta el ordenamiento.

Summary:

The purpose of this monograph consists in the understanding of the vulgarization of trademarks which is how a trademark can actually die as a result of its own success. Furthermore, its purpose is to understand how it is applied in the different legal systems and to analyze its development under Costa Rican law by means of a qualitative approach, the study of the doctrine, legislation and national and international jurisdiction, which will allow the understanding of this concept of the Trademark Law.

The vulgarization is caused by expressible expressions that lead to market failure because it confuses the consumers with regards to the service or product they wish to acquire. It is governed by the principle of territoriality and in Costa Rica it has not been possible to establish the same given the strict requirements of the law.

Palabras clave:

Vulgarización de Marcas, Caducidad por genericidad sobrevenida, cancelación por generalización de la marca, genericidio, principio de territorialidad, falla del mercado marcario, sistema objetivo, sistema subjetivo, acciones preventivas, acciones reactivas, acciones recuperativas.

Key words:

Trademark vulgarization, expiration due to supervening genericity, cancellation due to generalization of the trademark, genericide, principle of territoriality, trademark market failure, target system, subjective system, preventive measures, reactive actions, recovery measures.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.

II. ¿QUÉ ES LA VULGARIZACIÓN?

III. ¿POR QUÉ SE PRODUCE LA GENERALIZACIÓN?

IV. DETERMINACIÓN DE VULGARIZACIÓN DE LA MARCA.

a. Sistemas de determinación.

V. LA CADUCIDAD POR GENERALIZACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO.

a. Sistema objetivo (Estados Unidos).

b.1. Sistema subjetivo (Costa Rica, México, España y Comunidad Andina).

b.2. Costa Rica. -2. México.

b.3. España.

b.4. Comunidad Andina.

b.5. Análisis.

VI. ACCIONES PARA CONTRARRESTAR LA VULGARIZACIÓN.

VII. EL PROCESO DE LA CANCELACIÓN POR GENERICIDAD EN COSTA RICA.

VIII. SITUACIÓN ACTUAL DE LA VULGARIZACIÓN DE MARCAS EN COSTA RICA.

-X. CONCLUSIONES.

X. BIBLIOGRAFÍA.

Introducción

Cuando una marca llega a tener un grado de aceptación importante, corre el riesgo de que las personas consumidoras y la competencia, lleguen a utilizarla como la denominación de ese producto o servicio, perdiendo el carácter distintivo que la identifica, ese fenómeno, es conocido como vulgarización de la marca.

La comprensión, de la vulgarización es trascendental para quienes son titulares, pues les permite ejercer acciones no sólo para prevenir que ésta se produzca, sino también, para defender su marca y, eventualmente, conocer cómo proceder para recuperar esa distintividad que tal otorga.

Esta investigación, tiene como fin estudiar el instituto citado, comprender su significado, sobre cuáles marcas recae, cómo se produce, cómo se declara, sus efectos y la forma en que se aborda en Costa Rica; lo que se procurará, mediante un enfoque cualitativo, del estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional, que permitirá la comprensión de esta figura.

Conocida en Costa Rica como cancelación por generalización de la marca, en nuestro país no ha podido ser decretada por las autoridades administrativas por la forma en que la vulgarización está regulada; sin embargo, ante la determinación de la concurrencia de sus requisitos, nada obsta para que algún día seamos testigos de la primera cancelación por genericidio.

¿QUÉ ES LA VULGARIZACIÓN?

La función de una marca, es ser un distintivo del producto o servicio que brinda una determinada empresa o persona y su fin, es lograr que las personas consumidoras asocien ambos elementos (producto/servicio-marca) o como Chaar y Hernández (2018) acotan que la marca se vuelva "top of mind" que es un nivel de recordación máximo o importante de la referida asociación; sin embargo, en algunas ocasiones, una marca puede perder esa distintividad y volverse parte del vocablo común,

este fenómeno es conocido como generalización sobrevinida o vulgarización.

En este sentido, Carlos Fernández-Novoa expone que:

La vulgarización de la marca tiene lugar 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 servicio [...] originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial (2004, p. 659-660).

Lo anterior lleva a afirmar entonces, que la marca llega a tener tal nivel de aceptación, que muere por su popularidad -o de éxito según Elena Artajo Belenguer -, ya que, en lugar de la asociación marca-producto/servicio a la que se ha hecho referencia, se usa la marca para referirse a cualquier producto o servicio de la misma especie; aspecto que ha destacado en tal sentido el Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica en la sentencia 029-2007, en la que expresó:

[S]e presenta una disminución en la capacidad de atracción de la marca, cuando el signo marcario, con el transcurso del tiempo y la gran aceptación y conocimiento del mismo, tiende a convertirse en una designación usual para el tipo de productos o servicios entre el público, lo que se trata propiamente de la "generalización" de la marca, es decir, que la marca se "vulgariza", perdiendo su eficacia distintiva (el resaltado es del original) (p.11).

Lo apuntando, permite establecer que la vulgarización es un fenómeno que afecta a las marcas que tengan expresiones articulables, como en el caso de las marcas denominativas, porque estas "son aquellas constituidas por expresiones pronunciable con o sin significado" , ya que, como se ha expuesto, es esa expresión la que se utiliza para denominar el producto o servicio de forma general.

Asimismo, puede recaer sobre las localizaciones geográficas y denominaciones de origen, "cuando éstas se incorporan al acervo común como indicaciones de calidad, modelos de fabricación, etc" (Lobato, 2002, p. 55). Aspecto que fue así considerado por el juez Pedro Suárez Baltodano, en el voto salvado del fallo 682-2014 del Tribunal Registral Administrativo, respecto al Queso Gorgonzola (que corresponde a la denominación de origen de la localidad de Gorgonzola, Italia) al estimar que tal término se había vulgarizado.

De igual forma, es necesario indicar que la generalización produce lo que diversos autores denominan como una falla en el mercado, porque al convertirse la marca en el nombre por el que se conoce el producto o servicio, esto genera confusión en las personas consumidoras y a su vez, dificulta la competencia entre quienes proveen tales productos o servicios (lo que se ahondará más adelante).

Para retratar mejor lo expuesto, observe las siguientes imágenes:



¿Qué son estos productos?, la respuesta general sería: un termo y un yo-yo; sin embargo, ambos conceptos corresponden a las marcas de estos bienes, las cuales ya han sido generalizadas en Estados Unidos, pues desde ya, se puede adelantar que en Costa Rica no se ha declarado la vulgarización de ninguna marca.

Lo que se conoce popularmente como termo, es en realidad un frasco de Dewar, que es un recipiente aislante que prolonga el frío o el calor de su contenido (2019). Fue patentado por la compañía "Thermos Bottle Company" con la marca "Thermos", llegando a ser tal su popularidad, que en 1963 fue declarada genérica en Estados Unidos (Termo, s.f).

El yo-yo por su parte, es un juguete formado por dos discos y una cuerda, cuyo nombre deriva de la lengua filipina y significa "viene-viene" (Contreras, 2019). El también llamado "va y viene", fue introducido a Estados Unidos en la década de los 20's por el filipino Pedro Flores y registrado con la marca del mismo nombre (yo-yo) por la "Duncan Company" en 1932, siendo generalizada en el citado país en 1965 .

¿Por qué se produce la generalización?

Como se ha podido apreciar, la vulgarización se produce por un sobre-éxito de la marca, pero ¿por qué produce la generalización? Elena Artajo Belenguer divide las causas de tal fenómeno en tres grandes apartados: 1) ser el primero, 2) una falla en la publicidad y 3) la existencia de un monopolio.

La primer causa, se da cuando la marca corresponde al primer producto o servicio de su tipo, sin que exista otro durante algún tiempo, lo que podría llevar a que se use el nombre de la marca como el nombre de ese producto o servicio.

