



Roj: **STS 7532/2008 - ECLI:ES:TS:2008:7532**

Id Cendoj: **28079110012008101204**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **22/12/2008**

Nº de Recurso: **3549/2001**

Nº de Resolución: **1229/2008**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **JUAN ANTONIO XIOL RIOS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 13993/2000,**
STS 7532/2008

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el número 3549/2001, ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de Danone, S.A., aquí representado por el procurador D. Enrique Sorribes Torra, contra la sentencia dictada en grado de apelación, rollo nº 1404/1998 por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 27 de noviembre de 2000, dimanante del juicio de mayor cuantía nº 304/1998 del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Barcelona. Habiendo comparecido en calidad de recurrido el procurador D. Eduardo Codes Feijoo en nombre y representación de Nestlé España, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Barcelona dictó sentencia de 18 de noviembre de 1998 en el juicio de mayor cuantía nº 304/1998, cuyo fallo dice:

«Fallo. que estimando parcialmente la demanda formulada por Nestlé España S. A., contra Danone S. A., debo declarar y declaro que Danone S. A., no puede impedir con base en la marca núm. 213.645 la utilización por Nestlé España, S. A., de las marcas "Nestlé Biocalcio" y "Nestlé Sveltesse Biocalcio", desestimándose el resto de pretensiones.

»Condenando a cada una de las partes a satisfacer, las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

SEGUNDO. - La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

«Primero. La actora ejercita acción de nulidad de la inscripción registral de la marca BIO núm. 213.645 y subsidiariamente que se declare la caducidad de la marca internacional BIO, procediéndose a su cancelación en uno u otro caso en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como 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, en base a considerar que bio es un término genérico en su aplicación a cualquier sector del mercado, que en el ámbito de productos lácteos, bio es una clase de yogures con bifidus activo y que la propia Danone ha utilizado el término bio genéricamente y que para reforzar su posición en el mercado pretende apropiarse de un término genérico para designar yogures tipo bio.

»La demandada se opone alegando esencialmente que es titular en España de la marca internacional BIO y que existen productos que incluyen como prefijo o parte de la marca de los mismos el término bio, sin que esta palabra aparezca sola y nunca se reproduzca de esta manera, en caracteres tipográficos de mayor tamaño que



los de las demás leyendas que le acompañan, que el término bio no es genérico "per se", sino en todo caso en relación a un determinado producto o servicio, no siendo necesario para denominar un determinado producto conocido como leche fermentada con bifidus activo, que la existencia de alimentos probióticos en nada afecta a la validez de la marca BIO, puesto que fue solicitada como marca en Francia en 1958, lanzando Danone su leche fermentada marca "BIO" en el mercado español en 1988, y que la utilización de este término por la actora en este producto tiene como único fin aprovecharse indebidamente del esfuerzo de Danone por ser BIO una marca notoriamente conocida para los consumidores debido a la publicidad y ventas del producto marca BIO que ha realizado Danone. En cuanto al uso generalizado en el mercado de la palabra bio para denominar productos de leche fermentada con bacteria de bifidus activo, manifiesta haber ejercitado acciones legales en defensa de la marca BIO, contra todos los competidores.

»Añade que en el momento de la concesión de la marca en 1962, 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 la utilización del término bio por parte de Danone, tanto en su publicidad como en su forma de presentación ha sido siempre a título de marca y no como nombre del producto. Danone trata de impedir que se utilice la palabra bio como marca para distinguir productos lácteos, reproduciendo esta palabra sola y con mayor dimensión que las demás, confundiendo con la marca BIO de Danone, con aprovechamiento indebido de su esfuerzo.

»En cuanto a la denegación por parte de la oficina española de Patentes y Marcas de la solicitud de registro de marca BIO por parte de Danone, ésta se basó en el Estatuto de Propiedad Industrial y no en la vigente Ley de Marcas al igual que las sentencias recaídas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

»Segundo. Esta resolución debe pronunciarse acerca diversos aspectos, del asunto litigioso que enfrenta a las partes, ordenándose de la forma siguiente:

»- Bio signo genérico/ Bio signo descriptivo.

»- Prohibiciones absolutas del artículo 11 de la Ley de Marcas .

»- Convalidación de marca nula en virtud del art. 11.2 de la Ley de Marcas y de la Directiva Europea.

»- Caducidad de la marca BIO en base al art. 53 .b).

»- Acción declarativa de uso de la marca Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio.

»Tercero. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la voz bio- o -bio como "elem. compos. que significa vida". La preocupación y conciencia de los ciudadanos por los problemas ecológicos, las manipulaciones en los elementos, la contaminación del medio ambiente etc..., han llevado a amplios sectores de la población a decantarse por el consumo de productos "naturales", que por una parte no contaminen y por otra no perjudiquen e incluso favorezcan la salud de las personas. Al socaire de esta conciencia ciudadana han proliferado en todos los ámbitos comerciales de productos y servicios, denominaciones que utilizan el signo bio para identificarse como producto "natural o sano". Este fenómeno se ha dado en sectores muy diversos tanto alimenticios de toda clase, como en insecticidas, productos agrícolas, detergentes, etc... Donde ha proliferado especialmente el signo bio ha sido en los productos alimenticios, zumos, galletas, papillas y en productos lácteos. Este hecho resulta apreciable por cualquier consumidor que recorra las instalaciones de un supermercado o hipermercado cualquiera.

»Por tanto es evidente que el signo bio es descriptivo no solamente porque se ha convertido en habitual o usual para designar productos o servicios en un lenguaje común, como constante del mercado comercial en los últimos años (artículo 11.b] de la Ley de Marcas), sino porque además es un signo descriptivo para los productos alimenticios, en concreto lácteos y más en concreto para el yogur consistente en leche fermentada con bifidus activo, distinguiendo cualquier consumidor el yogur normal del yogur, con bifidus activo por el signo bio (art. 11 .a).

»El término bio es genérico y la denominación bio es descriptiva porque no sólo resulta en sentido común amplio descriptiva para toda clase de productos en nuestra sociedad, sino porque además se identifica con productos alimenticios sanos y en concreto con yogures "especialmente" sanos, los que contienen bifidus activo.

»Tal y como afirma David en su Tratado Derecho de Marcas:

»"El criterio decisivo para otorgar a una denominación carácter genérico es el significado que la misma tiene para los consumidores y los empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes y leales del comercio.(...)



- »Es indudable que el carácter genérico de un signo o denominación deberá determinarse siempre teniendo a la vista los productos o los servicios con respecto a los cuales pretende solicitarse la marca. (...)
- »Las indicaciones descriptivas son aquellas que informan a los consumidores en punto a las características del producto o servicio para el que pretende solicitarse la marca; el criterio determinante a este respecto estriba justamente en que la indicación tenga la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o servicio."
- »En este sentido debe distinguirse bio como término genérico que significa vida y bio como término descriptivo que comunica las características de sano o natural, considerando que para los consumidores y el mercado la denominación bio es descriptiva y no genérica, puesto que identifica características y no un género de productos determinados para el consumidor.
- »A título de ejemplo puede decirse que no nos encontramos ante un término genérico como podría ser "bombón" aplicado a una marca de bombones, supuesto éste que incurriría en la absoluta prohibición del art. 11 de la Ley de Marcas, sino ante una denominación descriptiva de producto sano y natural y más concretamente en el mercado de yogures, de yogures con bifidus activo.
- »El art. 11 de la Ley de Marcas establece como prohibiciones absolutas el registro de marcas de signos genéricos para los productos que pretende distinguir, art. 11 .a, y de signos que estén compuestos por indicaciones que se hayan convertido en usuales para designar determinados productos en el lenguaje común. El signo bio incurre como hemos visto en la segunda circunstancia, se ha convertido en común para designar productos naturales o que el comerciante quiere hacer creer al consumidor que lo son, produciéndose, debido a la gran proliferación de productos denominados bio, utilizando este signo como prefijo u sufijo, una auténtica fiebre comercial de utilización de este signo.
- »En el mercado de productos alimenticios y más en concreto en el de productos lácteos ha venido ocurriendo el mismo fenómeno con más intensidad si cabe, de forma que el signo bio se identifica en alimentación con producto natural y en concreto para los consumidores más avezados en el consumo de yogures, con aquellos que contienen bifidus activo, al igual que el consumidor distingue el yogur desnatado, sin azúcar, griego, mousse, etc... Es decir para el consumidor bio es una clase, una variedad de yogur.
- »En cuanto a la distinción entre denominaciones genéricas, usuales y necesarias, como pone de relieve Eloy en su artículo Régimen de las prohibiciones legales en materia de Marcas. La Importancia de la Marca y su protección. Consejo General del Poder Judicial 1993, es bastante formal, puesto que toda denominación genérica es usual y toda denominación usual es genérica, aún cuando no tenga el carácter de necesaria, por poder describirse el producto con otras palabras, como ocurre en el caso del yogur bio, que puede igualmente describirse como yogur con bifidus activo. En todo caso se ha producido a lo largo de estos últimos años la identificación para el consumidor de yogures entre el signo bio y el bifidus activo, y ello, debe subrayarse debido al amplio consumo del yogur bio de Danone, que fue el primer yogur de estas características en el mercado español, tal y como pacíficamente reconocen las partes, seguido de otras marcas que denominaron bio igualmente los yogures con bifidus activo. Y a la preponderancia en el mercado de yogures de la marca Danone, extremo este también pacíficamente reconocido por ambas partes litigantes.
- »Alega la actora que Danone ha monopolizado el signo bio, puesto que desde 1988 la denominación bio empezó a utilizarse por varias empresas en el mercado de yogures mucho antes que Danone adquiriese su marca internacional BIO, habiendo solicitado numerosas marcas (Bioclesa, Clesabio, Kalise Bio Natural, Bio Frixia, Bio Kaiku, etc...) que incluían el término bio. Sin embargo tal y como se ha expuesto anteriormente el yogur bio de Danone viene usando desde 1988 el signo BIO como marca para designar los yogures con bifidus activo, consiguiendo como igualmente antes se ha razonado, una preponderancia absoluta en el mercado. Por ello podría afirmarse que dentro de la generalización del uso del signo bio por multitud de empresas como parte de una marca, sufijo o prefijo de otra palabra generalmente una marca ya conocida de productos lácteos, Danone utilizó el signo BIO aislado como marca identificativa de una clase de yogures fabricados por ellos, pretendiendo con ello al igual que todos los demás fabricantes, aprovechar el auge de la conciencia ciudadana y de la identificación del signo bio con producto natural y sano, para la creación de una marca como signo distintivo de un producto.
- »Ahora bien el art. 11.2 de la Ley de Marcas, establece que el apartado 1 c del artículo 11 no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma, recogiendo el extremo c) los signos prohibidos como marcas que designen especie, calidad, cantidad, destino, valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.



»El art. 47.2 de la Ley de Marcas establece que cuando la marca se haya registrado contraviniendo el art. 11 apartado 1 .c no podrá ser declarada nula, si por el uso que hubiera hecho de ella el titular de la marca hubiera adquirido un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales está registrada.

»Estos preceptos no coinciden exactamente con el apartado 3 del art. 3 de la Directiva Europa sobre Marcas de 21 de Diciembre de 1988 , a pesar de que la Ley de Marcas española esté directamente influida por la citada directiva.

»La figura del "secondary meaning" o distintividad adquirida convalida la posible nulidad de una marca si debido al uso que se ha hecho de la misma ha adquirido un carácter distintivo. La Directiva Europea, permite esta convalidación tanto de los signos descriptivos, como de los genéricos y habituales. La Ley de Marcas, parece que se limita a convalidar la validez de una marca de signos descriptivos y de los genéricos que sirve para designar una especie. Sin embargo el extremo c) recoge como cláusula general, los signos o indicaciones, que sirvan en el comercio para distinguir otras características de los productos además de la enumeración referente a especie o descripciones. "Otras características de los productos" resulta una condición tan amplia, que permite pensar que la convalidación que refiere el art. 11.2 no está restringida, interpretación que resulta acorde con la Directiva Europea en materia de Marcas, directamente aplicable en España.

»En esta situación se encuentra la marca internacional BIO número 213.645, que ha adquirido distintividad a lo largo del tiempo en que Danone la ha venido usando, tanto antes de adquirirla desde 1988 en que Danone lanzó al mercado el yogur BIO, como después, desde que Danone adquirió los derechos sobre la marca en 1992. Las causas de esta distintividad pueden ser, tanto la preponderancia de Danone en el mercado de yogures, la publicidad efectuada, la posición de ventaja adquirida por ser el primer yogur con esas características en el mercado (yogur con bifidus activo) etc..., pero en todo caso el signo bio en un yogur significa para el consumidor yogur con bifidus activo de Danone, característica de un determinado yogur que Danone introdujo y ha generalizado como producto de consumo alimenticio.

»Cuarto. El art. 53 b de la Ley de Marcas , establece que los tribunales podrán declarar la cancelación de una marca 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. El caso de la marca BIO, resulta indudable, que habiendo sido solicitada en 1958 y concedida en 1962, no era usual el signo bio en relación al producto lácteo compuesto de bifidus activo, alimento probiótico cuya denominación la actora sitúa en los años 80, con lo cual habría que descartar en una interpretación literal del precepto la caducidad de la marca.

»En sentido más amplio resulta indudable que la generalización de una marca como nombre usual de un producto, no puede llevar sin más a declarar su caducidad, puesto que si así fuera, la empresa que consiguiera una aceptación tal de su marca que deviene un término usual (como ocurrió con las marcas aspirina, nescafé, tampax, gillette, etc) se verían castigadas con la caducidad automática en cuanto adquirieran un renombre en el mercado que derivara hacia la asimilación por parte de los consumidores del signo de la marca con el producto que ésta protege. Este hecho sólo podría ser motivo de declaración de caducidad si la actividad o inactividad de su titular, no estuviera encaminada a la protección de su marca en el mercado y contribuyese con su hacer o no hacer a que el signo distintivo de la marca se convirtiese en usual. Resulta difícil discernir las ventajas e inconvenientes que este fenómeno puede conllevar en los intereses del titular de la marca, puesto que si de un lado ello significa la posición "leader" de su producto en el mercado, ello conlleva que se difumine la diferenciación entre su producto y el producto en general que está en el mercado. En todo caso la sanción de caducidad sólo puede producirse cuando el titular de la marca no ha realizado acto alguno en defensa de la diferenciación del producto distinguido con su marca del resto de productos de sus mismas características que se encuentran en el mercado. Es evidente que en el caso de la marca BIO de Danone no es así puesto que tanto de la publicidad de sus productos distinguidos con esa marca, como de los numerosísimos litigios que ha mantenido ante los tribunales, puede deducirse que su actividad como titular ha estado encaminada a diferenciar su producto, identificado con la marca BIO del resto de productos bio del mercado.

»Danone no ha fomentado el uso genérico del signo bio tal y como alega la actora puesto que toda la publicidad de la demandada ha estado dirigida a la identificación de BIO =yogur con bifidus activo =Danone y yogur con bifidus activo = BIO = Danone, sino en todo caso una identificación del yogur bio con el yogur con bifidus activo y con Danone de forma que el consumidor asociará estos tres términos y en definitiva el yogur BIO, con Danone. Por ello más bien Danone lo que ha fomentado es la identificación de Bio con una marca de Danone que identifica una determinada clase de yogures.

»Quinto. Por último y precisamente en base a todas las consideraciones anteriores, Bio es un término genérico, la marca BIO ha adquirido distintividad y no puede declararse su caducidad, tal y como razonan hasta la saciedad las sentencias dictadas en la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, resaltando la sentencia número 1586 de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por su claridad:



»"El monopolio registral de conceptos y prefijos comunes a otras posibles denominaciones está proscrito por el ordenamiento jurídico, no siendo posible que el titular de una anterior marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial conteniendo palabras genéricas como oro, virgen, super ó ultra; por ejemplo, impida con éxito el acceso de posteriores marcas en que se haga alusión a tales conceptos, siempre y cuando concurren otros elementos diferenciadores. Así se ha expresado la Sala 3.ª Sección 3.ª del Tribunal Supremo en sus sentencias de 10 y 24 de noviembre de 1992; 5 de junio de 1992, 11 de febrero de 1993 y 5 de abril de 1993 , esta última relativa al prefijo DOM.

»En el presente caso la palabra "BIO" no puede ser objeto de monopolio por la empresa recurrente, teniendo en cuenta que las marcas concedidas contienen parcialmente dicha denominación sin que ello origine una suplantación distintiva en el mercado, donde el consumidor diferencia perfectamente el producto elegido en función de cuál sea el fabricante, no originando confusión el uso y abuso de dicha palabra, aunque su incidencia sea orientativa sobre la calidad del producto, pero por sí sola no sirve para causar error en los consumidores, careciendo de virtualidad jurídica la prohibición del art. 124 n.º 1 del E.P.I . y del art. 12 n.º 1 de la ley 32/1988 de 10 de noviembre a los efectos del actual supuesto de hecho, que no incide en la presunta producción de confusión en el mercado pretextada por la parte recurrente.