Un ejemplo de lo anterior, podría ser el caso de los primeros "quita y pon" o "notas adhesivas". La primer empresa en producirlos fue la 3M y la marca con la que los dio a conocer fue "post-it" , esto, hasta que otras empresas pudieron desarrollar este mismo producto. Así, aunque en la actualidad existen otras compañías que fabrican estas notas adhesivas, en el conciente colectivo "post-it" es la forma de referirse a los mismos, y por ello, es que en algunas latitudes (como España) tal marca corre el riesgo de vulgarizarse.

La falla en la publicidad por su parte; corresponde al error en el que incurre el dueño de la marca cuando publicita el producto o servicio, ello debido a que no deja clara la diferencia entre el genérico y la marca, lo que a lleva a que quienes consumen tiendan a nombrar el producto o servicio por la marca y no por su género.

Para visualizar esta causa, imagine un anuncio publicitario con este slogan: "Cuando vayas a la playa, llévate tú after sun". El citado producto, corresponde a la "loción corporal o facial que se utiliza después de las exposición al sol para calmar y rehidratar la piel". Si "after sun" es la marca registrada de una compañía, utilizar este tipo de campaña impediría que las personas consumidoras puedan realizar la asociación de la marca con el producto, pues lleva a confundir ambos elementos (género-marca).

El monopolio por su parte (que es la tercer causa) "se produce cuando el titular de la marca la renueva continuamente [...] pudiendo llegar a ostentarse un monopolio 'sine die' sobre la misma" (La Vulgarización de la marca, p. 17). La explicación que brinda la autora de referencia no se comparte, pues no permite comprender cómo es que el ejercicio de la renovación de la marca podría llevar a su generalización, ya que la renovación, es un derecho del titular de ésta, por lo que sostenerlo, sería afirmar que éstas no pueden renovarse o que deben tener un tope de renovación.

Sin embargo, se analiza el monopolio como la imposibilidad para que otros puedan fabricar y denominar el producto o servicio en cuestión tal y como lo expone Sandra Ávila González, se llega a comprender mejor tal causa, porque según ésta, es la diversidad de protección del servicio o producto, lo que aumenta el riesgo de vulgarización.

Como es sabido, cuando un nuevo producto o servicio sale al mercado existen diversas formas de protegerlo, por ejemplo: mediante su patente de invención y a su vez, la marca. Así, puede comenzar “a crear un monopolio [que va] más allá del que fue concedido en relación con su signo” (Ávila González, 2018, p. 46).

El ejemplo que brinda Ávila González para explicar esto, es el de la marca “brassier”:

El brassier fue inventado y protegido por medio de una marca y patente por el señor Charles R de Bevoise, no obstante [...] Cuando la marca fue creada [...] identificaba un producto único [...] [y] una vez vencida la protección [...] brassier, [era] el único nombre que el consumidor conocía para denominar el producto [...] Es decir, que pese a haberse terminado la patente, la protección se extendía más allá de un signo identificador a un mercado, pues los demás competidores que quisieran entrar al mercado, se encontraban con una barrera, consistente en la información que recibía el público consumidor [...] [y] que había generado el monopolio, pues, por la protección marcaría y de patente, los competidores tuvieron] dificultades de ingreso al mercado [...] [ya que] debían informarle a los consumidores que lo que estaban produciendo y comercializando eran los mismos brassieres, pero sin usar esa palabra [...] De esta forma, el mercado falla, pues, la imposibilidad de los competidores, de usar una palabra necesaria para denominar el producto, dificulta la entrada al mercado y el posicionamiento en el mismo [...] (2018, p. 47-48)

Determinación de vulgarización de la marca

Una vez aclarado ¿qué es la vulgarización? y ¿por qué se generaliza una marca? corresponde analizar ¿cuál es la consecuencia el citado fenómeno?, la respuesta a tal interrogante, es la caducidad de la marca; aunque, según la norma del país del que se trate, también se puede encontrar como cancelación por genericidad, siendo lo importante en ambos casos, que la marca deja de existir. Sobre el particular, Marcos Marías Alemán (2010) explica que la caducidad tiene por consecuencia la cancelación, lo que permite comprender la asociación de términos.

¿Por qué caducidad? Como se ha podido apreciar, la genericidad de la marca se debe a una situación sobrevenida, en el sentido que, cuando ésta se inscribió, cumplía con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento; sin embargo, es por el aumento de su popularidad que su capacidad de distinción se fue diluyendo, y por ello, pierde el beneficio de protección.

Sobre el particular, Manuel Lobato explica que “[l]as causas de caducidad de las marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad” (2002, p. 887).

Lo expuesto lleva a deducir, que existen diversas causas de caducidad y continuando con el autor de referencia (Manuel Lobato), tales causas se dividen en dos grupos: las que operan de pleno derecho (como el caso de la falta de renovación) y las que deben ser declaradas por la autoridad competente; exponiendo el mismo, que la vulgarización, pertenece a la segunda categoría, debido a que, se debe analizar la concurrencia de los requisitos que el tipo de sistema imponga.

Sistemas de determinación

La vulgarización se determina aplicando uno de los dos sistemas existentes al efecto; el sistema objetivo, utilizado en el common law y el sistema subjetivo, que es el que se aplica en los países de tradición romano-germánica.

El sistema objetivo, establece que el genericidio (término acotado por Carlos Abajo citado por Jaramillo Alvarez, 2011) “depende de la conducta y hábitos de los consumidores: si éstos emplean usualmente la marca como denominación de un género de productos” (Fernández-Novoa, 2004, p. 660); mientras que en el sistema subjetivo, la vulgarización, se determina acorde a la conducta del titular “se produce por la actividad –el propio titular de la marca la utiliza como si fuera fuera la denominación genérica [...]– o por la inactividad [...] tolera que otros utilicen la marca” (Lobato, 2002, p. 890).

Respecto a esta clasificación, Fernández-Novoa (2004) destaca que el sistema objetivo, armoniza mejor la idea que la marca es un bien inmaterial; aunque tiene el inconveniente que, no toma en consideración los esfuerzos del titular por defender la misma. Asimismo, es “proteccionista del consumidor porque se dirige a evitar que se genere un riesgo de confusión” (Vargas Chaves, 2013, p. 7).

Por otro lado, Fernández-Novoa (2004) refiere que el sistema subjetivo, es en realidad un sistema subjetivo-mixto, dado que, no sólo requiere de la acción o inacción del titular, sino también, se debe demostrar que la marca se ha convertido en el uso genérico del producto o servicio, sea así un doble requisito, lo que considera más ventajoso para el titular, porque le da la oportunidad de frenar la conversión de su marca en un signo genérico.

Esta concepción es de vital importancia, porque como se analizará, el doble requisito es esencial para la determinación de la genericidad en muchas latitudes, incluyendo la costarricense;

aunque, en adelante se mencionará éste simplemente como sistema mixto, porque, en los países que exigen la citada confluencia, no se da prevalencia a alguno de los dos requisitos.

LA CADUCIDAD POR GENERALIZACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO

La caducidad de la marca, opera de forma similar a la inscripción de ésta, en el sentido que se rige por el principio de territorialidad, según el cual, las marcas se protegen solamente en el lugar donde se concedió el registro, siendo ello un aspecto que no afecta la inserción del país protector en sistemas comunitarios o de registro internacional.

Esto quiere decir, que la declaración de caducidad por genericidad sobrevenida se realiza país por país, porque, depende no sólo del sistema que se aplique, sino también, de la posibilidad que la marca llegue a convertirse en un uso común por la forma en la que se expresan las personas de cada lugar.

Para comprender lo anterior, se utilizarán algunos de los ejemplos brindados por Hugo Xavier Pillco Rivero de productos que se conocen por su marca y no por el nombre y se compararán con la forma de expresión popular de nuestro país.