»La citada Ley no es aplicable al presente caso en razón a la fecha de presentación de la solicitud debatida pero se refiere a efectos ilustrativos. Además la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencias de 30 de julio de 1988 (R. 6.445), 13 de noviembre de 1992 (R. 8.902) y 30 de septiembre de 1993 (R. 6.949), examinó casos relativos a marcas con prefijo "Bio" considerándolo coincidente genérico, y haciendo depender la concesión de la desinencia de cada marca en estudio. Y así por ejemplo dicha Sala entendió que eran compatibles las marcas: "Bio Maris" y "Biomanan"; "Biotherm, Bioter y Bioteal"; y en cambio estimó incompatibles "Biofol y Bioitaifol".

»La marca Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, no son incompatibles con la marca BIO puesto que esta contiene solo parcialmente esta denominación, pudiendo el consumidor diferenciar perfectamente el producto que desea puesto que en las marcas de Nestlé aparece términos que la diferencian claramente de la marca BIO, tanto el término Calcio o Sveltesse como la referencia al fabricante de esa marca.

»La protección de la marca BIO, no permite que esta se extienda a impedir la utilización del signo bio en cualquier producto que aparezca o existe en el mercado que incorpora la voz bio en su denominación, precisamente porque este término es genérico, sin que la convalidación de la marca BIO, por los razonamientos expuestos conviertan este término exclusivamente en el nombre de una marca, Bio sigue siendo a pesar de la validez de la marca BIO, la voz que en el diccionario se identifica como vida y por tanto, puede registrarse y en consecuencia utilizarse, conforme establece el art. 11 de la Ley de Marcas , junto con otros vocablos (calcio, sveltesse, Nestlé) como marca, puesto que no contiene exclusivamente este signo. Tampoco se encuentran excluidas las marcas Nestlé del Registro y por tanto del derecho a utilizarla en tráfico económico en base a los artículos 12 a) y b) de la ley de Marcas .

»Sexto. En materia de costas procesales debe estarse a lo dispuesto en el art. 523 LEC ».

TERCERO. - La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia de 27 de noviembre de 2000 el rollo de apelación n.º 1404/1998 , cuyo fallo dice:

«Fallamos. Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Nestlé España, S. A., contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Barcelona, en el proceso de que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto en cuanto desestima la pretensión deducida con el ordinal segundo en el suplico de la demanda de la recurrente y, en su lugar, con estimación de dicha petición, declaramos la caducidad de la marca internacional bio, nº 213.695, con la repercusión registral correspondiente.

»Sobre las costas de la primera instancia y sobre las de ésta segunda producidas por este recurso, no formulamos pronunciamiento de condena.

»Desestimamos el recurso de apelación que, contra la misma sentencia, interpuso Danone, S. A., sin especial pronunciamiento sobre las costas».

CUARTO. - La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

«Primera. Objeto de la controversia planteada en este proceso es la marca internacional bio, número 213.645, solicitada, en el año mil novecientos cincuenta y ocho, por Margarine Werk Saar Gebr. Fauser GmbH und Co. Kg, para distinguir mantecas, quesos, leche y productos derivados de ésta (clase seis, luego veintinueve), y concedida el dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y dos, con extensión, entre otros países, a España. Fue renovada, por veinte años, el diez de octubre de mil novecientos setenta y ocho.

»La demandada Danone, S. A. adquirió dicha marca, mediante cesión parcial para España, y la nueva titularidad consta publicada en el boletín Les Marques Internationales el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos.

»I. En la demanda, Nestlé España, S. A., con invocación de los artículos 118, 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, 1, 11 .a), 47.1.3 y 53.b) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas , pretendió la declaración de la nulidad de la referida marca internacional bio, número 213.645 por ser genérica, y, en su caso, la declaración de su caducidad, por haberse convertido, merced a la actividad de la propia titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca había sido registrada.

»También pretendió la declaración de que Danone, S. A. no podía impedirle, con base en la repetida marca, como había intentado, la utilización de las denominaciones Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio.

»En apoyo de tales pretensiones, la demandante, en síntesis, alegó el carácter genérico de la palabra bio; originariamente o, en su caso, sobrevenidamente y a consecuencia de su uso; tanto en general, como con respecto de los alimentos probióticos, particularmente la leche fermentada con bifidus activo.

»Sostuvo la actora que se trata de una denominación utilizada para identificar, no un producto, sino un tipo de productos; lo que había hecho, en primer término, la demandada, Danone, S. A., con su publicidad, en un intento de monopolizar el mercado.

»II. La demandada, además de oponer la excepción de litisconsorcio activo necesario y la falta de legitimación de la actora, afirmó, también en síntesis, que ésta había dado en la demanda a la genericidad, como prohibición absoluta de registro, un sentido poco conforme con la legalidad vigente, en su opinión la aplicable al caso; que la marca bio, puesta en relación con el producto designado, no era genérica, ni usual o común y, de serlo, tal efecto no podía atribuírsele, ya que en su publicidad la había utilizado para designar exclusivamente su producto, no sus características o el género a que pertenecía; que, realmente, se trataba de un signo sugestivo, ajeno al ámbito del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas ; y que, en último caso, habría adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso, a la luz del artículo 11.2 de la Ley de Marcas .

»III. La Sentencia de primera instancia, tras calificar la marca bio como descriptiva y, por ende, subsumible bajo la norma del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas , declaró aplicable el artículo 47.2 de la misma Ley , por haber adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los que estaba registrada, y desestimó la demanda, excepto en cuanto a la declaración de que dicha marca no podía impedir la utilización por las demandadas de los signos Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, pretensión ésta que fue la única estimada.

»Ambas litigantes han recurrido dicha Sentencia. La demandante, para que declaremos la nulidad o, subsidiariamente sus, la caducidad de la marca 213.645. La demandada, para que dejemos sin efecto el pronunciamiento en parte estimatorio.

»Segundo. Para determinar si la marca 213.645 es nula o ha caducado, se hace necesario, previamente, identificar las normas aplicables.

»I. La demandante, (a) en cuanto a la acción de nulidad, como se dijo, invocó (aunque no exclusivamente) las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 124 (no podrán ser admitidos al registro como marcas: 5.º. Las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades pesos y medidas y otras similares), por su escasa precisión, propició una línea jurisprudencial favorable a admitir la prohibición de genericidad en abstracto, esto es, sólo por serlo el signo, con independencia de que el producto o servicio identificado con él fuera o no de la especie comprendida en el género designado (así, STS de 16 diciembre 1969, Sala 4 .ª. Que entrando a lo que constituye el fondo del asunto, se pretende la inscripción de la marca "Factor", que por su significación según el Diccionario de la Lengua Española, "el que hace alguna cosa", "cada una de las cantidades que se multiplican para formar un producto", "el apoderado o dependiente del comercio", "el encargado de la recepción, expedición y entrega de las mercancías en los ferrocarriles", y según el uso en química, farmacia y medicina, "la cantidad constante por la que se multiplica otra variable" (.), es decir, que se trata de una denominación genérica o irrevindicable, comprendida en el número 5.º del art. 124 del EPI ...).

»Y, (b) en cuanto a la acción de caducidad por vulgarización ex post, invocó la Ley 32/1988, de Marcas , al tratarse de un efecto producido después de estar la misma en vigor.

»II. La demandada, por el contrario, reclamó, exclusivamente y en sentido opuesto, para las dos acciones, la aplicación de las normas de la Ley 32/1988, de Marcas , interesada en resultar favorecida por la conexión expresa que establece la misma entre signo y producto designado, a los efectos de determinar la fuerza distintiva del primero, así como por la aplicación del artículo 11.2 de la misma Ley , que señala una excepción a la prohibición absoluta referida al signo descriptivo.



»III. La cuestión, sin embargo, no es, al menos básicamente, de derecho transitorio. Si lo fuera (esto es, si la marca fuera nacional), la fecha del registro de la marca bío reclamaría, (a) para el enjuiciamiento de la validez del mismo, la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial y (b) para determinar su caducidad, la de la Ley 32/1988, de Marcas, ya que la disposición transitoria segunda de ésta (las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, se regirán por la presente Ley), sólo establece una retroactividad de grado mínimo - SSTS de 16 de junio de 1993, 12 de noviembre de 1993, 29 de septiembre de 1997; y de esta Sala de 18 de marzo de 1996 -, determinante de que la nueva Ley se aplique a los títulos creados bajo el imperio de las normas derogadas, pero sólo respecto a sus efectos futuros, es decir, a los producidos con posterioridad a su entrada en vigor.

»A la misma conclusión habría que llegar a la luz de la disposición transitoria segunda del Código Civil, aplicable a la validez y eficacia de los actos jurídicos, conforme a la regla tempus regit actum (los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus efectos según la misma...).

»IV. Sin embargo, no hay que olvidar que la marca número 213.645 es internacional con eficacia extendida a España - artículos 4.1 del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y 73 de la Ley 32/1988, de Marcas - y que la actual Oficina Española de Patentes y Marcas pudo denegar, por determinadas causas, esa protección o trato nacional - artículos 5.1 del Arreglo de Madrid, 134 del Estatuto de la Propiedad Industrial y 74 de la Ley 32/1.988, de Marcas -.

»Lo que impone una visión distinta de la cuestión.

»Tercero. El artículo 73 de la Ley de Marcas establece que si el titular lo solicita expresamente, el registro internacional de una marca extenderá sus efectos en España.

»Mas una cosa es imponer los efectos de las marcas internacionales apoyadas en registros válidos y otra distinta decidir sobre la validez (o nulidad) de éstos.

»Ello impone distinguir entre nulidad del registro, cuestión de validez originaria del signo para cumplir su función, y caducidad de la marca, cuestión de eficacia en el tiempo de su protección.

»A. Sobre cual deba ser la norma reguladora de la nulidad de la marca internacional nada se dice en los textos nacionales e internacionales aplicables (el artículo 5.6 del Arreglo de Madrid se limita a exigir garantías procesales para el titular de la marca).

»Sin embargo, la pretensión de anulación de una marca internacional, deducida en un país al que se extienden sus efectos, guarda considerable analogía y produce unas consecuencias similares a la denegación de la protección decidida por la Administración competente del Estado contratante - artículo 74 de la Ley de Marcas -.

»Por otro lado, dicha Administración, al no rehusar la protección, la concedió, bien que mediante un acto omisivo o negativo. Finalmente, al denegar la protección, el órgano competente debió de aplicar (por disponerlo el artículo 5.1 del Arreglo de Madrid) las normas del Convenio de la Unión de París, en particular, el artículo 6 quinquies, letra B), que regula las causas por las que la protección de la marca puede ser rehusada.

»De ahí que lo correcto sea entender que la Jurisdicción nacional, cuando enjuicia la validez, no tanto del registro internacional, como del reconocimiento de su eficacia en el territorio de su Estado (que es, en realidad, de lo que aquí se trata), debe aplicar las mismas normas que la Oficina competente tomó en consideración para emitir su decisión contraria al rehúse.

»La cuestión que se ha expuesto, sin embargo, no ha de tener gran significación práctica en el caso, ya que el artículo 6 quinquies (B.2) del Convenio de la Unión de París (referido a la carencia de fuerza distintiva del signo y a ser el mismo descriptivo o haberse vulgarizado) inspiró la redacción de los apartados correspondientes del artículo 3 de la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, y del artículo 11 de la Ley de Marcas española, de modo que, entre ellos, hay una sustancial coincidencia en este particular.

»B. Situada la caducidad de la marca internacional en el capítulo de efectos (en el tiempo) de la misma, es claro que su régimen debe ser el contenido en la Ley de Marcas, tal como resulta de su artículo 73.

»Cuarto. Tres han sido los vicios atribuidos en la demanda al signo bío, determinantes de su pretendida invalidez en España: los consistentes en (a) ser genérico, (b) descriptivo y (c) haberse vulgarizado con anterioridad a su concesión o reconocimiento.

»Señalados los mismos como causas de nulidad, hay que examinar si existían en la fecha del registro de la marca.



»Por otro lado, todos esos defectos, determinantes de otras tantas causas justificativas del rechazo de la protección (artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París, en relación con los artículos 11.1, letras a, b y c de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas, artículo 3.1 letras b, c y d de la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988) responden al mismo fundamento.

»La marca cumple, como función mas importante, la de indicar el origen empresarial de los productos o servicios para los que se concede y, en tanto informe al consumidor sobre ello, la exclusiva que atribuye a su titular es admisible en un mercado regido por la libre competencia.

»De ahí que sea inútil una marca que identifique a los productos o los servicios, no por su origen empresarial, sino por el género al que pertenecen (marca genérica o marca vulgarizada) o por las características que tiene, como la calidad, la cantidad, el destino, el valor... (marca descriptiva).

»Y, a la vez, que sea perturbador un signo que, al otorgar facultades de exclusión sobre elementos denominativos o gráficos usados en el mercado para esas otras funciones, provoca una ventaja competitiva excesiva, al impedir o, al menos, dificultar el acceso al mercado de los demás que producen o prestan bienes o servicios del mismo género o características.

»A ese fundamento se ha referido en diversas Sentencias el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: STJCE 17 octubre 1990 (SA CNL-Sucal NV c. Hag GF AG): (13)... este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar ese cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. STJCE 29 septiembre 1.998 (Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.): (15) A este respecto procede, en primer lugar, recordar que el décimo considerando de la Directiva señala que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca... STJCE 22 junio 1999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV): (22) Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada...

»También al mencionado fundamento se ha referido la Jurisprudencia española: Así, la STS de 26 diciembre 1988 (Sala 3.ª: *efficient para identificar polvos de talco y desodorantes*) declaró: (...) lo que pretende el Registro (...) es amparar la creación de signos distintivos, no la apropiación, mediante su inclusión en el Registro y exclusión por ello del uso común, de palabras, términos o voces comunes o genéricos, e indudablemente la denominación solicitada por la entidad apelante, no constituye una creación, sino la utilización de un vocablo que, por ser común o genérico, no puede serle atribuido en propiedad exclusiva. Y la STS 12 noviembre 1993 (*espetec para productos alimenticios*) que: (...) se trata de elemento de uso común, perteneciente al dominio público, no apropiable en exclusiva por nadie (...).

»Quinto. Las prohibiciones absolutas es muy corriente que concurren y se solapan unas con otras.

»I. El defecto de genericidad se incluye en el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París (B.2), en la categoría de marcas desprovistas de todo carácter distintivo y, a la vez, en la de marcas formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie.

»En lógica se llama género a una clase que tiene mayor extensión y, por consiguiente, menor comprensión que otra llamada especie. Según el Diccionario de la Lengua Española genérico es lo común a muchas especies. La doctrina entiende por signo genérico aquel que se utiliza en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar por medio de la denominación.

»Pueden ser genéricos, además de los signos denominativos, los gráficos y aun los sugestivos, cuando susciten en el consumidor la misma idea que evoca la denominación correspondiente. Por otro lado, el género puede ser mas amplio o menos (así, hay especies de género limitado). Del propio modo que un producto puede estar integrado en un género y varios subgéneros.

»II. Una marca es descriptiva cuando está compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie de los productos o servicios para los que se pretende la concesión, o su calidad, cantidad, destino o valor, o su procedencia geográfica o la época de producción o prestación u otras características. Para la concurrencia del vicio se exige (a) que la marca esté compuesta exclusivamente por el signo o indicación de que se trate, (b) que sea posible, razonablemente, que la misma



sirva para los relatados fines, (c) en el mercado relevante y (d) puesta en relación con los productos o servicios para los que se conceda.

»III. Los signos pueden carecer de fuerza distintiva ontológicamente, por su propia esencia, o por el uso que de ellos se haga. De ahí que se contemple la posibilidad de que uno intrínsecamente apto para cumplir la función de identificación del origen empresarial, deje de serlo a causa de su utilización, antes del registro.

»El supuesto aparece previsto en el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de París, al referirse a los signos que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

»No es, sin embargo, todo uso constante y habitual el que provoca la invalidez, sino aquél que prive al signo de su intrínseca entidad distintiva. Por ello la habitualidad debe ponerse en relación con los defectos intrínsecos inhabilitantes, en particular con la genericidad, ya que el precepto habla de designar los productos o servicios; del mismo modo, un argumento a pari racione puede justificar la aplicación de la norma a otros defectos, como el resultante de un uso del signo para designar, no el producto, sino alguna de sus cualidades.

»Sexto. La marca es una realidad viva, destinada a tener presencia en el mercado, además de en el mundo tabular, y a ser usada. Por ello cabe que el uso modifique su significación inicial en el mercado, tanto porque le otorgue una aptitud distintiva del origen empresarial de que carecía cuando fue registrada (con infracción de la prohibición absoluta correspondiente), como porque le prive de la que al registrarse tenía.

»I. Sobre lo primero no contiene regulación el Convenio de la Unión de París, aunque sí los artículos 11.2 y 47.2 de la Ley 32/1988, de Marcas (con referencia sólo a las descriptivas) y 3.3 de la Directiva (con referencia a las carentes de carácter distintivo, a las descriptivas y a las vulgarizadas).

»Según las normas españolas, ese uso del signo descriptivo puede haber producido el nuevo sentido ya en la fecha del registro, en cuyo caso no concurrirá la causa de nulidad - artículo 11.2 -, o después de él, en cuyo supuesto operará como factor de sanación de la concesión, siempre que el uso hubiera sido del titular o de otro con su consentimiento - artículo 47.2 -.

»II. A lo segundo se refieren los artículos 53.b) de la Ley 32/1.988, de Marcas, y 12.2 .a) de la Primera Directiva 89/104/CEE , a propósito de la caducidad.

»La referida caducidad resulta normalmente del propósito del empresario de ampliar la base objetiva sobre la que inicialmente proyectaba la marca su función de medio de identificación del origen empresarial. Se busca suscitar en el consumidor, mediante la marca, la idea de unas determinadas características, propias del producto comercializado o del servicio prestado, o del género al que uno u otro pertenecen. En esos casos el producto o el servicio se convierten en el vehículo de una generalización del objeto o materia de la identificación por medio de la marca, que el Derecho no tolera.

»En nuestro sistema, sin embargo, para que la caducidad opere por la referida causa es preciso que el titular, con su actividad o inactividad, haya provocado o contribuido a provocar aquél desplazamiento.

»Séptimo. La marca 213.645 fue concedida para distinguir mantecas, quesos, leche y productos derivados de ésta (clase seis, luego veintinueve). La demandada lo utiliza para identificar un tipo de yoghurt que produce y vende.

»El yoghurt, en sentido amplio, es un producto láctico especial, cuya base es la leche fermentada. Tiene diversas variantes, como el yoghurt en sentido estricto, el kefir, el kumys, el galacimo...

»Una modalidad de yoghurt es el obtenido, además de con los fermentos propios, con bifidus activo, al que se vincula el efecto de regenerar y restablecer el equilibrio de la flora intestinal.

»En el mercado relevante, este tipo de yoghurt tiene singularidad, por la inclinación de los consumidores a los alimentos probióticos, frente a otros, como los desnatados, los enriquecidos, los naturales...- documentos números 30 y siguientes de la demanda -.

»La palabra bio, según el Diccionario de la Lengua Española, es un elemento compositivo que, antepuesto o pospuesto a otro, expresa la idea de vida.

»Octavo. El examen de la aptitud del signo para identificar productos o servicios no se debe efectuar en abstracto, sino poniéndolo en relación con los productos o servicios para los que se solicita o, en su caso, se ha concedido:

»La Jurisprudencia, con anterioridad a la promulgación de la Ley de Marcas, había seguido, en ocasiones, un censurado criterio de afirmación de la prohibición de genericidad al margen de los productos y servicios con ella identificados, esto es, en abstracto (así la STS de 16 diciembre 1969, Sala 4 .ª: Que entrando a lo que



constituye el fondo del asunto, se pretende la inscripción de la marca "Factor", que por su significación según el Diccionario de la Lengua Española, "el que hace alguna cosa", "cada una de las cantidades que se multiplican para formar un producto", "el apoderado o dependiente del comercio", "el encargado de la recepción, expedición y entrega de las mercancías en los ferrocarriles" y según el uso en química, farmacia y medicina, "la cantidad constante por la que se multiplica otra variable" (...), es decir, que se trata de una denominación genérica o irrevindicable, comprendida en el número 5º del art. 124 del EPI (...).

»Esa doctrina no pudo sino ser modificada, con posterioridad a la Ley 32/1988, a la luz de la que carece de todo apoyo (y de la normativa convencional que se aplica en este caso). Así, la STS 28 noviembre 1988, Sala 1.ª, "Tacto" para designar jabones: No puede confundirse ni identificarse lo genérico con lo vulgar. Una palabra vulgar tiene, en principio, menos fuerza diferenciadora que una palabra de fantasía o arbitraria, pero esto no impide que una palabra vulgar pueda convertirse en marca si tiene fuerza distintiva en relación con los productos que diferencia. Para determinar si una palabra es genérica no se puede examinar ésta en abstracto, sino que ha de hacerse en relación con los productos que distingue.. Y las SSTS 18 enero 1991, Sala 3.ª, el sindicato, para distinguir publicaciones: Esta Sala ha venido declarando, reiteradamente, que, con arreglo al Diccionario de la Real Academia, por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos, bien de personas, bien de cosas, que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial como marca, es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretende distinguir, de forma que si estas no guardan relación con aquéllas, es posible su acceso registral; de 30 octubre 1990, Sala Tercera, pal, para distinguir alimentos para animales: Tal argumentación no puede ser compartida por esta Sala, ya que, por de pronto, la regla 5.ª del art. 124 no habla de dibujos genéricos, sino de denominaciones genéricas, y se entiende por denominación genérica aquella con la que en el lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca está destinada a distinguir, estando fuera de toda duda que la parte denominativa de la marca concedida "Pal" no tiene carácter genérico alguna y su parte gráfica es totalmente caprichosa (...).

»Noveno. Puesta en relación la denominación bio con el yoghurt fermentado con bifidus activo y con la prueba practicada en el proceso (cuya carga recae sobre quien invoca la nulidad) en relación con el conjunto de circunstancias de hecho que, según el artículo 6 quinquies C) del Convenio de la Unión de París, se han de tomar en consideración para apreciar si la marca es susceptible de protección (o deberían haberlo sido, de resultar probadas), no cabe llegar a otra conclusión que la de que, en la fecha del registro internacional (mil novecientos cincuenta y ocho) de la marca 213.645, con ella no se designaba en el mercado relevante el género yoghurt o cualquiera de sus especies, ni una calidad o método de elaboración del mismo.

»Consta que los trabajos científicos sobre la alimentación probiótica se iniciaron a finales del siglo pasado - documento número 31 bis de la demanda -. Incluso uno de los documentos aportados por la demandante - el número 30 - indica que el término probiótico fue propuesto por vez primera en el año mil novecientos setenta y cuatro, para designar los micro organismos y sustancias que contribuyen al mantenimiento y equilibrio de la microflora intestinal.

»En conclusión, no se ha demostrado que en la fecha a considerar, la palabra bio careciera de fuerza distintiva respecto de los productos para los que fue concedida, en particular el yoghurt, incluso el fermentado con bifidus activo u otra variante de ese producto.

»Incluso uno de los documentos aportados por la demandante - el número 30 - indica que el término probiótico fue propuesto por vez primera en el año mil novecientos setenta y cuatro, para designar los micro organismos y sustancias que contribuyen al mantenimiento y equilibrio de la microflora intestinal.

»La acción de nulidad fue, por ello, correctamente desestimada y para declararlo no es necesario efectuar mayores precisiones sobre la calificación de la palabra, ya que de lo que se trata no es de formar un juicio etimológico, en abstracto, sino sobre su aptitud para ser marca de los productos para los que se concedió y reconoció efectos en España.

»Décimo. En la Sentencia apelada - fundamento de derecho tercero - se indica que en el mercado de productos alimenticios y, más en concreto, en el de productos lácteos, ha venido ocurriendo el mismo fenómeno (...) el signo bio se identifica (...) con producto natural y, en concreto, para los consumidores más avezados en el consumo de yogures, con aquellos que contienen bifidus activo, al igual que el consumidor distingue el yogur desnatado, sin azúcar, mousse, etc. Es decir, para el consumidor bio es una clase, una variedad de yogur.

»Esa conclusión, que es plenamente correcta, no lleva, sin embargo, a atribuir al signo una fuerza distintiva del origen empresarial del yoghurt elaborado por Danone, S. A., sino, precisamente, a la conclusión contraria. Esto es, no se ha probado que la marca en cuestión careciera, por ser descriptiva (que lo es), de carácter distintivo y lo hubiera adquirido por el uso, sino que teniéndolo originariamente, lo perdió después con el uso. Lo sucedido



- es, realmente, que la marca bio se ha convertido en la designación usual de una característica del producto y, por traslación, del tipo al que pertenecen aquellos para los que fue registrada, calificado por aquella cualidad.
- »Y eso constituye causa de caducidad, conforme al aplicable (por las razones expuestas al principio) artículo 53.b) de la Ley 32/1.988, de Marcas , siempre que la demandada, con su actividad o inactividad, hubiera provocado o contribuido a provocar tal mutación.
- »Decimoprimer. Ya la propia Sentencia - fundamento de derecho tercero, in fine -, destacó la importante intervención de la demandada en el cambio operado, al expresar, junto a la preponderancia de Danone en el mercado de yogures, la publicidad efectuada, la posición de ventaja adquirida por ser el primer yogur con esas características en el mercado..., componentes todos del antes referido riesgo de vulgarización vinculado a situaciones de este tipo.
- »Y la prueba de que a él contribuyó Danone, S. A., con su comportamiento, resulta de los mensajes publicitarios contenidos en los documentos aportados con la demanda -admitidos por la demandada al confesar en juicio, folios números 262 a 264, posiciones sexta a octava-, en particular de uno -el número 66 -, en que se lee ¿Qué es Bio de Danone? Bío es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988, y otro -el número 71 - en que se identifica Bio con bifidus activo. Que es lo que hoy hace el consumidor.
- »El hecho de que Danone, S. A. hubiera actuado constantemente en defensa de su marca, ante los Juzgados y en ejercicio del ius prohibendi que le confiere frente al riesgo de error, no desvirtúa la conclusión señalada, sino que es perfectamente compatible con ella.
- »Concurren, en consecuencia, todos los elementos, objetivos y subjetivos, que son precisos para la caducidad de la marca atacada, la cual ya no sirve para identificar el origen empresarial.
- »Mantenerla, como se ha hecho en la primera instancia, sería lo mismo que atribuir a la demandada un monopolio no sobre el yoghurt que elabora, sino sobre el tipo de yoghurt al que el mismo, por sus características, pertenece.
- »El recurso de Nestlé España, S. A. debe ser estimado.
- »Duodécimo. El recurso de Danone, S. A. se dirigió contra el pronunciamiento de la Sentencia de primera instancia declarativo de que, con su marca número 213.645, no puede impedir que Nestlé España, S. A. utilice los signos Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, acción que la demandante ejerció al haber sido requerida de abstención por la demandada.
- »Hay que indicar que esa acción de declaración negativa de la infracción tiene su fundamento en la Ley 32/1988, en concreto en su artículo 31 , que señala el ámbito del ius prohibendi reconocido al titular de la marca.
- »Ha de recordarse que la función indicadora del origen empresarial del producto o servicio es la principal, aunque no la única, que cumple la marca.
- »La STS (Sala 4.ª, entonces) de 24 de septiembre de 1968 se refirió a la función condensadora de la buena fama del producto o servicio, al declarar que los derechos derivados de una prioridad de inscripción no pueden ser desconocidos o vulnerados mediante la utilización de denominaciones equívocas o evocativas, que para productos mas recientes, intenten aprovechar el prestigio ganado por los previamente registrados.
- »Sin embargo, en nuestra Ley 32/1988 ha sido aquella función de identificación del origen empresarial la que obtuvo pleno reconocimiento, tanto al definir la marca - artículo 1 -, como al delimitar el ius prohibendi reconocido a su titular - artículo 31.1 -.
- »De las otras funciones, así la de instrumento de condensación de la buena fama de la marca (goodwill), no hay mas que alguna referencia indirecta en el articulado de la Ley.
- »En particular, la regulación del ius prohibendi, o facultad de exclusión reconocida al titular, se asienta sobre la posibilidad o peligro de inducir a errores - artículo 31.1 -, hay que entender sobre el origen empresarial del producto o servicio. Esto es, sobre el riesgo de confusión, por más que se pueda, y deba, considerar en sentido estricto, mediato o inmediato, y en sentido amplio, para comprender el riesgo de asociación.
- »Ello se traduce, por un lado, en que los intereses del titular de la marca y del correcto funcionamiento del mercado, ante la apropiación por un tercero de la capacidad atractiva del signo, lograda por aquel a causa de esfuerzo y costes, con daño para la valía o prestigio del signo o con dilución o debilitamiento de su fuerza distintiva, sólo merezcan protección con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Marcas en la medida en que, además, se haya lesionado la función esencial del signo, como instrumento indicador del origen empresarial;



y, por otro lado, en que el aprovechamiento de la reputación (de marcas renombradas) encuentre su protección adecuada en la legislación represiva de la competencia desleal.

»Decimotercero. Las referencias hechas en la vista de la apelación por Danone, S. A. al aprovechamiento por Nestlé España, S. A. del prestigio ganado para el signo bio gracias a sus esfuerzos e invenciones, quedan al margen del contenido marcario del proceso, delimitado en los escritos de alegaciones relevantes.

»Se trata, por lo tanto, de determinar si la presentación conjunta de los productos de la demandante designados con los signos Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, genera riesgo de confusión sobre su origen empresarial, en confrontación con la marca bio, reconocida a la demandada (y cuya caducidad, declarada, no producirá efectos hasta la firmeza de esta Sentencia: artículo 55.2 de la Ley 32/1.988).

»Para afirmar el riesgo de confusión hay que efectuar una apreciación global - STJCE de 29 de septiembre de 1.998 (C. 39.97, Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), (17) -, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por la marca, la similitud entre ella y los productos o servicios designados, así como el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, con evaluación, en su caso, de la importancia que deba atribuirse a la categoría de los productos o servicios y a las condiciones de su comercialización. En el mismo sentido, la STJCE de 22 de junio de 1.999 (C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer 8 Co. GmbH c. Klijsen Handel BV., 25 y 27).

»Décimo cuarto. La comparación entre los signos en colisión, el registrado y los usados, éstos tal como lo son, pone de manifiesto que no hay riesgo de confusión alguno sobre el origen empresarial, al haber entre ellos diferencias gráficas y denominativas suficientes para excluir el peligro de error al respecto.

»La decisión de la primera instancia estimatoria de esta acción ha de ser mantenida, por lo expuesto, con desestimación del recurso de la demandada.

»Décimo quinto. Sobre las costas de la primera instancia no procede, pronunciamiento de condena, en aplicación del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ya que la demanda no es estimada en su integridad. Así, no lo es la petición primera - de declaración de nulidad -, por lo dicho, ni la tercera - de publicación de la Sentencia en un periódico -, porque la demandada no ha lesionado derecho marcario alguno de la demandante, presupuesto de tal condena, según el artículo 36 de la Ley 32/1988, de Marcas .

»Sobre las costas de la segunda instancia, no procede especial pronunciamiento en cuanto al recurso que estimamos y tampoco en cuanto al que desestimamos, dada la complejidad del supuesto y la directa correlación entre las cuestiones».

QUINTO. - En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Danone, S. A., se formulan los siguientes motivos de casación:

Motivo primero. «Autorizado por el numero 4 del art. 1692 de la antigua LEC consistente en la infracción del art. 53.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ».

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Consideraciones generales sobre la caducidad por vulgarización de la marca registrada. Presupuestos de la vulgarización.

La caducidad de la marca por su «vulgarización» o «envilecimiento» después de efectuado el registro se regula en el art. 53.b) LM que dispone: «Se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial (actualmente Oficina Española de Patentes y Marcas) a la cancelación del mismo: b) 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».

La simple lectura de esta norma pone de manifiesto que para que proceda la declaración de caducidad de una marca por vulgarización o lo que es lo mismo por haberse convertido en el comercio a causa de la actividad o inactividad de su titular en la designación usual del producto o servicio para el que ha sido registrada han de concurrir los cinco presupuestos siguientes:

1. Proceso operado en el comercio. Este presupuesto resulta del tenor literal de la letra b) del art. 53 LM de la frase «cuando en el comercio...». Significa que para determinar si ha habido o no vulgarización de una marca la única realidad a la que ha de atender el Juzgador es la del comercio o, mejor dicho, la del mercado.

2. Consecuencia de la actividad o inactividad del titular. Es un presupuesto esencial. En el derecho español vigente la caducidad de la marca por «vulgarización» sigue la concepción subjetiva y no la objetiva. Esto significa que para que proceda la declaración de caducidad no basta con que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que ha sido registrada sino que, es preciso, además, que



tal vulgarización sea consecuencia de la actividad o inactividad de su titular según dice con toda claridad en el art. 53 b) LM .

La vulgarización por la «actividad» del titular tiene lugar cuando el propio titular de la marca despliega una conducta en el mercado consistente, fundamentalmente, en llamar él mismo al producto por la denominación que constituye su marca que hace que lo que era inicialmente una marca se convierta en el nombre que usualmente se da al producto distinguido por dicha marca.

Para producir los enérgicos efectos de que una marca registrada deje de serlo por su vulgarización se requiere como dice expresamente el art. 53 b) LM, una «actividad» del titular, esto es, según la cuarta acepción de esta palabra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, «un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad».