Producto	Producto	Costa Rica
	Coaster o coster (Perú)	Microbús
	Birome (Argentina)	Lapicero

Los nombres con lo que se denomina a los productos indicados en Perú y Argentina, corresponden a las marcas con las que fueron registrados, por lo que, al ser su marca un nombre de uso común en estos países, podrían convertirse en marcas genéricas, pero no en Costa Rica, dado que, en nuestro país no se les conoce por sus marcas.

Ahora bien, piénsese el caso de protecciones internacionales, como la del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, según el cual “[l]os nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas” esto porque: “[a] partir del registro [...] en la Oficina Internacional [...] la protección de la marca [...] será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos”.

Esta situación podría llevar a pensar que el principio de territorialidad no aplica, ya que existe una protección que se extiende a los Estados parte del Arreglo (del cual Costa Rica no es parte); sin embargo, según lo acotado en el párrafo anterior, al decir que el registro de la marca se entiende como depositado en cada país, se observa el respeto al citado principio, lo que reitera el artículo 5 del referido acuerdo. Dicho numeral, permite denegar el registro internacional por parte de los países miembro realizando la correspondiente notificación, e incluso, impone el deber de asegurar el derecho de defensa cuando se pretenda la anulación de la marca internacional.

Adicional a esto, según se comprende de la estipulación del canon 6 del Arreglo en mención, una vez transcurrido el plazo general de protección marcaria (5 años) hay un desligue de la protección en el país de origen, porque el registro internacional se “efectúa por veinte años, con posibilidad de renovación”, lo que llevaría a reforzar la tesis que la solicitud de cancelación por caducidad se debe hacer país por país.

La pregunta que se genera al respecto, sería: ¿qué pasa si la caducidad por vulgarización fuese decretada dentro del plazo de los 5 años en los que aún está vigente la protección en el país de origen, afectaría la protección internacional?. El Arreglo de Madrid, no brinda una respuesta directa, pues el artículo 6 inciso 4) del mismo, refiere que se debe comunicar a la Oficina Internacional la cancelación cuando sea en el caso de cancelación voluntaria o de oficio; mientras que, el numeral 9 inciso 1) de dicho tratado internacional, estipula el deber de comunicar la cancelación cuando los cambios afecten el registro internacional.

De lo que se ha analizado, se debe recordar que la caducidad tiene por consecuencia la cancelación, por lo que, cuando el Tratado en cuestión hace referencia a la cancelación, se debe entender que cuando se produce la genericidad, se debe cumplir con la obligación de comunicación en los supuestos apuntados.

Asimismo, se tiene que la forma de referirse a un determinado producto o servicio puede variar sustancialmente de un país a otro (tal y como se ejemplificó), por lo que, la determinación de que una marca ha sido vulgarizada no podría considerarse como una situación que afecte el registro internacional; mientras que, la cancelación oficiosa, dependerá de las políticas internas de cada país, lo que lleva a deducir, en respuesta a la pregunta planteada, que la generalización no afecta el registro internacional, sin importar que ésta se declare en el país de origen dentro de los 5 años de protección general.

Con la claridad de lo anterior, se procede a analizar la forma en que se regula y determina la caducidad de las marcas en Costa Rica y en otros países, para lo cual, se analizará su procedencia en ambos sistemas (objetivo y subjetivo).

A. Sistema Objetivo (Estados Unidos)

Según el “Lanham Act” de los Estados Unidos, la cancelación de la marca opera mediante una petición de la siguiente forma:

1064. Una petición para cancelar el registro de una marca, indicando los motivos en los que se basó, puede, previo pago de la tarifa prescrita, ser presentada de la siguiente manera por cualquier persona que crea que sufre o sufrirá daños [...] (3) En cualquier momento si la marca registrada se convierte en el nombre genérico de los productos o servicios [...] Una marca registrada no se considera que es el nombre genérico de productos o servicios únicamente porque dicha marca también se utiliza como nombre de o para identificar un producto o servicio único. El significado primario de la marca registrada para el público es relevante por ser la motivación del comprador y éste será la prueba para determinar si marca registrada se ha convertido en el nombre genérico [...].

Como puede apreciarse, la norma en cuestión no señala mayor requisito, solamente, que la marca se haya convertido en la denominación genérica del servicio o producto; aunque Iván Vargas Chaves (2013) explica que, según el apartado 1127 del “Lanham Act”, esta norma pareciera tener una derivación subjetiva, pero, ello es un aspecto que el mismo autor deja de lado al exponer que ello no se analiza al momento de conocer estos casos en las Cortes Federales, pues únicamente se centran en la conversión genérica por parte del consumidor o consumidora.

De igual forma, es menester señalar que a diferencia de lo que ocurre en los países de tradición romano-germánica, la caducidad por genericidad tiende a alegarse como una defensa, y rara vez como acción, esto, según lo expuso la jueza norteamericana Virginia Covington, en la conferencia del Programa Regional de Propiedad Intelectual para Jueces Costa Rica, impartido a las personas juzgadoras del Poder Judicial en el año 2021.

Sobre el particular, la conferencista explicó que para declarar la cancelación de la marca, se realiza un estudio que denominó como “la muestra 100”, en la que, se procede a preguntar cuál es el nombre de un determinado producto o servicio a 100 personas, y si de estas la gran mayoría indica el nombre de la marca, entonces acaece el genericidio.

La prueba apuntada parece ser la idónea para demostrar la conversión genérica, pues, como lo expone Vargas Chaves (2013), la pregunta de cuál es el primer término por el que los usuarios conocen el producto o servicio, se estableció como base en la resolución de esta clase de asuntos en el caso *Anti-Monopoly vs. General Mills Fun*, en el que se debatió la vulgarización del término “Monopoly”.

Asimismo, y según explica Tinoco Soares, en el caso *Yoshida International Inc vs. E.I Du Pont de Nemours & Co. Inc*, en el que se conoció la vulgarización de la marca “Teflón” -la cual se mantuvo por la Corte norteamericana-, es posible deducir que “la muestra 100” debe ser clara, en el sentido de que sea una respuesta precisa para lo que se pretende, pues si se dan respuestas ambiguas por parte del público consultado, no se logrará la cancelación pretendida.

B. Sistema subjetivo (Costa Rica, México, España y Comunidad Andina)

Como se indicó líneas atrás, el sistema subjetivo-mixto requiere de la verificación de un doble requisito para establecer que se dio el genericidio, mismos que Belén Jaramillo resume en tres criterios de determinación, a saber: la encuesta, la inclusión en diccionarios y el uso por parte de terceros. Criterios que a su vez, también utiliza Carlos Abajo (citado por la misma autora) como formas de determinar la genericidad sobrevenida.

La encuesta; corresponde al parámetro establecido por el Tribunal de la Comunidad Andina y “es el realizar la pregunta ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor [...] es la marca que creemos se ha vulgarizado, el signo [...] cae en la genericidad” (*Vulgarización de la marca registrada*, 2011, p. 184).

Como es posible apreciar, este criterio corresponde al requisito objetivo del sistema mixto, el cual, es similar al estudiado en el sistema objetivo y es considerado como necesario por el Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica, cuando en el voto 732-2018 (en la que se conoció la defensa de vulgarización de la marca “Tasa Cero”), refirió: “Para poder determinar o probar ese hecho se necesita como mínimo una encuesta que determine los supuestos del artículo 38 citado” (p. 11).

Lo anterior, lleva a considerar que, al igual que en los países regidos por el common law, la consulta a las personas consumidoras, es una de las pruebas necesarias para que una marca se declare como genérica; y, aunque los Tribunales aludidos no indican cuál es la cantidad de personas que se deben consultar para tal efecto, la “muestra 100” se puede tomar como parámetro; pero, con el fin de lograr una mayor convicción de quien resuelve, se estima que el número de encuestados debería ser mayor a 100.