El empleo por el legislador de la expresión «actividad» indica que para que concurra este presupuesto no bastan simples «actos aislados u ocasionales» del titular sino que se requiere «un conjunto» de actos y todos o la mayor parte de ellos, en el mismo sentido, dirigidos a provocar la «vulgarización» de su marca. Por consiguiente, algunos actos aislados de vulgarización acompañados de muchos otros en sentido contrario en el sentido de considerar la marca como verdadera marca y no como nombre del producto no pueden producir el grave efecto de vulgarizar la marca. Si el legislador lo hubiera querido así no hablaría de actividad sino de «cualquier acto» del titular de la marca.

La actividad del titular de la marca en el proceso de «vulgarización» es una actividad semejante pero de signo contrario a la actividad por la que un signo inicialmente descriptivo adquiere «secondary meaning» (art. 11.2 LM). Por eso, en ambos casos, no bastarán simples actos aislados y ocasionales del titular sino que se requiere el despliegue de una actividad lo suficientemente intensa como para provocar la destrucción de la marca en el caso de la vulgarización o el fenómeno contrario de la conversión en marca de un signo descriptivo en el caso del «secondary meaning».

El segundo comportamiento del titular que puede provocar la vulgarización de su marca es el «omisivo». La hipótesis típica de la «inactividad» del titular puede describirse por el alto grado de conocimiento que adquiere la marca entre los consumidores de modo que los competidores las usen en sus respectivas prestaciones como si fuera el propio nombre del producto y lejos de defender su marca el titular no reacciona y consiente de este modo que se vaya vulgarizando.

Como en el caso anterior no basta un supuesto aislado u ocasional de «inactividad» sino que tiene que tratarse de un comportamiento omisivo generalizado. Es decir, no impide que los competidores sigan utilizando su marca mediante el ejercicio contra ellos de las acciones que le reconoce el ordenamiento jurídico y no hace ver a los consumidores y usuarios que su marca no es el nombre del producto sino precisamente la marca poniendo por ejemplo el signo R.

Así como en el caso de la actividad no bastarían algunos actos aislados para integrar el presupuesto que exige el art. 53.b) LM, por la misma razón la sola interposición por el titular de algunos recursos judiciales en defensa de la marca tampoco valdría para acreditar la inexistencia de la «inactividad» vulgarizadora.

3. Proceso intelectual en la mente de los consumidores.

La vulgarización de la marca en el Derecho español es un proceso en el que intervienen dos protagonistas: el titular de la marca registrada con su actividad o inactividad y los consumidores y usuarios.

Cuando la marca registrada hace acto de presencia en el mercado y es contemplada por los consumidores y usuarios como signo que individualiza determinados productos o servicios se asienta progresivamente en la mente de los consumidores esta unión entre el signo y esos productos o servicios. La contemplación del signo en el producto suscita en la mente de los consumidores que ese símbolo es justamente el que utiliza el empresario para distinguir sus productos de los demás idénticos o similares de los competidores.

En el supuesto de la «vulgarización» se va deshaciendo esta unión en la mente de los consumidores entre el signo como marca y el producto de tal manera que durante todo el proceso de vulgarización el consumidor ya no piensa que es el símbolo que tiene por objeto distinguir los productos de un empresario de los idénticos o similares de los competidores sino que va tomando el signo como el propio nombre del producto. De tal suerte que lo que el consumidor consideraba en un principio como la marca del producto lo acaba considerando como el nombre de dicho producto.

Este proceso intelectual que se produce en la mente de los consumidores implica necesariamente que el signo ha alcanzado un elevadísimo grado de conocimiento entre aquellos. Hasta tal punto que la gran difusión y calado que tiene el signo entre los consumidores hace que éstos lleguen a llamar al producto no por su nombre sino por su marca.



No debe confundirse el amplio grado de conocimiento del signo con su «vulgarización» pues mientras toda vulgarización presupone un alto grado de conocimiento del signo no todo alto grado de conocimiento implica que la marca se ha vulgarizado. Hay que trazar con nitidez los límites de la vulgarización y de la notoriedad de la marca y para ello uno de los datos esenciales que toma en cuenta el art. 53.b) LM es la actitud del titular de la marca: la alta notoriedad de una marca no desemboca en su vulgarización si su titular la defiende como tal y adopta una postura inequívoca en su defensa frente a los competidores y los consumidores.

Hay muchos ejemplos de marcas notoriamente conocidas que son utilizadas por los consumidores como el nombre usual del producto, como Albal, Aspirina, Nescafe, Scalextric, Avecrem, Casera, Kleenex, Seur, Tiritas, Tranchettes, Tulipan, Uralita, etc. Ninguna de estas marcas a pesar de su gran notoriedad y difusión que los consumidores utilizan como nombre de los productos ha sido declarada por los tribunales como marca «vulgarizada» sin duda porque sus titulares las han defendido como verdaderas marcas.

4. Pérdida de las funciones que desempeñaba la marca.

La pérdida de las funciones que cumple la marca es la primera de las consecuencias que produce el fenómeno de la vulgarización. Si la marca cumple las funciones de indicar el origen empresarial, la calidad de los productos o servicios, de condensar el "goodwill" y la actividad publicitaria, desde el momento en que los consumidores dejan de captar el signo como la marca del producto o del servicio y lo consideran como el nombre del producto o servicio, es claro, que el signo, en cuestión, no cumple las funciones de la marca y, sobre todo, la principal función de indicar el origen empresarial.

5. Conversión de la marca en la denominación objetiva del producto o servicio.

Es el presupuesto final tras un más o menos largo proceso de vulgarización la marca registrada ha ido perdiendo paulatinamente por la actividad o inactividad de su titular su propia condición de signo que distinguía el producto o servicio de los demás idénticos o similares y se convierte en el propio nombre objetivo del producto o servicio.

Tras el proceso de vulgarización la marca ha dejado de serlo y se ha convertido en la denominación del producto, es decir, es el nombre con el que usualmente se designa el producto o servicio en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio como dice el art. 11.1.b) LM .

Momento en el que deben concurrir los presupuestos de la vulgarización.

De la interpretación conjunta de la frase inicial del párrafo primero del art. 53 «se declarará por los tribunales...» y del comienzo de la letra b) «cuando en el mercado...», se desprende que la vulgarización de la marca tiene que existir en el momento en que se presenta la demanda. Es decir, no basta con que la marca se hubiese convertido en algún momento en la designación usual del producto sino que es preciso que al presentar la demanda todavía siga siendo la designación usual del mismo.

La vulgarización es un proceso vivo que tiene lugar en el mercado por lo que habrá que atender a la actitud del titular pero no sólo en un momento determinado sino también a la mantenida en momentos inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda. Si antes de presentarse la demanda el titular cambió claramente de actitud y dio muestras claras de defender su marca carece de sentido que prospere una demanda presentada en un momento en el que ya se había detenido el proceso de vulgarización.

Ha de tenerse en cuenta la actitud del titular de la marca al tiempo de interponerse la demanda por razones similares a las que se prevén en el inciso final de la letra a) del art. 53 LM que regula la caducidad por falta de uso. Y sí en este caso la reanudación del uso de la marca por su titular ocurrida antes de los tres meses anteriores a la interposición de la demanda impide que se estime la demanda de caducidad por la misma razón en el caso del art. 53.b) LM , si al tiempo de interponerse la demanda el titular defiende su marca es improcedente la declaración de caducidad por «vulgarización», ya que falta el presupuesto de la actividad o inactividad del titular.

Las sentencias de instancia coinciden en afirmar que el signo bio goza de una gran difusión y amplio conocimiento entre los consumidores pero difieren de las consecuencias de este gran conocimiento de la marca bio por los consumidores de productos lácteos.

Para la sentencia de primera instancia el elevado conocimiento de bio por los consumidores de productos lácteos se traduce en «notoriedad». Lo cual implica que la palabra bio, inicialmente descriptiva y, por lo mismo, subsumible en la prohibición del art. 11.1.c) LM , haya adquirido el carácter distintivo o «secondary meaning» al que se refiere el apartado 2 de este artículo, es decir, que por consecuencia de su intenso uso y su amplia difusión entre los consumidores la marca bio se ha convertido en una verdadera marca.



En cambio para la sentencia recurrida, el alto grado de conocimiento de la palabra bio entre los consumidores se ha traducido en su «vulgarización», es decir, en la denominación habitual o usual en el comercio para designar un tipo especial de producto lácteo: la leche fermentada con bifidus activo.

La diferencia entre las dos sentencias es evidente: mientras para la sentencia de primera instancia bio sigue siendo una marca plenamente válida y en vigor para productos lácteos para la sentencia recurrida implica que bio ha dejado de ser marca como consecuencia de su vulgarización por lo que debe cancelarse su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La sentencia recurrida ha aplicado erróneamente el art. 53 b) LM ya que no concurrían alguno de los presupuestos exigidos para su aplicación y, fundamentalmente, el de la actividad o inactividad del titular. En el fundamento de derecho décimo primero afirma su concurrencia: «Y la prueba de que a él contribuyó Danone, S. A., con su comportamiento, resulta de los mensajes publicitarios contenidos en los documentos aportados con la demanda admitidos por la demandada al confesar en juicio, folios n.º 262 a 264, posición sexta a octava-, en particular de uno -el número 66-, en que se lee ¿Qué es Bío de Danone?. Bio es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988, y otro -el número 71- en que se identifica Bio con bifidus activo. Que es lo que hoy hace el consumidor. El hecho de que Danone, S. A. hubiera actuado constantemente en defensa de su marca, ante los Juzgados en ejercicio del ius prohibendi que le confiere frente al riesgo de error, no desvirtúa la conclusión señalada, sino que es perfectamente compatible con ella. Concurren, en consecuencia, todos los elementos, objetivos y subjetivos, que son precisos para la caducidad de la marca atacada, la cual ya no sirve para identificar el origen empresarial».

La sentencia recurrida realiza dos afirmaciones para sostener que concurre el presupuesto de la actividad de Danone como factor determinante de la vulgarización.

La sentencia afirma que Danone a través de los siguientes actos publicitarios ha originado la vulgarización de la marca bio: documento n.º 66 de la demanda que es un anuncio publicado en el País Semanal de 11 de enero de 1998 en el que se lee: "¿ Qué es Bío de Danone?. Bio es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988". Y el documento n.º 71 de la demanda que es un anuncio publicado en la revista Clara n.º 32, de mayo de 1995, que se titula " BIO, con bifidus activo".

La sentencia valora la conducta de Danone de defender judicialmente su marca de interponer más de 114 recursos contenciosos administrativos y demandar civilmente a los competidores que usan la marca bio, en el siguiente sentido: «El hecho de que Danone, S. A. hubiera actuado constantemente en defensa de su marca, ante los Juzgados en ejercicio del ius prohibendi que le confiere frente al riesgo de error, no desvirtúa la conclusión señalada, sino que es perfectamente compatible con ella».

En relación con la actividad publicitaria de Danone sobre su marca bio frente a la interpretación de la sentencia recurrida de considerar que dos anuncios suponen una «actividad vulgarizadora», cabe alegar que está acreditado en los autos según resulta de la certificación de Media Planing, S. A., que Danone, S. A. invirtió en la publicidad de su marca bio desde 1988, año de lanzamiento del producto, hasta 1997, la importante cantidad de 3.227.490.000 pts.

Esta inversión en publicidad tuvo que traducirse en múltiples anuncios difundidos a través de la televisión, la radio y la prensa escrita.

De toda la prueba obrante en autos, la sentencia recurrida ha singularizado dos anuncios en los que, a su juicio, Danone emplea la palabra bio no como marca sino como nombre del producto.

El anuncio de la revista Clara n.º 32 de mayo de 1995 no puede considerarse como un anuncio «vulgarizador» de la marca bio pues la palabra bio que aparece en el envase contiene la «R» de registrada. Lo que indicaba que dicha palabra es una marca para Danone.

Esos dos anuncios a los que se refiere la sentencia de 1995 y el de 1998 no representan toda la publicidad de Danone sobre su marca bio por la sencilla razón de que cada uno de estos anuncios ni siquiera agota el presupuesto de publicidad del año en que apareció, ya que, por ejemplo en 1995, Danone gastó 417.882.000 pts. y es obvio que el anuncio en la revista Clara no pudo costar esa cifra.

Encontrar en toda la publicidad que realizó Danone sobre su marca bio en 10 años desde 1988 hasta 1998, únicamente dos anuncios en los que supuestamente Danone vulgariza su marca y dar a estos dos únicos actos el valor de «conducta vulgarizadora de Danone», supone -y aquí radica la errónea interpretación de la sentencia recurrida- equiparar dos simples actos aislados con toda la actividad publicitaria de Danone sobre su marca bio y desconocer el conjunto de anuncios en sentido contrario.



Si de esos dos anuncios se elimina el de la revista Clara por aparecer la «R» de registrada junto a la marca bio lo que supone un indiscutible uso de bio a título de marca quedaría un «acto único» por toda la actividad publicitaria de Danone.

En la demanda se reconoce que desde febrero de 1999 la recurrente varió su publicidad para decir que bio es una marca registrada de Danone. Es decir, la actora reconoce que antes de la interposición de la demanda, la recurrente decía en su publicidad que bio era una marca de Danone y cuando se interpuso la demanda en abril de 1999, la actora reconoce un cambio de actitud de la recurrente en lo relativo a la defensa de su marca por lo que entonces ya no concurría el presupuesto de la actividad como erróneamente entiende la sentencia recurrida.

Que la sentencia recurrida ha interpretado erróneamente el término actividad del art. 53.b) LM lo demuestra, además, el hecho de que así como dos anuncios no serían suficientes para convertir una denominación descriptiva en una verdadera marca por aplicación del art. 11.2 LM, por la misma razón, los dos anuncios tampoco son suficientes para originar la actividad vulgarizadora (art. 53 b) LM).

Según la sentencia recurrida, «el hecho de que Danone, S. A. hubiera actuado constantemente en defensa de su marca, ante los Juzgados en ejercicio del ius prohibendi que le confiere frente al riesgo de error, no desvirtúa la conclusión señalada, sino que es perfectamente compatible con ella». La sentencia recurrida no expone la razón por la cual la defensa que ha hecho Danone de su marca no desvirtúa la conclusión de que bio se ha vulgarizado. Se limita a sentar esta afirmación sin razonarla. Y añade que la defensa judicial que ha hecho Danone de su marca BIO es perfectamente compatible con la conclusión de que esta marca se ha vulgarizado. Pero tampoco hay en la sentencia un razonamiento que sirva de soporte a esta afirmación.

La sentencia recurrida que consta de quince fundamentos de derecho y de 12 páginas, en el punto crucial que es pronunciarse sobre la concurrencia del presupuesto de la «inactividad» de Danone, se limita a hacer una simple afirmación sin exponer las razones que la han llevado a la conclusión de declarar caducada la marca bio por su vulgarización.

La sentencia recurrida incumple el mandato de los arts. 24.1 y 120.3 CE . No se demanda «un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado», pero sí ha de exigirse que la sentencia permita conocer cuáles han sido los criterios que llevan a afirmar a la Audiencia que la interposición de más de 114 recursos contenciosos administrativos y demandas civiles contra todos los competidores que han usado la marca bio no desvirtúan la conclusión de que Danone ha tenido una conducta «vulgarizadora» de su marca bio, sino que, incluso, la confirman.

La ausencia de motivación en uno de los aspectos que han conformado la ratio decidendi de la sentencia recurrida nos crea una manifiesta indefensión.

Si lo que quiere decir la sentencia recurrida -y con esto tratamos de adivinar un posible razonamiento donde no lo hay- es que el uso por los competidores de Danone de la palabra bio es un hecho que confirma su «vulgarización», entonces nuevamente la sentencia recurrida interpreta erróneamente el art. 53 b) LM . Porque lo decisivo en nuestro derecho de marcas para que se produzca la vulgarización no es solo que una marca, (en nuestro caso bio), sea utilizada en el comercio por los competidores como la designación usual de un producto (leche fermentada con bífidos activo), sino -y esto es fundamental- que ello sea la consecuencia directa e inmediata de la actividad o inactividad de su titular (Danone). No se entiende cómo una actitud tan clara y tan enérgica de Danone en defensa de su marca puede ser interpretada por la sentencia recurrida en el sentido de que «no solo no desvirtúa, sino que confirma una actividad o una inactividad» provocadoras de la vulgarización de BIO.

Si la recurrida alegara que en el presente motivo se realiza una valoración de la prueba que está vedada en casación se afirma que lejos de suponer una nueva valoración de la prueba, se denuncia una errónea interpretación del presupuesto de la «actividad o inactividad» del titular de la marca que exige el art. 53.b) LM como necesario para que proceda la vulgarización.

Si se entendiera que en este motivo se discute el valor que ha dado la sentencia recurrida a determinados anuncios y a la defensa judicial de la marca bio por Danone cabría añadir que la Sala autoriza que se revise en casación la valoración de la prueba si como ha sucedido en el presente caso, «ésta resulta ilógica, opuesta a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica» (STS de 1 de marzo de 1999, que cita otras sentencias).

Porque es ilógico, opuesto a las máximas de la experiencia y a las reglas de la sana crítica, dar por existente una actividad o una inactividad vulgarizadora de Danone de su marca bio, por no decir claramente en dos anuncios que bio es una marca pues frente a estos dos anuncios aislados hay otros muchos hasta llegar a la cifra de 3.225.000.000 pts. en los que Danone utilizó bio como marca e hizo una rotunda defensa de la misma.



No sólo no concurre el presupuesto esencial de la actividad o inactividad de Danone lo que debería a llevar a la estimación del presente motivo y, con él, del recurso, es que, además, no concurren el resto de los presupuestos de aplicación del art. 53 b) LM .

El proceso intelectual que ha tenido lugar en la mente de los consumidores no ha desembocado en una «ruptura» de la identificación de bio como marca y en la consideración de esta palabra como nombre del producto. Antes al contrario, el que la sentencia recurrida solo haya singularizado dos anuncios de toda una campaña publicitaria que ha costado más de 3.225.000.000 pts. es un indicio de que el gran conocimiento que tienen los consumidores de productos lácteos de la marca bio no ha desembocado en su mente en una ruptura de la unión entre la palabra BIO como marca y el producto lácteo de Danone sino todo lo contrario en la adquisición de notoriedad como acertadamente sostiene la sentencia de primera instancia.

Bio no ha perdido las funciones que desempeña como marca de la leche fermentada con bifidus activo que distribuye Danone. Al contrario, bio indica el origen empresarial de un producto lácteo que distribuye la empresa Danone así cada vez que los consumidores ven la marca bio la asocian con Danone.

Al no concurrir los presupuestos anteriores ha de concluirse que bio no se ha convertido en la denominación objetiva de la leche fermentada con bifidus activo. Así, lo demuestra, el documento n.º 7 de la contestación a la demanda en el que se comprueba cómo otros empresarios entre los que estaba Nestle en el momento de lanzar su producto al mercado no utilizan la palabra bio para designarlo. Y si de verdad, bio fuera la denominación objetiva de la leche fermentada con bifidus activo todos los empresarios, incluida la recurrida, habrían empleado dicha palabra como nombre del producto.

Nestle para designar la leche fermentada con bifidus activo optó por utilizar una palabra similar «Biocalcio» que no idéntica a la de Danone para apropiarse de la marca notoriamente conocida bio, utilizando el subterfugio de una hipotética «vulgarización».

Aceptar que el prestigio, el renombre y la notoriedad de la que goza la marca bio de Danone no deben traducirse en una mayor protección sino en su vulgarización como ha decidido la sentencia recurrida supone una aplicación del Derecho que penaliza al empresario que se esfuerza en la difusión de su marca.

Cita la sentencia de la Court of Appeals for the Federal Circuit de 15 de abril de 1992 (caso Kener Parker Toys Inc. Versus Rose Art Industries Inc.), en la que se dice: «Si al incrementar la fama de una marca se redujera su protección jurídica, el Derecho estaría desincentivando las inversiones en marcas. El derecho no es tan esquizofrénico. En consonancia con la finalidad y el origen de la tutela de las marcas se proporciona una esfera más amplia de protección a medida que la fama de la marca crece, al identificar la procedencia de los productos, la marca facilita que los consumidores repitan sus compras a un empresario digno de confianza y reducen los costes de búsqueda en el mercado a cargo del consumidor. Al mismo tiempo las marcas protegen las inversiones de sus titulares y aseguran un adecuado beneficio a quienes han invertido trabajo y capital».

Compartimos el criterio de este Tribunal de los Estados Unidos de que «el derecho no es tan esquizofrénico» de reducir la protección de la marca a medida de que se incremente su fama. Y a esta esquizofrenia es a la que conduce la sentencia recurrida.

Por todo lo que antecede debe estimarse este motivo y casarse la sentencia recurrida.

Motivo segundo. «Autorizado por el número 4 del art. 1692 de la antigua LEC consistente en la infracción de los arts. 53.b) en relación con las letras b) y c) del apartado 1 y con el apartado 2, ambos el art. 11 LM .»

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Según el fundamento décimo de la sentencia recurrida la conclusión de la sentencia de primera instancia de que para el consumidor bio, es una clase, una variedad de yogur «es plenamente correcta, no lleva, sin embargo, a atribuir al signo una fuerza distintiva del origen empresarial del yoghurt elaborado por Danone, S. A., sino, precisamente a la conclusión contraria. Esto es, no se ha probado que la marca en cuestión careciera, por ser descriptiva (que lo es), de carácter distintivo y lo hubiera adquirido por el uso, sino que teniéndolo originariamente, lo perdió después con el uso. Lo sucedido es, realmente, que la marca bio se ha convertido en la designación usual de una característica del producto y, por traslación, del tipo al que pertenecen aquellos para los que fue registrada, calificado por aquella cualidad».

Este razonamiento de la sentencia recurrida que justifica su conclusión de que bio se ha convertido en una denominación usual, es decir, que se ha vulgarizado infringe el art. 53.b) LM en relación con las letras b) y c) del apartado 1 y el apartado 2 del art. 11 LM , porque se inventa un nuevo supuesto no previsto en la Ley de Marcas que es la caducidad no por vulgarización de la marca sino por su conversión en un signo descriptivo.



Según la sentencia recurrida bio era inicialmente una palabra perfectamente registrable como marca pero por su intenso uso se convirtió en una marca descriptiva, esto es, en una denominación que designa, «una característica del producto y, por traslación, del tipo al que pertenecen aquellos para los que fue registrada». Es decir, para la sentencia recurrida, bio por el uso se convirtió después de su registro válido en una denominación de la letra c) del apartado 1 del art. 11 LM. Y de manera sorprendente, tras declarar que bio se convirtió en una denominación descriptiva le aplica el art. 53.b) LM y la declara incurso en una causa de caducidad por vulgarización.

Esta tesis tan original no encuentra apoyo en la vigente Ley de Marcas.

El art. 11.1 LM distingue tres tipos de denominaciones que no son registrables como marcas, las genéricas propiamente dichas (letra a); las usuales (letra b); y las denominaciones descriptivas (letra c). Y el art. 47.1 LM prevé que si se ha registrado como marca una denominación genérica, usual o descriptiva podrá ser anulada mediante el ejercicio de la correspondiente acción de nulidad ante los Tribunales de Justicia.

El sistema de la Ley de Marcas en relación con las denominaciones genéricas, usuales y descriptivas se completa con dos previsiones: una para las denominaciones descriptivas y otra para las usuales.

Con respecto a las denominaciones descriptivas «que sirven en el comercio para designar la especie, la calidad... u otras características de los productos», el art. 11.2 LM dispone que se pueden registrar como marca si en el momento del registro ya hubieran adquirido para el producto de que se trate un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiere hecho de la misma. Y para el supuesto de que la denominación descriptiva hubiera adquirido el carácter distintivo después del registro que inicialmente sería nulo por infringir la letra c) del art. 11.1 LM, el art. 47.2 LM prevé que en tal supuesto no procederá la declaración de nulidad (tesis que mantuvo la sentencia de primera instancia).

En relación con las denominaciones usuales art. 11.1.b) LM que «se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o servicios en el lenguaje común en las costumbres leales y constantes del comercio», el art. 53.b) LM prevé la hipótesis de que una marca válidamente registrada se convierta por el uso y debido a la actividad o inactividad de su titular en una denominación usual en cuyo caso procederá declarar su caducidad por vulgarización.

La Ley de Marcas no prevé la posibilidad de que una marca válidamente registrada se convierta en una denominación descriptiva. Se prevé lo contrario (arts. 11.2 y 47.2 LM), esto es, que una denominación descriptiva adquiera carácter distintivo y se convierta por ello en una verdadera marca. Pero no que una marca que inicialmente no es descriptiva se convierta en descriptiva. Esta hipótesis se la ha inventado la sentencia recurrida por lo que ha infringido la letra c) del apartado 1 y el apartado 2 del art. 11 LM, ya que solamente lo descriptivo puede adquirir carácter distintivo pero nunca lo distintivo puede convertirse en descriptivo.

Pero además, la sentencia recurrida aplica a esta hipótesis «alegal» la sanción de caducidad por vulgarización que prevé el art. 53.b) LM, únicamente, para las denominaciones que por el uso y la actividad o inactividad del titular se han convertido en las denominaciones usuales cuyo registro prohíbe la letra b) del apartado 1 del art. 11 LM.

Ante esta tesis de la sentencia recurrida cabe preguntarse ¿porqué razón ni la Ley de Marcas ni la Directiva Comunitaria han previsto la hipótesis de la marca distintiva que se convierte en denominación descriptiva ni han incluido esta hipótesis en la regulación de la caducidad por vulgarización?. La respuesta es sencilla porque una marca distintiva si se usa muy intensamente o se convierte en marca notoriamente conocida como es el caso de las marcas Albal, Aspirina, Avecrem, Casera, Kleenex, Nescafe, Scalextric, Seur, Tiritas, Tranchettes, Tulipan, Uralita, etc.; o, si su titular no la defiende como una verdadera marca, se vulgariza. Lo que no cabe y esto es lo que ha hecho la sentencia recurrida es que una marca con carácter distintivo en su origen se convierta por su uso intenso en una marca descriptiva de las previstas en la letra c) y mucho menos aún que se sancione esta conversión «legalmente imposible» con una declaración de caducidad exclusivamente prevista para las marcas que por la actividad o inactividad de su titular se han convertido en denominaciones usuales cuyo registro habría estado prohibido por la letra b) del apartado 1 del art. 11 LM.

La caducidad de una marca es una sanción tiene que estar perfectamente tipificada y ser objeto de una interpretación restrictiva nunca extensiva y, en ningún caso, puede ser aplicada una sanción como la caducidad por analogía, por tanto, debe estimarse este motivo y casar la sentencia recurrida.

Motivo tercero. «Autorizado por el numero 4 del art. 1692 de la antigua LEC infracción del art. 31 en relación con el art. 13 .c) y el art. 35 todos ello de la LM, así como de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en las SSTs de 30 de octubre de 1986, 14 de diciembre de 1988, 24 de julio de 1992, 11 de diciembre de 1993 y 22 de enero de 2000.»



El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Los fundamentos de derecho duodécimo, décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia recurrida desestiman la apelación interpuesta por el recurrente contra la estimación parcial de la demanda por el Juzgado de Primera Instancia apoyándose en una interpretación literalista del art. 31 LM .

La sentencia recurrida señala que la principal función que cumple la marca es la indicadora del origen empresarial y añade que de las demás funciones no hay más que referencias indirectas en la ley y que el titular de una marca registrada solo puede ejercitar las acciones que le reconoce el art. 35 LM en caso de que se produzca riesgo de confusión.

Frente a esta desacertada opinión de la sentencia recurrida, una interpretación sistemática de la Ley desde la perspectiva de las funciones que cumple la marca, lleva a la conclusión de que el titular de una marca puede ejercitar las acciones por violación de aquella no solo en el caso de riesgo de confusión sino también cuando un tercero utiliza una marca en el mercado que supone un aprovechamiento indebido del prestigio y la reputación de otra marca registrada con anterioridad.

Como ha señalado reiteradamente la Sala la marca cumple 4 funciones: la indicadora de la procedencia empresarial, de calidades, la publicitaria y la función condensadora de la reputación de la marca. En este sentido cita las SSTs de 30 de octubre de 1986, 14 de diciembre de 1988, 24 de julio de 1992, 11 de diciembre de 1993, y 22 de enero de 2000 .

Por consiguiente, se equivoca la sentencia recurrida al minusvalorar las otras 3 funciones de la marca a las que se refieren las citadas sentencias, al limitar el alcance de las acciones del titular de la marca registrada al supuesto de riesgo de confusión. Según la sentencia recurrida el art. 31.1 LM habla de inducir a «errores» y esta expresión hay que conectarla con la función de la marca de indicar el origen empresarial. De tal suerte que como es el riesgo de confusión lo único que induce a error sobre el origen empresarial de los productos distinguidos por las marcas en conflicto, sólo en ese supuesto, el titular de la marca puede ejercitar la acción por violación de su derecho. Pero, como dicen las sentencias citadas, la marca cumple, además, otras funciones, y entre ellas, la de condensar la reputación que ha adquirido entre los consumidores el producto distinguido por la marca. Si la marca cumple esta función no puede admitirse una interpretación de la Ley de Marcas que ignore esta función como hace la sentencia recurrida que no reconoce a la marca el cumplimiento de la función de condensar la reputación.

El art. 13.c) LM prohíbe el registro como marca de los signos o medios que «supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados». La existencia de esta prohibición supone el reconocimiento legal de la función de la marca indicadora de la reputación. Y significa que el titular de la marca puede impedir el acceso al registro de una marca que suponga un aprovechamiento indebido de la reputación de su marca registrada, por tanto, es razonable que pueda impedir también y con mayor razón lo que más le puede perjudicar que un tercero use en el mercado un signo que suponga un aprovechamiento indebido de la reputación de su marca.

El ejercicio de una acción del titular de la marca dirigida a evitar que un tercero utilice en el tráfico económico una marca que suponga un aprovechamiento indebido de la reputación de su marca puede basarse en el art. 35 LM . Que el aprovechamiento indebido de la reputación de una marca supone una lesión del derecho exclusiva lo confirma la prohibición de registro contenida en el art. 13.c) LM , ya que si registrar un signo que supone el aprovechamiento de la reputación de la marca de un tercero no supusiese una lesión del derecho de éste la Ley no contemplaría la citada prohibición. Y si esto es así, nadie puede sostener que no es una lesión del derecho del titular de la marca registrada la utilización por un tercero del signo que supone un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca de aquel. Sería una incoherencia afirmar que registrar una marca que supone un aprovechamiento indebido de la reputación de otra anterior es una lesión del derecho del titular de ésta y que el uso en el mercado de una marca que supone dicho aprovechamiento no es una lesión del derecho de la marca reputada.

Según esta Sala la marca cumple la función de condensar la reputación que adquiere entre el público consumidor el producto distinguido por la marca e interpretando sistemáticamente los arts. 13.c) y 35 LM se debe llegar a la conclusión de que el titular de la marca no solo puede ejercitar las acciones por violación de su derecho en caso de riesgo de confusión sino también en caso de que alguien intente aprovecharse indebidamente de la reputación que ha adquirido su signo entre los consumidores.

Por todo ello debe estimarse el presente motivo y casar la sentencia recurrida que desestimó la apelación interpuesta por el recurrente contra la declaración de que Nestle podía usar sus marcas Biocalcio y Sveltesse Biocalcio porque según la sentencia recurrida el titular de una marca registrada sólo puede ejercitar sus



acciones, si existe riesgo de confusión, cosa que descarta pero no cuando exista aprovechamiento indebido de la reputación ajena cuestión que no valora si se da o no.

Termina solicitando de la Sala «se sirva dictar sentencia en su día, casando la sentencia recurrida y resolviendo lo que corresponda de acuerdo con los motivos articulados por esta parte.»

SEXTO. - En el escrito de oposición presentado por la representación procesal de Nestlé España, S. A., se formulan, en resumen, las siguientes alegaciones:

Al primer motivo.

Se invoca la supuesta infracción del art. 53.b) LM .

La recurrente basa su recurso en una nueva valoración de la prueba.

El art. 53.b) LM establece dos requisitos fácticos que deben concurrir para que se declare la caducidad de una marca por vulgarización que la marca se haya convertido en la denominación usual del producto y que sea consecuencia de la actividad o inactividad de su titular.

El fundamento de derecho décimo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona declara probadas ambas circunstancias. Para los consumidores más avezados en el consumo de yogures, Bio son aquellos que contienen bifidus activo, al igual que el consumidor distingue el yogur desnatado, sin azúcar, mousse, etc. Es decir, para el consumidor bio es una clase, una variedad de yogur.

Esta conclusión que es plenamente correcta no lleva, sin embargo, a atribuir al signo una fuerza distintiva del origen empresarial del yoghurt elaborado por Danone, S. A. sino, precisamente, a la conclusión contraria.

El fundamento de derecho decimoprimer de la sentencia recurrida declara probada la concurrencia del segundo requisito que la vulgarización fue consecuencia de la actividad del titular de la marca y que a él contribuyó Danone, S. A., con su comportamiento resulta de los mensajes publicitarios aportados con la demanda.

La recurrente pretende en casación realizar una nueva valoración de la prueba pues entiende que la Audiencia la valoró de forma ilógica y errónea y se ampara en la interpretación del presupuesto de «actividad o inactividad» del art. 53.b) LM .

No debe permitirse a Danone, S. A. revisar en casación la valoración de la prueba salvo que la Sala considere que estamos ante la interpretación de un concepto jurídico.

Concurrencia del primer requisito conversión de «bio» en la designación usual del producto leche fermentada con bifidus activo.

La recurrente mantiene una postura confusa respecto a la vulgarización del término «bio». Por un lado, reconoce que se inició en su día un largo y lento proceso de vulgarización pero discute la percepción del tribunal de apelación de que ese proceso llegara a culminarse.