De igual forma, podría utilizarse este criterio para demostrar la actitud pasiva-omisiva del titular respecto de su marca, pues al permitir que ésta se convierta en el nombre genérico por parte de las personas consumidoras, implica que no realizó los esfuerzos necesarios para que éstos sean capaces de diferenciar el producto o servicio de la marca.

El segundo criterio es la inclusión en diccionarios; esto quiere decir, que en los diccionarios se incluye la marca para dar significado al producto o servicio. Al respecto Jaramillo Álvarez (2011) aporta el ejemplo de las marcas: vaselina, yo-yo y nylon, que el diccionario Merriam Webster define como: gel de petróleo, marca de un juguete y medias de material sintético y elástico, respectivamente. Tratándose de:

[U]n indicativo altamente preocupante de vulgarización, puesto que [...] independientemente si el mismo diccionario determina que su función sea una marca o un nombre, la función de un diccionario es ser una obra de consulta de palabras o términos de una determinada lengua, de sinónimos y antónimos, de significados etimológicos, etc., pero en ningún momento la definición de un signo distintivo [es parte de su función, porque como su palabra lo dice, estos lo que hacen es distinguir una marca de otra]. (p. 185).

Dicho criterio, podría estimarse también como una prueba de doble función, porque con este se demostraría la acreditación del elemento objetivo y a la vez, del subjetivo. El primero; porque como lo expuso la autora citada, la función del diccionario es permitir a las personas conocer el significado de una palabra; lo que lleva a inferir, que un gran número de personas .

ha de utilizar el diccionario para comprender el significado de la marca; y a la vez, que si se incluye en el diccionario, es porque muchos hablantes y muchas hablantes utilizan la marca para tal significación. El último criterio, es el uso por parte de terceros; tal y como lo aduce su expresión, éste consiste en la permisión por parte del titular de que otras personas o empresas utilicen su marca para denominar los productos o servicios de la misma especie que comercializan. Al igual que en los supuestos anteriores, configuran un doble criterio probatorio. El primero es el subjetivo, pues en este, es más clara la actitud pasiva-omisiva de titular por impedir que otros utilicen su marca; mientras que el supuesto objetivo, se configura con la deducción que, ante la inacción, quienes consumen vayan perdiendo el efecto diferenciador de la marca.

Como es posible apreciar los criterios señalados son situaciones que ayudan acreditar el acaecimiento de la vulgarización; sin embargo, no constituyen un número clausus, dado que, al tratarse de un aspecto probatorio, existen otros medios para acreditar los supuestos subjetivos y objetivos, como por ejemplo: aportar anuncios publicitarios del mismo titular en los que tiendan a la confusión, encuestas no sólo a consumidores, sino también a productores, comentarios en redes sociales, etcétera.

1. Costa Rica

Para iniciar con el análisis normativo, el punto de partida será la estipulación de nuestro país, que en el artículo 38 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

Artículo 38°- Cancelación por generalización de la marca. A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.
- b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.
- c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

2. México

El canon 261 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México, que entró a regir el 05 de noviembre del 2021, impone:

Artículo 261.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

3. España

El numeral 54 inciso 1, apartado b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas de España determina:

Artículo 54. Caducidad.

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca: [...]

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

4. Comunidad Andina

El ordinal 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dispone:

Artículo 169.- 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 tuvieron 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.

Respecto al criterio subjetivo propiamente dicho de la normativa española, esto es sólo una condición aparente, ya que en realidad en ese país sí se requiere del doble requisito al que se ha hecho referencia para declarar la caducidad por vulgarización. Esto se afirma, de acuerdo con lo señalado por la Audiencia Provincial de Barcelona en la sentencia 378/2018, en la que el alto Tribunal expresó:

Nuestro Ordenamiento acoge un sistema subjetivo o mixto, pues para que pueda apreciarse la caducidad por vulgarización de la marca es necesario que concurra un doble requisito: En primer lugar, la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios (presupuesto objetivo); y, en segundo lugar, que tal conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca (presupuesto subjetivo).

Tal explicación, lleva a establecer que en la mayoría de las legislaciones (pues no puede descartarse la idea que existan países que no requieran del doble requisito), se utiliza como elemento para determinar la caducidad el sistema mixto y no simplemente subjetivo, porque al requerir la verificación del conocimiento popular, la alusión de subjetivo se queda corta –tal y como lo afirma Fernández-Novoa-, debido a que, en tal caso, sólo se analizaría la conducta del titular para determinar si se ha dado la vulgarización o no, lo que relegaría la importancia de la marca para las personas consumidoras y se centraría en el interés de la competencia por poder utilizar la marca del titular.

Ahora bien, como se pudo apreciar el artículo 169 de la decisión 486 de la CAN, es posible declarar la generalización de forma oficiosa, aspecto que no se vislumbra como una posibilidad en latitudes como la costarricense.

La justificación para tal posibilidad, la encontramos en la resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 128-IP-2015, en la que, en una interpretación del canon citado (169) expuso:

Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada [...] y de esta manera se vea afectado el público consumidor [...]

En estos casos, nos encontramos frente a determinados productos que en algún momento fueron marcas y que gozaron de capacidad distintiva, pero que, con el transcurso del tiempo se han convertido en genéricas [...] de tal manera que el público consumidor ya no reconoce su poder distintivo ni su origen empresarial [...] La norma comunitaria es clara en determinar que la cancelación la puede pedir cualquier persona y no necesariamente una persona con un interés particular, esto se debe a que el fin último es precautelar el interés de los consumidores que podrían verse engañados adquiriendo productos o servicios que han dejado de ser distintivos en el mercado.

De lo transcrito, se resalta ese interés de protección a la persona consumidora al que se ha hecho alusión, esto, cuando se expresó la importancia de la comprensión del término con el que asocia el consumidor o consumidora el producto o servicio, pero potenciándolo, dado que, como lo acota la citada resolución, al poder verse engañados, podrían tener inconvenientes para adquirir aquello que en realidad desean comprar.

Desde esta perspectiva, podría pensarse en el siguiente ejemplo: “papel aluminio” cuyo nombre común es: hoja metálica flexible, es la marca de la empresa “Aluminios y Compuestos S.A”, pero ésta ha permitido que sus competidores utilicen la denominación “papel aluminio” para identificar a los productos de dicho material de sus compañías; además, es el nombre con el que la hoja metálica flexible es conocida en el mercado y, no hay otra denominación adecuada para este producto.

Así, cuando usted se presenta al supermercado a adquirir el producto acotado ¿podría relacionar papel aluminio con Aluminios y Compuestos S.A?, también, como existen varios productos con el mismo nombre ¿podría identificar cuál es el papel aluminio que desea comprar solo con la referencia “papel aluminio”? y por último, si le presentan un rollo de la hoja metálica flexible descrita ¿Cómo lo llamaría usted?

Una situación como la descrita, en la que “papel aluminio” no tiene esa capacidad de distintividad que resalta al derecho marcario,

es la que (de acuerdo con lo apuntado en la interpretación del Tribunal de Justicia de la CAN) pretende evitar de forma oficiosa la norma de la comunidad andina, toda vez que, en el tanto no sea declarada como genérica, la marca “papel aluminio” continuará gozando de protección marcaria, confundiendo a las personas consumidoras, e incluso, afectando el derecho de los competidores, porque al usar una marca registrada están cometiendo una infracción marcaria.