Según la recurrente la vulgarización tiene que existir en el momento en la demanda. Y el hecho de que Danone, S. A. cambiara de actitud en su publicidad dos meses antes de la presentación de la demanda fue suficiente para interrumpir el proceso de vulgarización del signo.

Esta valoración de la prueba distinta de la del tribunal de apelación no se sostiene. La recurrente pretende que dos meses de publicidad en sentido distinto a la realizada por Danone durante más de 10 años (desde 1988 hasta febrero de 1998), fue suficiente para cambiar la percepción de los consumidores.

Quedó acreditado con los documentos aportados con la demanda que ya en los años 1996, 1997 y 1998, el mercado español percibía el término «bio» como la designación usual de la leche fermentada con bacteria de bifidus activo. Así, documento n.º 55 copia autenticada notarialmente de un artículo de la revista «Cocina semanal», que se refiere al «bioyogur» como un género de producto; documento n.º 56 copia autenticada notarialmente del periódico La Vanguardia de 31 de diciembre de 1996, en el que bajo el título «Yogures de segunda generación», se realiza un estudio sobre las preferencias del consumidor respecto de los tipos de yogur y se enumeran las siguientes clases: natural, sabores, enriquecido, con frutas, desnatado, líquido y tipo bio; documentos n.º 57 y 58 fotocopias autenticadas notarialmente de la revista «Alimarket» y tanto en la pág. 111 del n.º de diciembre/1996, como en la pág. 132 del n.º de diciembre/1997, aparece la misma lista de clases de yogures entre las que se incluye «Bio»; documento n.º 59 copia autenticada notarialmente del artículo «Yogures y postres. Dinamismo e innovación», inserto en el n.º 248 de la revista «Distribución Actualidad» de abril de 1997, en cuya pág. 60 se hace referencia a las innovaciones que prefieren los consumidores bios, combis, mousses; documentos n.º 60 y 60 bis, n.º 8/1997 de la revista francesa CFCE/VIPL (pág. 3) se hace



referencia al mercado español de yogures y postres lacteados entre los que mencionan, expresamente, los flanes, cremas, cuajadas, mousses y bios.

Es un hecho incontrovertido que Danone no adquirió del titular anterior la parte española de la marca internacional «Bio» hasta 1992.

Muchos fabricantes de yogures, entre ellos, Danone empezaron a comercializar yogures «bio» (leche fermentada con bífidos activo) desde 1988 sin que el anterior titular de la marca intentase impedirlo invocando su marca. Cuando Danone adquirió el registro de marca en 1992 era ya demasiado tarde para evitar lo que ya había ocurrido, la denominación Bio se había convertido en la designación usual del producto (la leche fermentada con bífidos activo).

Danone S. A., utilizó el término «Bio» como genérico al menos durante los años 1988-1992 para evitar la violación de la marca n.º 213.645 (que entonces no era suya) y, posteriormente, en su publicidad hasta febrero de 1998 para monopolizar de forma abusiva el mercado del producto «bio».

La marca adquirida por Danone, S. A., estaba ya viciada por la causa de caducidad prevista en el art. 53.b) LM y aunque Danone ha intentado hacer creer al público que el producto «bio» es solamente de Danone, es evidente que no lo ha conseguido (en su publicidad siempre se decía «Bio» de Danone).

No sólo los consumidores perciben que «bio» es la designación usual del producto leche fermentada con bacterias de bífidos activo también los demás operadores del mercado lo percibieron así desde 1988 de forma generalizada pues existen innumerables registros de marcas que contienen el vocablo «bio» en el sector de los productos lácteos muchas de ellas solicitadas antes de que la marca n.º 213.645 «bio» fuese adquirida por Danone.

La genericidad de la palabra «Bio» resulta evidente de una simple ojeada a la infinidad de marcas que contenían en 1998 el vocablo o la raíz (como prefijo o como sufijo) Bio registradas en la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Clasificación de las Marcas. Así, en 1998, fecha de presentación de la demanda las marcas en vigor más conocidas dentro de la citada clasificación excluyendo las marcas de Danone, S. A., eran las siguientes (recoge una relación, remitiéndose al documento n.º 83 de la demanda)

La recurrente no puede negar el carácter genérico de dicha denominación dado su uso generalizado en el mercado y su registro por infinidad de empresas, eso sí, siempre acompañada de algún otro elemento que confiere carácter distintivo al conjunto.

Es un hecho notorio que en cualquier hipermercado hay yogures bio de distintos fabricantes y por eso lo declara la sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona.

La denominación «bio» empezó a utilizarse por varias empresas en el mercado de yogures mucho antes de que Danone adquiriese de Margarine Werk Saar Gebr. Fauser GMmbh Und CO. KG. su marca internacional «Bio» n.º 213.645. Antes de que el 20 de mayo de 1992 se publicase en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la adquisición de la marca «Bio» por Danone, S. A., varias empresas utilizaban este término para denominar sus yogures con bífidos activo desde 1988 y 1989 y la mayoría de las empresas lácteas habían solicitado con anterioridad a esa fecha, marcas que incluían el término «Bio», y esas marcas fueron concedidas. Recoge una relación de marcas que fueron solicitadas por diversas empresas lácteas antes de la adquisición por Danone de la parte española de la marca internacional "BIO" n.º 213.645.

Tras la adquisición de la marca internacional n.º 213.645 para España, Danone pretendió exclusivizar el 100% del mercado del yogur Bio y expulsar al resto de los competidores de dicho mercado.

La estrategia que siguió Danone, S. A., es habitual en marketing por quien quiere monopolizar un mercado apropiándose de un signo genérico: primero, se propicia la vulgarización del signo con el fin de que todo el mundo utilice el signo para ese tipo de productos y después, cuando esa denominación se ha impuesto en el mercado como el nombre del producto, se esgrime la marca registrada contra todos los competidores para expulsarles del mercado -ya en auge-, y monopolizarlo.

Prevaliéndose de su posición dominante en el mercado de yogures Danone intentó monopolizarlo no conformándose con la cuota del 76% que tenía en 1998 invocando para ello frente a sus competidores una marca genérica.

No es la primera vez que Danone amparándose en su evidente posición de dominio en el mercado de los postres lacteados intenta monopolizar un término genérico registrándolo como marca. A principios de los años 1980 la matriz francesa de la demandada, Gervais-Danone intentó infructuosamente registrar la marca «Petit Suisse», expresión que aunque proviene de Francia y Suiza, todo el mundo sabe en España que es un tipo concreto de queso suave típico de aquellos países y según la STS de 2 de diciembre de 1989 «Petit Suisse» es



una denominación genérica por lo que declaró nula la marca que había sido inicialmente concedida a Danone (fundamento de derecho 3.º).

Danone S. A. pretende realizar una maniobra similar con la denominación «bio» pues antes de adquirir la parte española de la marca internacional n.º 213.645, Danone había intentado repetidas veces registrar el término «Bio» por sí solo como marca y la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre lo había denegado por lo que Danone tuvo que adquirir parte de una marca internacional que ya estaba en vigor para burlar el control de la OEPM.

La validez de las múltiples marcas que contienen el término «bio», solicitadas por otras empresas que operan en el mismo mercado muchas de ellas antes de la adquisición por Danone, S. A. de la parte española de la marca internacional «Bio» n.º 213.645, ha sido confirmada por innumerables sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo que ha desestimado sistemáticamente todos los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Danone S. A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron el registro de esas marcas. Recoge una relación de las diversas sentencias.

Todas estas sentencias de la Sala 3.ª han declarado que Danone, S. A. no puede impedir que otros fabricantes registren y utilicen el término bio que por sí sólo no tiene carácter distintivo y su utilización no puede considerarse un aprovechamiento del prestigio ajeno.

Danone sostiene que la generalización del uso del término «bio» para designar el producto no se debe a su vulgarización sino a que el signo inicialmente genérico adquirió carácter distintivo a través de la publicidad realizada por Danone, S. A., es decir, invoca el supuesto previsto en el art. 11.1.c) y 2 LM que tiene su origen en los países anglosajones que se conoce como «secondary meaning» pero que no es aplicable al caso que nos ocupa.

El «secondary meaning» supone la utilización prolongada por un único fabricante de un término genérico para denominar uno de sus productos de tal forma que al cabo de cierto tiempo el público consumidor identifica ese término, inicialmente genérico, con el nombre del único producto que en el mercado se comercializa con ese nombre. Así, por ejemplo, el término genérico «Calmante Vitaminado» que fue utilizado durante muchos años en el mercado español por una única empresa y como durante muchos años ese producto era el único que se anunciaba y comercializaba con ese nombre, los consumidores acabaron asociando el término inicialmente genérico con un único producto (de una sola empresa), con lo que el término se convirtió en distintivo y por ello susceptible de ser registrado como marca.

Por el contrario, el producto «bio» ha sido comercializado con esta denominación desde su lanzamiento por muchos fabricantes distintos (entre ellos, Danone) y como el término es genérico nadie podía impedirlo. Dada esta pluralidad de ofertantes a pesar de la masiva publicidad de Danone, S. A. para extender la idea de que el «bio» solamente es de Danone (o de que sólo el de Danone es el auténtico), el público consumidor sigue sin asociar este producto exclusivamente a la empresa Danone.

El término «bio» se utiliza como genérico en el mercado de yogures para designar la leche fermentada con bífidos activo y ello ha sido propiciado por Danone.

Danone empezó a utilizar el término bio en 1988 pues hasta 1992 no adquirió la marca «Bio» n.º 213.645, por tanto, es evidente que durante ese tiempo desde 1988 hasta 1992 Danone utilizó el término bio como genérico. De lo contrario, al no ser todavía titular de la marca habría vulnerado los derechos exclusivos del que entonces era su titular. Por lo tanto, Danone contribuyó -con su uso- a la genericidad del término bio en el sector de los yogures.

Danone ha adoptado posturas radicalmente contrarias según le ha convenido en cada momento, así cuando no había adquirido todavía la marca internacional n.º 213.645 (hasta mayo de 1992), promovió la vulgarización de la palabra bio y tras esa adquisición siguió con la misma publicidad vulgarizadora con la pretensión de monopolizar el mercado haciendo creer a los consumidores que sólo Danone comercializaba esa variedad de yogur. Finalmente en 1999, Danone se da cuenta de su error y empieza ya tarde a defender que Bio es sólo una marca denominativa cuando ya todo el mercado (consumidores y competidores) ha asumido que se trata de un nuevo tipo de yogur que se conoce con ese nombre genérico.

Como Danone propició con su actividad el carácter genérico de la partícula «Bio», dada la doctrina de los actos propios pretender después lo contrario es de mala fe.

Danone utilizaba en su publicidad el término «bio» como genérico, como término técnico para referirse a la leche fermentada con bacteria de bífidos activo pues hasta enero de 1998 en su publicidad decía: «¿Qué es BIO de Danone?. Bio es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988. Pero



es diferente al yogur tradicional [...] Además de los dos fermentos propios del yoghurt Bio contiene bífidus activo. [...]».

A partir de febrero de 1998 Danone cambia su publicidad para decir: ¿Qué es Bio R?. Bio R es una marca de Danone para distinguir una variedad de leche fermentada que introdujo en España en 1988. Pero es diferente al yogur tradicional [...]. Además de los dos fermentos propios del yoghurt, Bio R contiene bífidus activo. [...]».

Es una táctica preconcebida para ejercitar un derecho de exclusiva que por proceder de una marca genérica y, por ello, inválida nunca antes había ejercitado. Al amparo de un registro de marca sin carácter distintivo pretende Danone monopolizar de forma ilegal el importante mercado de leche fermentada con bacteria de bífidus activo (bio).

Los actos de Danone evidencian que consideraba que «bio» es un tipo de producto, es decir, una denominación genérica y así se comprueba en su publicidad hasta febrero de 1998, fecha en que premeditadamente dio un giro a su discurso publicitario, Danone decía que BIO «es una variedad de leche fermentada».

La sentencia de apelación se refiere al documento n.º 70 de la demanda, pág. 21 de la revista Semana de 24 de mayo de 1995 en la que aparece una publicidad de Danone: «Que es BIO: Bio es una variedad de leche fermentada, como el yoghurt, que Danone trajo a España hace ya algunos años. Desde la primera cucharada se descubre en Bio una textura más cremosa, más suave, y un sabor menos ácido que el yoghurt. Pero la principal diferencia no se nota en el paladar. [...]» En esta publicidad aparte de decir expresamente que Bio «es una variedad de leche fermentada», lo compara con otra variedad: el yogurt. Es evidente que el yogur es una variedad, un genérico y se comparan las características de una variedad (el bio) con las de otra (el yoghurt).

La sentencia de apelación cita también el documento n.º 71, págs 60 y 61 de la revista Clara de mayo de 1995 donde aparece una publicidad similar a la anterior.

No existe en el mercado una marca «BIO» a secas pues no podría existir dado su carácter genérico y falto de distintividad. Danone nunca usa la marca «BIO» por sí sola sino que distingue sus productos con diversas marcas «Bio Danone», «Byo Danone», «Biodanone» o «Bio de Danone» y es que la propia Danone es consciente de que su registro "BIO" carece de cualidad identificadora.

Esta circunstancia se comprueba en los spots televisivos emitidos por Danone, S. A. desde 1988 hasta, al menos, la presentación de la demanda. Como documentos n.º 82/1 a 82/17 de la demanda figuran telecopias de estos spots publicitarios. En estos anuncios nunca se utilizaba exclusivamente la que se supone que es la marca del producto («BIO»), sino que siempre de forma gráfica o en la voz del anuncio se utilizaba la marca Danone que es el auténtico signo distintivo que describe el origen empresarial del producto. En estos spots «BIO» se empleaba como término genérico pues se dice «Bio de Danone», igual que podría decirse «yogur de Danone» o «natillas de Danone».

Es evidente que «BIO» se utilizaba por Danone como nombre genérico pues en los envases de este producto no existía ninguna otra denominación genérica que pudiese identificar el producto. Es decir, en los envases no aparecía «yogur BIO», ni «leche fermentada BIO», ni ninguna otra denominación que permitiera al consumidor saber a qué género pertenecía el producto. Ello solo tiene una explicación y es que el término «BIO» es el que cumplía esta función, se trataba de «un BIO» de la empresa Danone.

Otra evidencia de que «bio» no cumplía la función de marca en el producto (pues no podía cumplirla), es que éste era el único producto de esta empresa en el que se utilizaba una segunda marca aparte de la marca principal «Danone». En todos los demás productos de Danone, S. A., «Danone» era la única marca y es que no existía ningún otro producto de los muchos que comercializaba Danone, S. A. en el que se utilizara una segunda marca; ni en yogures, ni en natillas, ni en helados, ni en mousses, ni en flanes. Así pues, puede concluirse que el término «BIO» se utilizaba por Danone, S. A. para nombrar el tipo de producto, y «Danone» era en realidad la marca (la única marca) cuya finalidad era distinguir su producto del que comercializaban las demás empresas.

Se refiere la recurrente a supuestos «actos aislados» en lugar de a la actividad motivadora de la vulgarización de la marca. La recurrente alega que los elementos probatorios citados por la Audiencia son sólo dos (los documentos n.º 70 y 71) y que, por tanto, no puede declararse que Danone ha llevado a cabo una «actividad» tendente a la vulgarización de la marca «bio» sino sólo «dos actos aislados», que no son suficientes para forjar la percepción del público consumidor de que «bio» es el nombre genérico de un producto.

Este argumento no se sostiene desde un punto de vista fáctico ni jurídico.

La percepción del público es un hecho objetivo, un resultado, que no depende de la opinión de Danone, S. A. La percepción del público es la que es y es indiferente la valoración de la recurrente sobre cuántos actos publicitarios o qué nivel de actividad debe ser suficiente o razonable para llegar a ese resultado.



No es cierto que los elementos probatorios que menciona la sentencia apelada sean los únicos aportados. Aunque la Audiencia solo menciona esos dos ejemplos podía haber citado muchos más, de entre los 108 documentos que figuran en los autos. Tal es el caso, por ejemplo, de los documentos n.º 66, 67 y 82/1 a 82/17.

Documento n.º 66 copia autenticada de la pág. 27 de El País Semanal de 1 de enero de 1998, «Bio es una variedad de leche fermentada».

Documento n.º 67 copia autenticada de la pág. 25 del magazín de La Vanguardia de 18 de enero de 1998, «Bio es una variedad de leche fermentada».

Documentos n.º 82/1 a 82/17 telecopias de los spots de TV de BIO emitidos por Danone, S. A. desde 1988 hasta 1998.

Todo el mundo sabe que un anuncio publicado en una revista, en una fecha concreta, no es la prueba de un «acto aislado» sino que es sólo una muestra de los cientos de anuncios iguales que Danone S. A. publicaba con idéntico formato en sus campañas publicitarias. Los anuncios no se emiten una sola vez se emiten durante meses y a veces durante años mientras dura cada campaña publicitaria.

El importantísimo gasto publicitario que invoca la recurrente realizado entre 1988 y 1997 para promocionar el bio de Danone por un importe de más de 3.225.000.000 pts. lo único que acredita es la gran intensidad con que la recurrente realizó la «actividad» vulgarizadora de su marca «bio» n.º 213.645, pues toda esa publicidad lo fue en el sentido ejemplificado en los documentos citados.

Además, la recurrente no pudo aportar ni un sólo documento que acreditase que entre 1988 y febrero de 1998 su publicidad era distinta.

No existe la analogía que alega la recurrente con los supuestos de rehabilitación de una marca cuya caducidad se pide por falta de uso (art. 53. a) LM).

La recurrente mantiene que debe tenerse en cuenta el «cambio de actitud» de Danone en su publicidad desde febrero de 1998 e invoca por analogía la rehabilitación de una marca cuya caducidad se solicita por falta de uso, así como en el caso de la letra a) del art. 53 LM, la reanudación del uso de la marca por su titular ocurrida antes de los 3 meses anteriores a la interposición de la demanda, impide que se estime la demanda de caducidad, por la misma razón en el caso de la letra b) del art. 53 LM, si al tiempo de interponerse la demanda el titular está defendiendo su marca, es improcedente la declaración de caducidad por «vulgarización», ya que falta el presupuesto de la «actividad o inactividad» del titular.

Es una analogía imposible pues son dos supuestos distintos.

El uso de un signo como marca es necesario para que se produzca en el mercado la vinculación entre el signo, el producto y su origen empresarial. En cualquier momento en que comience ese uso puede llegar a conseguirse el efecto distintivo en el público. Se trata de un «punto de salida».

La vulgarización es por el contrario, un «punto de llegada» al que, una vez que se llega es muy difícil o imposible volver. La vulgarización es un proceso difícil de detener una vez que se pone en marcha pues no depende del titular de la marca sino sobre todo del mercado. Además, el que ha propiciado la vulgarización luego intentará aprovecharse de ella (trata de vincular de nuevo el signo a sí mismo como titular de la marca registrada) pero será imposible pues el proceso es difícilmente reversible.

La rehabilitación es posible en los casos de falta de uso pero no en los casos de «vulgarización».

Al segundo motivo de casación.

Se invoca la infracción de los arts. 53.b) en relación con las letras b) y c) del apartado 1 y con el apartado 2 ambos del art. 11 LM.

La recurrente realiza una lectura distorsionada de la sentencia apelada, es decir, Danone alega que la sentencia dice algo que en realidad no dice.

Según la recurrente la sentencia apelada «se inventa un nuevo supuesto no previsto en nuestra Ley de Marcas que es la caducidad no por vulgarización de la marca sino por su conversión en un signo descriptivo».

La sentencia apelada declara la caducidad por vulgarización de la marca (conversión del signo en la designación usual del producto) y que el hecho de ser una marca descriptiva es indiferente, es decir, no lo tiene en cuenta: «Décimo.- [...] para el consumidor bio es una clase de yogur. Esa conclusión, que es plenamente correcta, no lleva sin embargo, a atribuir al signo una fuerza distintiva del origen empresarial del yoghurt elaborado por Danone, S. A. sino, precisamente, a la conclusión contraria. Esto es, no se ha probado que la



marca en cuestión careciera por ser descriptiva que lo es, de carácter distintivo y lo hubiera adquirido por el uso, sino que teniéndolo originariamente, lo perdió después con el uso.

Lo sucedido es, realmente, que la marca bio se ha convertido en la designación usual de una característica del producto y, por traslación, del tipo al que pertenecen aquellos para los que fue registrada, calificado por aquella cualidad.»

La sentencia impugnada declara que el hecho de que el término fuese inicialmente descriptivo es irrelevante pues podría haber adquirido posteriormente aptitud diferenciadora. Lo relevante es que eso no sucedió pues el signo fue utilizado de tal forma que se convirtió en la designación usual de una variedad de yogur.

La sentencia apelada no declara la caducidad de la marca por ser descriptiva sino por convertirse en la designación usual del producto en el mercado. Y aunque la sentencia apelada haga referencia, ad abundantiam, al carácter descriptivo inicial del signo lo que no puede hacerse es desenfocar el razonamiento del tribunal de apelación para intentar aparentar que se ha aplicado erróneamente una norma.

La recurrente alude a marcas que por su intenso uso en concepto de marca se han llegado a utilizar por el consumidor como descriptivas indistintamente con la denominación genérica del producto: Albal (para papel de aluminio). Casera (para gaseosa). Kleenex (para pañuelos de papel). Nescafé (para café soluble instantáneo). Seur (para servicios de mensajería). Tulipan (para margarina). Tranchettes (queso en lonchas para sándwich), etc.

La notoriedad consiste en el conocimiento generalizado de un signo por el público vinculándose a un sólo fabricante (se vincula a un sólo origen empresarial).

La vulgarización es lo contrario: se trata de un conocimiento generalizado de un signo que se utiliza para designar un producto pero, en este caso, el público lo identifica con diversos fabricantes.

Para adquirir notoriedad es preciso que sólo un fabricante utilice esa denominación y desde el principio el título de marca y el término «bio» ha sido utilizado por múltiples fabricantes desde la aparición del producto en el mercado. Y la propia Danone ha utilizado el término como el nombre genérico del producto durante más de 10 años. Por ello, el consumidor no identifica el término «bio» con un único origen empresarial prueba de ello es que la recurrente no utiliza ese término «bio» por sí sólo sino siempre acompañado por la denominación «Danone» que es la que tiene carácter distintivo.

Al tercer motivo de casación.

Se invoca la infracción del art. 31 en relación con el art. 13 .c) y el art.15 LM así como de la jurisprudencia, entre otras, en las SSTs de 30 de octubre de 1986, 14 de diciembre de 1988, 24 de julio de 1992, 11 de diciembre de 1993 y 22 de enero de 2000 .

La recurrente alega que la Ley 32/1988 habilita al titular de una marca para ejercitar acciones de violación no sólo en supuestos de confusión sino también cuando un tercero utiliza un signo que supone un aprovechamiento indebido del prestigio y la reputación de la otra marca.

Este principio no es aplicable al presente caso.

Una marca sin carácter distintivo no puede tener reputación. Si el consumidor no asocia la marca con un empresario, ¿a quién puede el consumidor asociar el prestigio?.

El carácter distintivo es un requisito previo que debe concurrir, es decir, la validez y eficacia de la marca es requisito previo para su protección primero debe decidirse si la marca n.º 213.645 es válida y si lo es, podrá abordarse la cuestión de su ámbito de protección que en el caso de las marcas notorias es mas amplio que en el de otras marcas debido al riesgo de aprovechamiento del prestigio por los terceros.

En este caso, la reputación sería en todo caso de Danone, «Bio de Danone» pero no del tipo de producto Bio que es fabricado y comercializado por otros muchos fabricantes.

Para sortear este problema previo la recurrente hace supuesto de la cuestión y alega que «como mi marca es válida, por tanto, hay que proteger su prestigio». Sin embargo, se discute precisamente la cuestión previa, es decir, si el signo «bio» puede constituir marca dada su falta de capacidad diferenciadora por sí sola del origen empresarial del producto.

La capacidad de un signo para condensar reputación o prestigio existe en tanto que ese signo pueda constituir una marca. Si no puede constituir una marca por carecer de carácter distintivo mucho menos podrá condensar un prestigio. La reputación es de alguien y si la marca no es capaz de identificar un origen empresarial es evidente que no servirá para asociar reputación a alguien que no se sabe quién es.



Sería discutible si la expresión «Bio de Danone» tiene o no prestigio pero es evidente que «bio» a secas no puede tenerlo. Y así lo han declarado al menos 25 sentencias de la Sala 3.^a del Tribunal Supremo que han desestimado los recursos interpuestos por Danone, S. A. contra la concesión de marcas que contienen el término «bio» a otros fabricantes que operan en el mismo mercado.

No existe el riesgo de confusión invocado por Danone, S. A., entre la denominación de su producto «Bio de Danone» y los productos comercializados por Nestle España, S. A., en el conjunto de las marcas Nestle Biocalcio y Nestle Sveltesse Biocalcio, destaca «Nestle» como denominación caracterizante que impide toda confusión.

Según reiteradísima jurisprudencia la apreciación de la semejanza tiene que hacerse con criterios del consumidor medio teniendo como eje la capacidad o no de distinguirse los productos en cuanto a su origen y procedencia, es decir, el fabricante y, en este caso, la palabra preponderante Nestle hace imposible el riesgo de confusión o de asociación de «Nestle Biocalcio» o «Nestle Sveltesse Biocalcio» con los bios de Danone.

No tiene sentido mantener que Nestle quiere aprovecharse de la reputación y prestigio de Danone pues Nestle tiene una reputación y prestigio al menos iguales sino superiores a los de la recurrente.

Termina solicitando de la Sala «tener por impugnado el recurso de casación interpuesto por Danone, S. A., contra la sentencia de 27 de noviembre de 2000 dictada por la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona ; y tramitar el recurso por sus trámites ordinarios y, en su día dictar sentencia desestimando el recurso y confirmando la sentencia recurrida».

SÉPTIMO. - Se acordó trasladar el conocimiento del asunto al Pleno de la Sala y se fijó para la deliberación y fallo el día 27 de diciembre de 2008 , en que tuvo lugar.

OCTAVO. - En los fundamentos de esta resolución se han utilizado las siguientes siglas:

CE, Constitución Española.

DRAE, Diccionario de la Real Academia Española.

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil .

LM 1988, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , hoy derogada y sustituida por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas .

RC, recurso de casación.

SSTS, sentencias del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Resumen de antecedentes.

1. Danone, S. A. adquirió, mediante cesión parcial para España, la marca internacional 'bio', número 213 645, solicitada en 1952 para distinguir mantecas, quesos, leche y productos derivados de ésta, concedida el 16 de agosto de 1962, con extensión, entre otros países, a España y renovada, por veinte años, el 10 de octubre de 1978. La nueva titularidad fue publicada en el boletín Les Marques Internationales el 20 de mayo de 1992.

2. Nestlé España, S. A., con invocación, entre otros preceptos, de los artículos 1, 11.a), 47.1.3 y 53.b) LM 1988 , solicitó la declaración de la nulidad de la referida marca por ser genérica; y, en su caso, la declaración de caducidad, por haberse convertido, merced a la actividad de la propia titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca había sido registrada. Solicitó también la declaración de que Danone, S. A., no podía impedirle, sobre la base de la repetida marca, como había intentado, la utilización de las denominaciones Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio.

3. El Juzgado de Primera Instancia, tras calificar la marca 'bio' como descriptiva y, por ende, susceptible de ser subsumida en el artículo 11.1.c) LM 1988 , declaró aplicable el artículo 47.2 LM 1988 , por haber adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los que estaba registrada, desestimó las solicitudes de nulidad y de caducidad y declaró que dicha marca no podía impedir la utilización por las demandadas de los signos 'Nestlé Biocalcio' y 'Nestlé Sveltesse Biocalcio'.

4. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por Nestlé España, S. A., declarando la caducidad de la marca internacional 'bio', considerando, en esencia, que Danone, S. A., en una posición



de ventaja adquirida por comercializar el primer yogur fermentado con bífidos activo, tuvo una importante intervención en la mutación operada, consistente en que la marca se convirtió en la designación usual de una característica del producto y, por traslación, del tipo al que pertenecen aquellos para los que fue registrada.

5. Contra esta sentencia interpone recurso de casación, Danone, S. A., al amparo del artículo 477.2.2.º LEC, en el que se plantean las cuestiones relativas a la procedencia de la declaración de caducidad de la marca y a la declaración de inexistencia de vulneración por las marcas contrapuestas en tres motivos de casación que han sido admitidos en función de la cuantía del asunto.

SEGUNDO. - Enunciación del motivo primero.

El motivo primero se introduce con la siguiente fórmula:

«Autorizado por el número 4 del art. 1692 de la antigua LEC consistente en la infracción del art. 53.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas».

El motivo se funda, en síntesis, en que: a) para que una marca registrada deje de serlo por su vulgarización se requiere, bien una «actividad» del titular, esto es, «un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad» (DRAE) y simples «actos aislados u ocasionales» de modo semejante, en sentido inverso, a lo que ocurre con la que el carácter distintivo sobrevenido o secondary meaning; o bien una «inactividad» también generalizada; b) para la determinación de este presupuesto hay que atender a la actitud del titular mantenida incluso en momentos inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda, al igual que ordena el artículo 53, letra a), LM 1988, que regula la caducidad por falta de uso; c) en el caso examinando no concurre inactividad del titular de la marca, pues la sentencia la considera demostrada singularizando dos anuncios publicitarios (en uno de ellos la palabra 'bio' que aparece en el envase contiene la 'R' de registrada) que carecen de significación en relación con el total del presupuesto dedicado a la publicidad de la marca; d) la sentencia desconoce la conducta de Danone de defender judicialmente su marca de interponer más de 114 recursos contencioso-administrativos y demandas civiles dirigidas contra los competidores que usan la marca 'bio', pues sienta la afirmación, sin razonarla, de que esta defensa es compatible con la vulgarización; e) desconoce, asimismo, que desde febrero de 1999, es decir, antes de la interposición de la demanda, tal como reconoce la parte demandante, la recurrente varió su publicidad para decir que 'bio' es una marca registrada de Danone; f) la sentencia incumple el mandato de los arts. 24.1 y 120.3 CE, pues no permite conocer cuáles han sido los criterios que llevan a afirmar la defensa judicial que la marca no desvirtúa la conclusión de que Danone ha tenido una conducta «vulgarizadora» de su marca 'bio', sino que, incluso, la confirma; g) si se entendiera que en este motivo se discute el valor que ha dado la sentencia recurrida a determinados anuncios y a la defensa judicial de la marca 'bio' por Danone cabría añadir que la Sala autoriza que se revise en casación la valoración de la prueba si, como ha sucedido en el presente caso, ésta resulta ilógica, opuesta a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica, pues de la prueba se concluye no sólo que ha existido una actividad de defensa judicial de la marca por parte de Danone, S. A., sino que 'bio' no se ha convertido en la denominación objetiva de la leche fermentada con bífidos activo, pues el prestigio, el renombre y la notoriedad de la que goza la marca 'bio' de Danone deben traducirse en una mayor protección y su vulgarización supone una aplicación del Derecho que penaliza al empresario que se esfuerza en la difusión de su marca.

El motivo debe ser desestimado.

TERCERO. - Vulgarización de la marca por la actividad de su titular.

A) El artículo 53, letra b), LM 1988, aplicable a este caso por razones de Derecho intertemporal, establece que se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo, entre otros supuestos, «[c]uando en el comercio se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada.» Este supuesto se conoce como de vulgarización de la marca.

Para que pueda apreciarse la vulgarización se exige, pues, en primer término un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada.

En el caso examinado los hechos declarados probados por la sentencia recurrida demuestran la concurrencia del presupuesto objetivo exigido por la norma aplicable. En efecto, la sentencia declara que la marca 'bio' se ha convertido en la designación usual del tipo al que pertenecen los productos para los que fue registrada, calificados por una determinada cualidad (yogures fermentados con bífidos activo.)

La parte recurrente trata de desvirtuar esta conclusión de la sentencia recurrida afirmando que no se ha producido una evolución de la expresión 'bio' hacia su significación como designación objetiva de la leche fermentada con bífidos activo, sino solamente el aumento de prestigio, y el renombre y notoriedad de la marca 'bio' de Danone, tal como apreció la sentencia de primera instancia. Sin embargo, para defender esta conclusión



se apoya en una valoración de los elementos probatorios obrantes en el proceso -particularmente aquellos que se refieren a la utilización del término 'bio' por parte de los restantes competidores-, que se separa abiertamente de la valoración de los hechos que efectúa la sentencia recurrida, la cual debe ser respetada en casación. En efecto, el hecho de que se haya producido un aumento del prestigio de la marca no es argumento suficiente, salvo que se haga supuesto de la cuestión, para sostener que no ha perdido su carácter distintivo, pues la vulgarización de una marca se produce habitualmente en estrecha relación con el aumento del prestigio comercial del producto que designa y de lo que se trata es precisamente de determinar si ese aumento de prestigio va acompañado de su vulgarización. Por lo demás, esta Sala tiene declarado reiteradamente que las afirmaciones de la sentencia de primera instancia no pueden ser utilizadas como argumento para fundamentar un recurso de casación contra la sentencia de apelación.

Finalmente, la conclusión a que llega la sentencia de primera instancia resulta corroborada por las innumerables sentencias de la Sala Tercera de este Tribunal en las cuales se declara que el término 'bio' tiene carácter genérico (STS, Sala Tercera, 17 de noviembre de 2005, RC n.º 1641/2003, 14 de abril de 2005, RC n.º 5640/2002, 9 de diciembre de 2003, RC n.º 8779/2003, 16 de octubre de 2002, RC n.º 8484/1996, 1 de octubre de 2002, RC n.º 5486/1996).