De esta forma, sin tener que esperar al ejercicio de la acción, sea por infracción (en cuyo caso la caducidad es una defensa), o de cancelación para la declaración directa, la Autoridad Marcaria procede con la cancelación marcaria de forma directa, lo que se vislumbra como una solución expedita ante la falla en el mercado que produce la vulgarización de la marca, la cual, según Iván Vargas citando a Shipley, tiene las siguientes consecuencias:

[L]a protección de marcas genéricas crea confusión en el consumidor, quien puede creer que el producto o servicio identificado con la marca genérica posee características diferentes de las de otros productos y servicios que en realidad son idénticos, por lo cual se restringe el derecho que tienen los consumidores de tomar una decisión racional en la selección de las prestaciones de una u otra empresa [...] algunas repercusiones negativas para la libre competencia de la protección jurídica de marcas vulgarizadas: a) la empresa competidora no tendrá el mismo éxito y crecimiento que potencialmente podría alcanzar en el mercado si se extingue el derecho de marca, los competidores tendrán que hacer una mayor inversión en publicidad para promover sus marcas en el intento de sobrepasar las barreras impuestas por la marca genérica; b) las pequeñas empresas se verán obligadas a salir del mercado si no puede sufragar los costos de publicidad y promoción referidos; c) se desincentiva la entrada en el mercado de nuevos competidores (p. 131)

El problema que la norma aludida vislumbra es la ardua labor que implicaría por parte de las autoridades encargadas de la protección del derecho marcario, pues no sólo se requerirá un seguimiento constante de las diversas marcas registradas, sino también, un control respecto de las acciones emprendidas por los titulares para evitar que la marca se vulgarice.

A dichas tareas debe sumarse, la realización estudios de mercado (para saber si no hay otro nombre adecuado del producto o servicio) y efectuar censos marcarios o encuestas constantes a la población (con el fin de determinar el nombre por el que conocen quienes consumen el producto o servicio). Todo lo anterior, para poder establecer la adecuada concurrencia de los requisitos, lo que lleva a considerar, que es una acción de altos costos operativos.

Por último, se destaca el carácter restrictivo con el que las personas legisladoras de Costa Rica y la Comunidad Andina abordan el instituto en estudio, pues si se compara con la regulación mexicana y española, los fallos de otras latitudes, e incluso, de lo que se ha acotado a lo largo de los diversos párrafos, la vulgarización no se produce porque no exista otro nombre con el cual designar al producto o servicio, sino, por su uso generalizado. Al respecto, la sentencia 378-2018 de la Audiencia Provincial de Barcelona, expone:

[...] el uso continuado y usual necesario para la vulgarización ha de ser muy elevado [...] Podrá declararse la caducidad [...] si la marca se ha convertido en la designación usual del producto o servicio no solo entre algunas personas, sino entre la gran mayoría del público destinatario, incluidos los que participan en el comercio del producto o el servicio en cuestión (lo resaltado es propio).

En este sentido, si se toma en cuenta lo acotado respecto a la falla que produce en el mercado la vulgarización de la marca, considerar que la inexistencia de un término adecuado es el requisito indispensable para que la misma opere, limita de forma considerable la figura en cuestión, ya que, se deja de lado la característica esencial de esta y es la metamorfosis que implica el genericidio, convirtiendo un signo distintivo a la denominación del producto o servicio sin estar asociada a una empresa en particular.

Acciones para contrarrestar la vulgarización

De la lectura de los diversos autores, es posible indicar que existen tres acciones para contrarrestar la vulgarización, a saber: preventivas, que serían previas a la interposición de un proceso de caducidad y las que de forma usual debe emplear el titular para evitar la vulgarización; reactivas: que es las que lleva a cabo a el titular cuando conoce de la gestión de cancelación y recuperativas; que es la acción que realiza el titular para procurar nuevamente la protección marcaria.

Las acciones preventivas son las más enunciadas por los autores, pues éstas son las labores que lleva a cabo el titular para evitar que la marca se generalice, por lo que se procederá a describir las más importantes.

La constante aplicación del test “ACID” de la International Trademark Association, que corresponde al acrónimo: Adjetivo, Coherente, Identificador, Distintivo, como se explica a continuación:

Adjetivo: es nunca usar la marca como sustantivo, “o sea que no debería utilizarse la marca precedida de un artículo ni en su forma plural” (Módulo 3: Las Marcas, p. 48).

Coherente: usar la marca de forma homogénea. Lo que implica no variar la forma de expresión de la marca. Ejemplo: BAND-AID y no bandaid.

Identificador: Usar el símbolo identificador ® de la marca junto a ésta.

Distintivo: Expresar la marca de una forma que se diferencie, como entre comillas, cursiva, con uso de mayúsculas y cualquier otro.

No utilizar la marca “para designar el producto ni en lugar de la designación” (Módulo 3: Las Marcas, p. 48).

“Usar el término común para identificar el producto o servicio en combinación con la marca.”

“Entablar las acciones correspondientes contra los competidores que utilicen la marca

como denominación genérica del producto” (Albarellos, 2011, p. 19).

“Hacer campañas de educación a los consumidores y actores de los canales comerciales explicando que la marca es distinta al término genérico. Según la naturaleza del producto o del servicio, una campaña útil es [...] en medios masivos enviando este mensaje.” (Demasiado Famosa? Evitando la Vulgarización de su Marca)

“Indicación de marca registrada en los diccionarios.”. Esto es, exigir el reconocimiento de la marca como tal en el diccionario.

“Utilizar sistemáticamente la palabra marca entre el nombre de la marca y la denominación genérica, por ejemplo: pañuelos de papel marca KLEENEX” (Albarellos, 2011, p. 20)

Las acciones reactivas y recuperativas, corresponden a los supuestos de la reivindicación y la adquisición de la distintividad sobrevenida que explica Manuel Lobato, de las cuales, la primera; es considerada por el citado autor como una posibilidad de subsanación que, aunque no está reconocida en las diversas legislaciones, sí puede evitar la declaratoria de la genericidad; mientras que la segunda, sí se trata de una situación regulada en otras latitudes (como en el caso de las legislaciones apuntadas), pero, ese no es el caso de legislación costarricense.

La reivindicación; según explica el autor de referencia (Manuel Lobato), es aquella que se produce cuando previo a la cancelación de la marca por vulgarización, el titular emprende acciones y logra demostrar la eliminación de las permisiones u omisiones que podían llevar al genericidio, porque, la razón “de la caducidad [...] es expulsar del Registro marcas que adolecen de un vicio sobrevenido [mismo que] dejaría de cumplirse si [...] ya no tienen dicho vicio” (Comentario a la Ley 17/200, de Marcas, 2002, p. 888).

Esta subsanación, implica la posibilidad de perder la inversión de la administración (en el caso de la acción oficiosa) o del particular (cuando es a petición de parte) para recabar las pruebas que acrediten la vulgarización; sin embargo, el problema que tiene para el titular esta acción, es que se tiene que demostrar previo a la declaración de genericidad.

La citada acción, se considera procedente en el ámbito costarricense, pues de acuerdo a lo establecido en los artículos 41.2 del Código Procesal Civil (CPC) y 23 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (RLM), toda vez, que es deber de la parte que se opone a una pretensión, demostrar los hechos impeditivos de ésta, lo que podría ser el caso de si al momento del traslado de la demanda, el titular es capaz de demostrar que ha ejercido las acciones que levantan el vicio de genericidad, como por ejemplo la eliminación de publicidad engañosa.

En otro orden de ideas, podría pensarse en el ejercicio de un incidente de hechos nuevos (numeral 113 del C.P.C.), pero, esta vía parece excluida del trámite administrativo del canon 49 del R.L.M., por lo que cabría cuestionarse si es posible plantear el levantamiento del vicio ejerciendo el recurso de apelación del precepto 65 del RLM y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (L.P.O.D.P.I.).

Esto, alegando el incumplimiento de los requisitos y demostrando el ejercicio de las acciones que impiden la vulgarización.

Sin embargo, ante el agotamiento de la vía administrativa (ordinal 19 de la L.P.O.D.P.I.), será ante en el procedimiento ordinario civil, en el que se deba discutir el levantamiento de la declaratoria de la genericidad (ordinales 38 de la L.P.O.D.P.I. y 101 del C.P.C.), momento en el cual, el titular deberá demostrar la no concurrencia de los requisitos y si hubo situaciones que podrían llevar a la misma, acreditar el efectivo ejercicio para eliminar tales.

Por último, la adquisición de distintividad sobrevenida; es el fenómeno contrario a la vulgarización, se le conoce por el nombre de “secondary meaning” y se daría después de la declaratoria de cancelación (lo que implica que la marca ingresó al uso común). Consiste “[...] en la posibilidad de acceder al registro del signo [...] si éste ha sido usado de manera constante, hasta el punto de que [...] le haya otorgado distintividad y [...] el público consumidor reconoce un origen empresarial determinado [...]”.

Sobre el particular, José Carlos Tinoco Soares (2006), expone el caso de la marca “Singer” que, en el año 1896 fue declarada en Estados Unidos como el genérico de las máquinas de coser; pero, dado que el titular continuó utilizando la marca, con más cuidado, que logró una distribución mundial, y ante la disminución de sus competidores, en el año 1952/1953 adquirió nuevamente sus derechos marcarios.

Esta última acción, se denomina de recuperación, porque, como se ha podido apreciar, es el esfuerzo del titular el que le permite readquirir la protección marcaria. A su vez, debe destacarse con base en el ejemplo brindado (que es el único encontrado) que ésta posee el inconveniente de que se trata de una tarea que requiere de un gran esfuerzo del titular, pues debe lograr que la marca sea nuevamente distintiva y podrían pasar muchos años para recuperar la protección marcaria perdida.

Por último, es necesario indicar que, en el caso de Costa Rica, este instituto no está regulado en la legislación marcaria; sin embargo, es reconocida por el Tribunal Registral Administrativo, e indica que, es deber para el alegante de demostrarla; pero, la posibilidad de registrarlas es una facultad de los Estados, de acuerdo con el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (A.D.P.I.C.).

Asimismo, en el voto 1160-2009, el citado Tribunal explica la posibilidad de reconocer la distintividad sobrevenida por parte de la jurisprudencia, ello, explicando el caso de la jurisprudencia argentina y lo que expone la doctrina de Gabriel Martínez Medrano, que aporta el ejemplo de la distintividad del Campeonato Argentino de Polo de Palermo y el Campeonato Argentino Abierto de Polo.

EL PROCESO DE LA CANCELACIÓN POR GENERICIDAD EN COSTA RICA

El procedimiento para solicitar la cancelación de la marca por genericidad en Costa Rica requiere de dos fases sea: primero realizar el proceso ante la autoridad registral, el cual se encuentra establecido en el R.L.M. y la L.P.O.D.P.I. y una vez agotada la vía administrativa (ordinal 26 de la L.P.O.D.P.I.), acudir al proceso judicial, propiamente al proceso ordinario civil; último del cual, no se tiene conocimiento que se haya ejercido.

Con motivo de lo anterior, se dará énfasis al trámite ante la autoridad registral, ante la cual, la vulgarización puede alegarse de dos formas: como acción que es la forma que se establece en el artículo 38 de L.M., y como defensa, pero por medio de una contra acción, porque los ordinales 41.2 del C.P.C. y 23 del R.L.M., imponen el deber de quien alegue el demostrarla, lo que implica el deber del alegante de establecer los hechos y situaciones que acrediten su posición.

Pese a lo anterior, debe indicarse que en nuestro país de los pocos casos resueltos acerca de este tema, la vulgarización se ha establecido como contra acción tal y como se desprende del voto 0732-2018 del Tribunal Registral Administrativo, cuando indicó: “el **BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL** [...] contestó solicitando la cancelación por generalización de la marca” (el resaltado es del original).

Los requisitos para la solicitud de cancelación pueden apreciarse en la guía de calificación de los actos y contratos susceptibles de inscripción del Registro de la Propiedad de Industrial que al respecto acota:

A) Requisitos de la solicitud

1. Nombre del solicitante (art. 3, inc. a, del R.L.M.)
2. Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio; nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 3, inc. b y c, del R.L.M.)
3. [(sic)]. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier [...] medio electrónico (art. 3, inc. d, del R.L.M.)
4. [(sic)] [...]
5. [(sic)]. Identificación del signo distintivo cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente (art. 48, inc. a, del R.L.M.)
6. [(sic)]. Nombre y lugar para notificar al titular del registro. (Art. 48, inc. b, del R.L.M. y Circular Administrativa DRPI-006-2010)
7. [(sic)]. Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación [...] (art.48, inc. c, del R.L.M.)
9. [(sic)]. Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa (art. 48, inc. d, del R.L.M.)
10. [(sic)]. Las pruebas en que se funda la solicitud (art. 48, inc. e, del RLM)
11. [(sic)]. La petición en términos precisos (art. 48, inc. f, del R.L.M.)
12. [(sic)]. Original y copia de la solicitud, pruebas y demás documentos que la acompañen (art. 136 del C.P.C.)
13. [(sic)]. Lugar para recibir notificaciones, firma del solicitante.

B) Requisitos específicos

1. Los notarios públicos deberán consignar un número consecutivo a toda certificación que expidan, indicar la fuente de la cual emana la información que se certifica, así como rubricar y estampar su sello blanco en cada uno de los folios que la conforman (según lo dispuesto por los artículos 66 al 74 de los "Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial", de la Dirección Nacional de Notariado, que rigen partir del 18 de junio del 2007 y que fueron publicados en el Boletín Judicial número 99 del 24 de mayo de 2007 y su aclaración el 8 de junio en el Boletín Judicial No. 110, y Circular No.R-PI-12-2004 emitida por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial). Las pruebas documentales deberán aportarse en original o copia certificada [...] además deberán de estar debidamente legalizados cuando así sea requerido.

2. [...]

3. Cancelar la suma \$25 por concepto de tasa por cada clase. (Artículo 94 inciso m de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)

4. [...] (El subrayado y resaltado es del original). Al respecto, ha de indicarse que la guía de calificación mezcla los requisitos de la solicitud de cancelación, con los aspectos procesales de la cancelación, por lo que, para lograr una adecuada comprensión de ambos, se omiten los segundos del texto aportado y se presenta el siguiente esquema del proceso propiamente dicho.

Solicitud.

Requisitos de los artículos 3 y 48 R.L.M.

Se realiza examen de verificación en el plazo 15 días (art. 13 L.M.).

En caso de incumplimiento, se realiza prevención por el plazo de 15 días bajo apercibimiento de abandono (art. 13 L.M.).

Emplazamiento.

Por el plazo de un mes (art. 49 R.L.M.).

Audiencia.

En caso de que sea necesario evacuar prueba.

Registro fija un plazo de 15 días (art. 49 R.L.M.)
Resolución

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo del emplazamiento, o de la audiencia.

Declarada la cancelación, se debe publicar aviso por 1 vez a costa del interesado en el Diario Oficial (art. 49 R.L.M. y 86 L.M.).

En los casos en que se haya notificado de forma efectiva la resolución final, para la eficacia de esta no será su publicación, un requisito de eficacia. (Circular DRPI-001-2015) (s.f, págs. 35-36).

Firme la resolución, se realiza anotación al margen, indicando su estado procesal (Valverde Mora, 2021, pág. 268).

Recursos

Revocatoria. Se interpone dentro del plazo de los 3 días siguientes a la notificación (art. 64 R.L.M.)

Apelación.

Se interpone dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación (art 65 R.L.M., 25 y 26 L.P.O.D.P.I.).

Esta resolución tiene revocatoria (art. 26 L.P.O.D.P.I.) y agota la vía administrativa (art.19 y 25 L.P.O.D.P.I.).