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

La LM 1988 sigue, pues, un criterio subjetivo o mixto para integrar el presupuesto de caducidad de la marca por vulgarización, pues, a diferencia de los sistemas objetivos, en los que es suficiente que, independientemente de la actividad del titular de la marca, ésta haya devenido un medio de designación usual del producto o servicio designado, en la LM 1988 se exige que esta mutación haya tenido lugar «por la actividad o inactividad» del titular de la marca. De ello se desprende, como afirma la sentencia recurrida, que es menester que haya existido una actividad de acción o de omisión por parte del titular de la marca que haya determinado su vulgarización, o, al menos, haya contribuido a ella de manera relevante. La finalidad de la marca, como signo encaminado a poner en conocimiento de los consumidores el origen empresarial del producto o servicio, garantizando su calidad, fomentando la buena reputación comercial, y ampliando su publicidad, se pierde con la vulgarización del signo que la compone, razón por la cual la exigencia de una intervención causal por parte del titular de la marca -introducida por la ley mediante una proposición de carácter instrumental ('por')- debe interpretarse como referida a una actividad consistente en favorecer la pérdida de su carácter distintivo para aprovecharse de la titularidad -por medio del efecto publicitario y excluyente de la marca concedida inicialmente con la finalidad de identificar un origen empresarial- de la denominación usual de un producto o servicio valioso en el mercado. Por ello debe considerarse acertada la posición de la sentencia recurrida, que parte implícitamente de que no es necesario que la vulgarización de la marca se haya producido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular, sino que basta con que este haya contribuido de manera relevante a la vulgarización o a consolidar sus efectos.

Debe considerarse, como pone de manifiesto la doctrina, que la situación más frecuente de vulgarización de la marca se produce ante la pasividad o inactividad del titular de la misma. Sin embargo, la LM 1988, así como la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (89/104/CEE) prevé que esta vulgarización puede producirse también por una «actividad» o conducta positiva del titular de la marca. La doctrina especializada considera situaciones que se caracterizan en la práctica por la debilitación de la marca a través de su utilización publicitaria y comercial constante en unión de una segunda marca en relación con productos en los que la marca controvertida ha adquirido una preponderancia significativa en el mercado, pues ésta es la situación propicia para limitar las posibilidades de competencia de otros empresarios impidiéndoles, mediante el ejercicio del ius prohibendi [derecho de prohibir], el uso de la denominación que ha pasado a ser la propia y usual del producto designado.

La sentencia recurrida afirma de manera expresa que el titular de la marca contribuyó de manera relevante a su vulgarización y fundamenta este aserto en la publicidad efectuada por la empresa demandada mediante la cual se utilizaba la marca 'bio' junto con la marca 'Danone', afirmando que la primera servía para designar una determinada variedad de leche fermentada introducida por la empresa. Resulta evidente que la mención de determinados anuncios publicitarios no implica, como pretende la parte recurrente, una singularización de los mismos, sino una cita encaminada a demostrar la apreciación del carácter conjunto de la publicidad reiterada en periodos de tiempo muy amplios, pues así se infiere inequívocamente de la argumentación de la sentencia y del carácter repetitivo de la actividad publicitaria.

No puede aceptarse la argumentación de la parte recurrente en el sentido de que, en todo caso, debería rechazarse esta valoración probatoria como consecuencia de ser ilógica o arbitraria, por dos razones, una de índole procesal y otra índole sustantiva:



a) Desde una perspectiva procesal, en el caso de que el carácter ilógico o arbitrario de la prueba se funde en la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 24 CE, su planteamiento no puede hacerse mediante el recurso de casación, sino, a partir de la LEC, mediante el recurso extraordinario por infracción procesal, en el cual se halla prevista expresamente la vulneración, en el proceso civil, derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 CE como motivo que puede fundamentar el expresado recurso (art. 469.1.3.º LEC).

b) Desde la perspectiva del Derecho sustantivo, en el caso de que el carácter ilógico o arbitrario de la prueba se alegue como fundamento para sostener que se ha desvirtuado el presupuesto de hecho exigido para la aplicación del artículo 53 LM 1988 alterando el material probatorio -cosa que equivaldría, en la tradición procesal del Derecho continental, a la infracción del precepto legal- esta alegación tampoco podía ser aceptada, por cuanto el escrito de la parte recurrente no expresa con la suficiente concreción los elementos en virtud de los cuales se ha producido una alteración manifiesta y arbitraria del resultado de la prueba suficiente para alterar el presupuesto de hecho previsto en la norma, sino que afirma que se han singularizado unos determinados anuncios publicitarios irrelevantes en relación con el conjunto presupuestado para publicidad por la empresa demandada y aduce otras razones al hilo de diversos medios probatorios que, a su juicio, conducirían a la conclusión contraria a la mantenida por la sentencia. En suma, de manera implícita, se sostiene que la prueba es insuficiente o, en último término, se solicita de esta Sala una revisión conjunta de la prueba, la cual excede de las potestades que confiere el recurso de casación.

Independientemente de ello, la Sala no advierte que la valoración efectuada por la sentencia recurrida padece de arbitrariedad, pues, como se ha expuesto anteriormente, la situación descrita por la sentencia acusa los caracteres propios de una actividad del titular de la marca tendente a favorecer su vulgarización o a consolidar la misma una vez producida, como se deduce de la utilización publicitaria y comercial de la denominación 'bio' conjuntamente con la marca 'Danone' y su utilización como denominación apta para designar un determinado tipo de yogur, el fermentado con *bifidus* activo, incluso con anterioridad a la adquisición de la marca equivalente a dicha denominación, momento en que la utilización de esta como designación de una determinada forma de yogur se combina con el ejercicio del *ius prohibendi* frente a los competidores.

C) Restan dos alegaciones de la parte recurrente que deben ser examinadas.

En primer lugar, la parte recurrente alega la existencia de una intensa actividad de defensa judicial de la marca que se tradujo en 114 procesos contencioso-administrativos y civiles contra sus competidores. Es cierto que la sentencia recurrida se limita a afirmar que esta actividad es compatible con la conclusión de que ha existido una actividad positiva de vulgarización de la marca y que, con ello, no concreta las razones por las cuales esto es así; pero puede inferirse de su argumentación que el ejercicio del *ius prohibendi* inherente a la titularidad de la marca no significa por sí mismo una actividad contraria o que neutralice la vulgarización, sino que, como ha quedado afirmado, puede representar el intento de impedir a los competidores la utilización de la designación que ha pasado a ser usual, pero cuya titularidad mantiene como marca registrada la empresa que ostenta una posición preponderante en el mercado en la venta del producto. En el caso examinado corrobora a considerar correcta la apreciación de la sentencia recurrida en este sentido el hecho de que no ha sido desmentido que la sociedad demandada utilizaba la denominación con anterioridad a adquirir su titularidad como marca y lo hacía atribuyéndole un sentido de denominación objetiva de un producto con determinadas características beneficiosas para la salud, y que a partir del momento en que adquirió la titularidad de la marca trató de impedir su uso por las empresas competidoras, manteniendo una publicidad en la que se continuaba admitiendo su carácter de denominación objetiva del producto.

Resulta, por lo demás, evidente, que las alegaciones de infracción de los artículos 24 y 120 CE, por falta de motivación de la sentencia, únicamente podían haber sido canalizadas mediante un recurso extraordinario por infracción procesal, que no ha sido interpuesto.

En segundo lugar, la parte recurrente afirma que la sociedad demandada modificó su conducta encaminada a la defensa de la marca registrada poco tiempo antes de la presentación de la demanda. Esta alegación no puede ser tenida en consideración, puesto que se funda en considerar similares la conducta del titular de la marca en el caso de no-uso (art. 53, letra a), LM 1988) y en el caso de vulgarización. Ambas situaciones, sin embargo, son diferentes; puesto que, mientras la situación de no-uso tiene un carácter fenomenológico objetivo fundado en la inactividad del titular de la marca y puede ser interrumpida de manera instantánea mediante la reversión de dicha inactividad, no ocurre así con la vulgarización de la marca, que responde a una situación permanente del mercado con un fundamento psicológico colectivo de carácter cognoscitivo nacido de la repetición de actos, cuya reversión no puede realizarse de manera instantánea y aislada. En el caso examinado de las afirmaciones que realiza la sentencia recurrida en relación con la valoración de la prueba, que no resulta desmentida, al menos de manera manifiesta, por el examen de los autos, se infiere que la actividad de la sociedad demandada encaminada a favorecer la designación usual del producto con la marca 'bio' tuvo lugar durante un periodo



prolongado de tiempo, que se inició antes de la adquisición de la marca y se prolongó después de ésta, mientras que la publicidad en la que se especificaba que se trataba de una marca, sin renunciar a su utilización conjunta con la marca 'Danone', se produjo sólo unos meses antes de la presentación de la demanda.

En suma, nada permite afirmar que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción que se le reprocha.

CUARTO.- Enunciación del motivo segundo de casación.

El motivo segundo de casación se introduce con la siguiente fórmula

«Autorizado por el número 4 del art. 1692 de la antigua LEC consistente en la infracción de los arts. 53.b) en relación con las letras b) y c) del apartado 1 y con el apartado 2, ambos el art. 11 LM 1988 .»

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia recurrida, al decir que «no se ha probado que la marca en cuestión careciera, por ser descriptiva (que lo es), de carácter distintivo y lo hubiera adquirido por el uso, sino que teniéndolo originariamente, lo perdió después con el uso» contempla un supuesto no previsto en la LM 1988: la caducidad, no por vulgarización de la marca, sino por su conversión en un signo descriptivo.

El motivo debe ser desestimado.

QUINTO. - La vulgarización de los signos descriptivos.

Signos descriptivos son aquellos que describen alguna característica del producto al cual se refieren. Puede considerarse dudoso, como la parte recurrente sostiene, que el hecho de que una marca se convierta en descriptiva, es decir, en indicativa de una o más características del producto, sea suficiente para considerar que se ha producido su vulgarización, pues ésta, según la LM 1988, exige como presupuesto objetivo que la marca se haya convertido en denominación usual del producto o servicio en su conjunto y no solamente de una de sus características.

Para la parte recurrente existiría una correlación entre la causa de prohibición absoluta prevista en el artículo 11, letra c), LM 1988, para los signos o medios que no pueden constituir marca («[l]os que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio») con la categoría utilizada como presupuesto objetivo de la vulgarización («designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada»). Al supuesto examinado se contrapondría el supuesto de prohibición de los signos descriptivos, que se hace configurándolos en una categoría diferente del artículo 11 LM 1988, a saber, la letra c) («[l]os que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio»), con respecto a los cuales sería improcedente la correlación con la categoría utilizada como presupuesto objetivo de la vulgarización.

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

En el caso examinado la sentencia recurrida es inequívoca en el sentido de considerar probado que la marca no solamente se convirtió en descriptiva, sino que «por traslación» pasó a designar el producto en su conjunto elaborado con arreglo a determinadas características, a saber, la fermentación mediante *bifidus* activo, que se consideraba una cualidad del producto relevante por hallarse ligada a la atracción que suscita en los consumidores el beneficio de su salud. Por ello llega a la conclusión de que la marca controvertida 'bio', a pesar de tener en su momento inicial carácter distintivo, lo perdió al convertirse en descriptiva, pero subyugando que incurrió en el presupuesto objetivo que para que proceda la declaración de caducidad por vulgarización establece el artículo 53 LM 1988. Es cierto, pues, que la sentencia admite que una palabra susceptible de ser registrada como marca se convirtió por su uso intenso en un signo descriptivo, es decir, en una denominación que designa una característica del producto, pero también lo es que, más allá de esta circunstancia, la sentencia llega a la conclusión de que, por traslación, la marca pasó a constituir una designación usual del producto en su conjunto a partir de la descripción de su característica o cualidad más relevante.

En suma, no se advierte que la sentencia recurrida incurra en la infracción que se le reprocha en este motivo de casación.

SEXTO. - Enunciación del motivo tercero de casación.

El motivo tercero de casación se introduce con la siguiente fórmula:



«Autorizado por el número 4 del art. 1692 de la antigua LEC, infracción del art. 31 en relación con el art. 13.c) y el art. 35, todos ellos de la LM 1988, así como de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en las SSTs de 30 de octubre de 1986, 14 de diciembre de 1988, 24 de julio de 1992, 11 de diciembre de 1993 y 22 de enero de 2000.»

El motivo se funda, en síntesis, en que se rechaza la apelación interpuesta por la recurrente contra la estimación parcial de la demanda fundándose exclusivamente en la inexistencia de un riesgo de confusión y olvidando que el titular de la marca puede ejercitar las acciones por violación no sólo en el caso de riesgo de confusión, sino también cuando un tercero utiliza una marca aprovechándose indebidamente del prestigio y la reputación de otra registrada con anterioridad, pues la finalidad de la marca no sólo es la de indicar el origen empresarial, sino también la de acumular reputación para la empresa titular.

El motivo debe ser desestimado.

SÉPTIMO. -El aprovechamiento de la reputación de la marca ajena.

En el punto al que hace referencia este motivo de casación la sentencia recurrida comienza afirmando que la cuestión que debe decidirse es la de determinar si la presentación conjunta de los productos de la demandante designados con los signos 'Nestlé Biocalcio' y 'Nestlé Sveltesse Biocalcio', genera riesgo de confusión sobre su origen empresarial, pues las referencias hechas en la vista de la apelación al prestigio ganado para el signo 'bio' gracias a sus esfuerzos e invenciones, quedan al margen del contenido del proceso, que versa sobre las acciones fundadas en el Derecho de marcas. Fundamenta su apreciación en que la protección del titular de la marca ante la apropiación por un tercero de la marca con daño para su valía o prestigio o dilución de su fuerza distintiva sólo merece protección al amparo de la LM 1988 si además se ha desechado la función esencial del signo como instrumento indicador del origen empresarial, dado que el aprovechamiento de la reputación de marcas renombradas al margen del Derecho de marcas tiene su protección adecuada en la legislación de competencia desleal.

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

La sentencia recurrida no prescinde de la eficacia de la marca en relación con la reputación de la empresa que pone en circulación el producto o servicio mediante el signo distintivo, sino que niega que el aprovechamiento de la reputación de una marca pueda tomarse en consideración para el ejercicio de acciones derivadas de la LM 1988 si no se produce una vulneración del signo por la utilización de otros que guarden identidad o semejanza con él.

Es cierto que el artículo 13 letra c) LM 1988 prohíbe el registro como marca de los signos o medios que «supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados»; pero también lo es que este precepto no se refiere a un aprovechamiento abstracto de la reputación de otros signos o medios registrados, sino del aprovechamiento que tiene lugar mediante la utilización de un signo a través del cual se pretende el expresado aprovechamiento fundándose en la existencia de una identidad o semejanza con el registrado, aun cuando no exista una posibilidad de confusión por referirse a productos o servicios perfectamente diferenciados. Resulta evidente, sin embargo, que en el caso examinado existe una sustancial identidad o proximidad entre los productos a los que se refieren las marcas en liza, por lo cual no cabe entender que la vulneración pueda fundarse en un aprovechamiento de la reputación de la marca en contraste ajena a la posibilidad de una confusión sobre el origen empresarial de los productos a los que se refiere.

Por lo demás, la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos contrapuestos ha sido declarada en infinidad de ocasiones por la Sala Tercera de este Tribunal Supremo (SSTs, Sala Tercera, 18 de diciembre de 2006 RC n.º 4404/2004, 31 de octubre de 2006 RC n.º 2435/2004, 14 de julio de 2006 RC n.º 79/2004, 28 de junio de 2006 RC n.º 9839/2003).

En consecuencia, no se advierte que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción que se le reprocha.

OCTAVO. - Desestimación del recurso.



La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la sentencia impugnada de acuerdo con el art. 487 LEC y de imponer las costas a la parte recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 394.4 LEC, en relación con el 398 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1. Se desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Danone, S. A., contra la sentencia de 27 de noviembre de 2000 dictada por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación n.º 1404/1998, cuyo fallo dice:

«Fallamos. Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Nestlé España, S. A., contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Barcelona, en el proceso de que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto en cuanto desestima la pretensión deducida con el ordinal segundo en el suplico de la demanda de la recurrente y, en su lugar, con estimación de dicha petición, declaramos la caducidad de la marca internacional bío, n.º 213.695, con la repercusión registral correspondiente.

»Sobre las costas de la primera instancia y sobre las de esta segunda producidas por este recurso, no formulamos pronunciamiento de condena.

»Desestimamos el recurso de apelación que, contra la misma sentencia, interpuso Danone, S. A., sin especial pronunciamiento sobre las costas».

2. No ha lugar a casar por los motivos formulados la sentencia recurrida, que resulta confirmada con este alcance.

3. Se imponen las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Román García Varela.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesús Corbal Fernández.- Francisco Marín Castán.- José Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller.- Encarnación Roca Trías.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Juan Antonio Xiol Ríos, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.