Proceso Civil

Se interpone mediante el proceso ordinario (art. 38 L.P.O.D.P.I. y 101 C.P.C.).

La L.P.O.D.P.I. remite al proceso abreviado; sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 9342, se debe entender que es el proceso ordinario.

Por último, resta determinar a partir de cuándo se producen los efectos de la caducidad de la marca por generalización sobrevenida, como fue posible apreciar, el artículo 38 de la L.M. es omiso al respecto y tampoco lo refleja el numeral 49 del R.L.M.

Al respecto existen dos posiciones; la primera estima que los efectos se han de producir “desde el momento en que se produjeron los hechos que la causaron”; la segunda, por su parte, determina que el “efecto primero y podría decirse único es que la marca declarada caduca, con retroactividad a la fecha en que se inició la acción”.

De estas posiciones, la primera presenta un gran obstáculo, porque requeriría demostrar no sólo que la marca se haya vulgarizado, sino también, el momento en que se producen los hechos que la causan, lo que es algo sumamente difícil, porque como se analizó, el genericidio se relaciona con la evolución de la lengua y del comercio; esto quiere decir, que los interesados sólo podrían aportar una fecha aproximada del citado momento y llevaría a un formalismo innecesario para eliminar el error en el mercado.

La conclusión del autor Jorge Otamendi (segunda posición), se considera más apropiada, dado que, es gracias al proceso en el que se alega la generalización que la marca protegida pierde tal condición, pues en éste se demuestra la concurrencia de los requisitos legales para ello, y sin el referido análisis y consecuente declaración, el signo distintivo mantiene su protección e impedimento de uso por terceros.

Situación actual de la vulgarización de marcas en Costa Rica

Como se adelantó, en Costa Rica y a la fecha de esta investigación, es posible indicar que no se ha declarado la genericidad de alguna marca, pese a que como se ha podido apreciar, sí ha sido alegada en diversas ocasiones. También, ha de acotarse que a nivel de los tribunales civiles y contenciosos de alzada (que son los fallos que se pueden consultar en el sistema nexus.pj), no fue posible ubicar sentencia alguna respecto del tema en cuestión; sin embargo, los fallos existentes a nivel administrativo aportan una importante revelación respecto al análisis que realiza el ente registrador en la aplicación de la figura.

Así, los votos 0021-2016, 265-2007 y 0732-2018 del Tribunal Registral Administrativo, exponen aspectos relevantes que deben acreditarse por parte de quien pretende la generalización.

Se debe demostrar la inexistencia de otro nombre o designación para nombrar al producto o servicio del que se pretende la caducidad.

Es necesario evidenciar el uso generalizado de la marca por parte del público y medios comerciales.

Se requiere acreditar el desconocimiento del público de la marca como signo distintivo de una empresa determinada.

Aportar prueba, respecto a la actividad o inactividad del titular de la marca.

La prueba que debe presentarse al proceso debe estar de acuerdo a la legislación y la doctrina en general respecto a que la marca se ha convertido en el nombre genérico del producto.

Por su parte, el fallo 265-2007 del T.R.A. mediante el cual se revocó la cancelación por genericidad dictada por el Registro Nacional de la marca “pita”,

adiciona un aspecto importante, y es que en los casos de las marcas compuestas, no se puede desintegrar la percepción de éstas, como es el caso de un signo distintivo y un elemento gráfico, porque, la marca se percibe por las personas consumidoras como un todo; de modo que, siempre “podría permitir al público identificar el producto gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada”

Sobre el particular, se comprende la explicación efectuada por el Tribunal al respecto; sin embargo, si éste hubiese sido el único aspecto por el que se rechazó la vulgarización de la marca, sería posible cuestionar en la sede civil la indebida aplicación del numeral 38 de la L.M., pues este permite limitar el alcance la marca, lo que posibilitaría dimensionar los efectos de la misma y en ese tanto, podría pensarse en una cancelación parcial. Para finalizar, se aporta una tabla con la indicación de los 4 fallos que analizaron de forma directa el tema de la cancelación de la marca por generalización, con los aspectos más relevantes que estas mencionan.

Voto	Aspecto relevante
029-2017	Vulgarización no se produce en marcas tridimensionales. Diferencia entre dilución y vulgarización de marca. Plazo para resolver del artículo 38 L.M. es ordenatorio.
265-2017	Marca se debe analizar como un todo. Elementos a probar en la vulgarización.
0021-2016	Elementos a probar cuando se pide la vulgarización
0732-2018	Diferencia entre marca notoria y genericidad de la marca.

Conclusiones

La vulgarización es un fenómeno que se produce de forma sobrevenida por el sobre éxito de una marca y que lleva a la pérdida de la protección marcaria; ello mediante la acreditación de los requisitos ante la autoridad correspondiente, pudiendo encontrarse bajo el nombre de cancelación por genericidad o caducidad por genericidad.

La generalización recae sobre aquellas protecciones que tengan expresiones articulables, que producen una falla en el mercado porque impide a las personas consumidoras la adecuada relación entre la marca y la empresa, y a su vez, porque entorpece la competencia entre los productores o prestatarios del servicio.

La pertenencia del país protector a sistemas comunitarios o de registros internacionales no limita de forma alguna la posibilidad de declarar la genericidad de la marca, pues esta se rige por el principio de territorialidad, debido a la diversidad de formas de expresión y la evolución de la lengua en cada país.

El legislador costarricense ha establecido requisitos rigurosos para decretar la cancelación de la marca, dado que, exige la inexistencia de otro nombre para denominar el producto o servicio que se pretende vulgarizar, cuando en realidad el fenómeno a lo que apunta, es a que la marca del producto o servicio en cuestión se haya convertido en la designación usual en el mercado y las personas usuarias o consumidoras.

La cancelación de oficio por parte de las autoridades protectoras tiene el noble fin de eliminar la falla que produce la vulgarización en el mercado; sin embargo, tal acción se considera inviable dados los altos costos operativos y el seguimiento constante que ello ha de implicar sobre las marcas registradas y sus titulares.

Las acciones para contrarrestar la vulgarización pueden dividirse en tres grupos: preventivas, que son las acciones a emprender por el titular para evitar que la marca se vulgariza; reactivas, que son las utilizadas cuando se ha presentado la solicitud de cancelación; y las recuperativas, que corresponden a las acciones para recuperar la distintividad perdida.

La reivindicación y la distintividad sobrevenida son acciones que se consideran de posible aplicación en el ámbito costarricense, pues, aunque no se encuentran reguladas como tales, es el reconocimiento de la normativa y la jurisprudencia respectivamente, las que posibilitan su uso en nuestro país.

En Costa Rica, el genericidio obliga como cualquier acto de alegación o defensa, a la acreditación de los requisitos para su declaración, por lo que los solicitantes deben prestar cuidado a los supuestos que establece la normativa para procurar su procedencia. Estos requisitos no se limitan a la parte legal, pues se debe realizar un estudio constante de la doctrina, en caso de que ésta

aporte algún elemento probatorio adicional y de importancia para la figura, de acuerdo con lo señalado con el Tribunal Registral Administrativo.

Bibliografía

Sentencias

Decisión 486. (14 de setiembre de 2000). Regimen Común sobre Propiedad Intelectual. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú: Comunidad Andina. Ley 7978. (01 de febrero de 2000). Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Costa Rica: La Gaceta No. 22.

Ley 8039. (27 de octubre de 2000). Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Costa Rica: La Gaceta No.206.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (08 de diciembre de 2001). España: BOE núm. 294. Decreto Ejecutivo 30233. (04 de abril de 2002). Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Costa Rica: La Gaceta No. 65.

Voto 029-2007, 2006-0291-TRA-PI (Tribunal Registral Administrativo 15 de enero de 2007). Voto 1160-2009, 2009-0085-TRA-PI (Tribunal Registral Administrativo 16 de setiembre de 2009).

Voto 682-2014, 2014-0090-TRA-PI (Tribunal Registral Administrativo 02 de octubre de 2014). Proceso 128-IP-2015, Expediente Interno: 127735-C (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 20 de julio de 2015).

Ley 9342. (08 de abril de 2016). Código Procesal Civil. Costa Rica: La Gaceta No. 68.

Sentencia 378/2018, SAP B 6128/2018 - ECLI:ES:APB:2018:6128 (Audiencia Provincial de Barcelona 06 de junio de 2018).

Sentencia 378/2018, Recurso: 948/2017 (Audiencia Provincial de Barcelona 06 de junio de 2018). Voto 0732-2018, 2018-0401-TRA-PI (Tribunal Registral Administrativo 13 de diciembre de 2018).

Normativa

LFPII. (01 de julio de 2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. México: Diario Oficial de la Federación (DOF).

Miembros de la Unión de Madrid. (28 de setiembre de 2021). Recuperado de OMP: https://www.wipo.int/export/sites/www/-treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Artículos en línea

Albarellos, C. M. (20 de diciembre de 2011). La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el "secondary meaning". Recuperado de Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL: https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddet/docs/n9_revista_digital_de_la_rei_en_propiedad_industri

Alemán, M. M. (junio de 2010). El Principio de Territorialidad de los Derechos de Propiedad Industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet. Recuperado de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7507232.pdf>.

Angarita Palma, G. (22 de octubre de 2020). El sistema de Madrid como mecanismo ideal para el registro internacional de la marca. (Cápsulas Jurídicas de Derecho Privado Internacional, Intérprete) Facebook Live; Universidad Libre, Bogotá, Colombia.

Artajo Belenguer, E. (2017/2018). La Vulgarización de la marca. Universidad de Derecho de Zaragoza.

Ávila González, S. (2018). ¿Es la vulgarización de una marca una falla del mercado? Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Javeriana.

Chaar, A., & Hernández, K. (2018). youtube. Recuperado de Vulgarización de una marca: <https://youtu.be/Nbuw3pYV9Q>

Contreras, R. (30 de enero de 2019). Yoyos Coca-Cola: La historia de un juego emblemático que conquistó generaciones. Recuperado de Coca Cola Journey: <https://journey.coca-cola.com/historias/yoyos-cocacola-la-historia-de-un-juego-emblematico-que-conquistogeneraciones>

Covington, V. (09/10 de setiembre de 2021). Tratamiento de las patentes y marcas en Estados Unidos. Programa Regional de Propiedad Intelectual para Jueces. Embajada de los Estados Unidos en Mexico y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Fernández-Novoa, C. (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas (2da ed.) Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Grediaga, A. (18 de abril de 2016). Por qué es tan importante utilizar After Sun. Recuperado de Pharmaci.us.com: <https://www.pharmaci.us.com/blog/cosmetica-belleza/por-que-es-tan-importante-utilizar-after-sun>

Jaramillo Alvarez, B. (2011). Vulgarización de la marca registrada. Repositorio Digital Universidad Internacional SEK.

Krieger, L. T. (Dirección). (2015). El secreto de Adaline [Película].

Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C.). (s.f.). Recuperado el 09 de octubre de 2021 de OMPI: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us177en.pdf>

Llorente, A. (07 de noviembre de 2017). ¿Como se crea una nueva palabra? BBC News/ Mundo

Lobato, M. (2002). Comentario a la Ley 17/200, de Marcas. Civitas Edicions S.L.

Mor García, D., & Tobar Zárata, C. (noviembre de 2008). Qué es y cómo probar la distintividad adquirida. Recuperado de Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre08/que-es-y-como-probar-la-distintividad-adquirida>

Moreno, V. (19 de agosto de 2015). Cuando la marca muere de éxito. Recuperado de Expansión - Diario Económico e información de mercados: <https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/08/18/55d3689bca474130288b4589.html>

Oliver, V. (s.f). Historia del yo-yo. Recuperado el 09 de octubre de 2021, de yoyomuseum.com: <http://www.yoyomuseum.com/museum-view.php?action=profiles&subaction=yoyo>

Otamendi, J. (2002). Derecho de Marcas (4ta ed.). Editorial Abeledo Perrot.

Pillco Rivero, H. X. (2017/2018). 23 Productos que conocemos por su MARCA y no por su Nombre. YouTube, Perú.

Rodríguez Carazo, E., & Rodríguez Jinesta, J. (20 de mayo de 2013). Análisis de la Necesidad de Regulación de la Distintividad Sobrevenida en el Derecho de Marcas en Costa Rica. Recuperado de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR: <https://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2017/06/An%C3%A1lisis-de-la-Necesidad-de-Regulaci%C3%B3n-de-la-Distintividad-Sobrevenida-en-el-Derecho-de-Marcas-en-Costa-Rica.pdf>

Comunidad Andina. (s.f). Recuperado el 09 de octubre de 2021, de <http://www.comunidadandina.org/>

¿Cómo evitar la vulgarización de una marca? (26 de febrero de 2014). Recuperado de PuroMarketing: <https://www.puromarketing.com/53/19347/como-evitar-vulgarizacion-marca.html>

Frasco de Dewar. (24 de junio de 2019). Recuperado de Quimicafacil.net: <https://quimicafacil.net/infografias/material-de-laboratorio/frasco-de-dewar/>

¿Qué es la vulgarización de la marca? (s.f) Recuperado el 09 de octubre de 2021, de CurrellSuñol, Abogados de Propiedad Intelectual: <https://currellsunol.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca/>

Demasiado Famosa? Evitando la Vulgarización de su Marca (s.f). Recuperado el 10 de octubre de 2021, de Olarte Moure, Abogados: <https://www.olartemoure.com/demasiado-famosa-evitando-la-vulgarizacion-de-su-marca/>

Guía de Calificación de los actos y contratos susceptibles de inscripción del Registro de la Propiedad Industrial. (s.f). Recuperado el 16 de octubre de 2021, de Registro Nacional: http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/guias/Guia%20Calificacion%20RPI.pdf

Manual Armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana. (s.f). Recuperado el 10 de octubre de 2021, de Registro Nacional: http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf
Módulo 3: Las Marcas. (s.f). Curso de Propiedad Intelectual, OMPI.

Termo. (s.f). Recuperado el 09 de octubre de 2021, de EcuRed: <https://www.ecured.cu/Termo>

Tinoco Soares, J. (2006). Tratado de Propiedad Industrial de las Ámericas Marcas y Congéneres. Buenos Aires: LexisNexis Argentina S.A.

Valenzuela, A. (22 de setiembre de 2013). ¿Cómo se inventaron las notas adhesivas? RTVE.

Valverde Mora, Á. (2021). Manual sobre Derecho de Marcas. San José: IJSA (Instituto de Investigaciones Jurídicas S.A).

Vargas Chaves, I. (2013). La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados. Recuperado de 2021, de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780105.pdf>.

Imágenes

Thermo: Recuperado el 09 de octubre de 2021 de <https://shopstar.pe/termo-vogue-rojo-thermo-1-8l-278812/p>

Yoyo: Recuperado el 09 de octubre de 2021 de <https://shop.houseofmarbles.com/product/yoyo/>

Toyota coaster: Recuperado el 09 de octubre de 2021 de <https://www.flickr.com/photos/riveranotario/32774068025>

Birome: Recuperado el 09 de octubre de 2021 de <https://www.libreriaelcolegio.com.ar/lapiceras-biromes-boligrafos-bic-cristal-azul-negro-x10---det--747902973>

TRIBUNA LIBRE

Año 2022 Edición 9

Costa Rica



ESCUELA LIBRE DE
DERECHO
UNIVERSIDAD