

LA LEXICALIZACIÓN COMO PROTECCIÓN FRENTE A LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA

LEXICALIZATION AS PROTECTION AGAINST TRADEMARK GENERICIDE

Carmen de VIVERO DE PORRAS*

RESUMEN

El presente trabajo examina el fenómeno de la lexicalización de la marca y sus implicaciones jurídicas en relación con la función distintiva, eje del sistema de protección marcaria. A partir de la noción de distintividad mínima, se aborda la imprescindible delimitación conceptual entre lexicalización y vulgarización, así como los procesos de debilitamiento o pérdida sobrevenida del carácter distintivo del signo. El estudio presta particular atención a la proyección de la lexicalización sobre la caducidad de la marca, mediante el análisis del mecanismo de tutela preventiva que el ordenamiento español articula frente al riesgo de degradación del signo y de su conexión con la extinción definitiva del derecho. Con tal finalidad, se examina el papel del lector o usuario medio como criterio para valorar si la reproducción lexicográfica puede suscitar la percepción del signo como denominación genérica. Asimismo, se analiza la relevancia de las obras de referencia y de los nuevos soportes de reproducción como cauces especialmente idóneos para el envilecimiento de la marca.

Palabras clave: marca, lexicalización, reproducción lexicográfica, obras de referencia, distintividad.

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of trademark lexicalization and its legal implications in relation to the distinctive function, which lies at the core of the trademark protection system. Proceeding from the notion of minimum distinctiveness, it addresses the indispensable conceptual distinction between lexicalization and genericide, as well as the processes through which the sign's distinctive character may be weakened or subsequently lost. Particular attention is paid to the implications of lexicalization for trademark revocation, through an analysis of the preventive protective mechanism that the Spanish legal system provides against the risk of the sign's degradation and of its connection with the definitive extinction of the right. To that end, the article examines the role of the average reader or user as the relevant criterion for assessing whether lexicographic reproduction is capable of giving rise to the perception of the sign as a generic designation. It also analyses the significance of reference works and new media of reproduction as particularly apt vehicles for the erosion of the trademark's distinctive character.

Keywords: trademark, lexicalization, lexicographical reproduction, reference works, distinctiveness.

* Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga y Visiting Professor (University College Dublin, Sutherland School of Law). Dirección de correo electrónico: carmen.devivero@uma.es La autora declara que no existe ningún conflicto de interés en la publicación.

Fecha de recepción: 01/04/2026 // Fecha de aceptación: 06/05/2026

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA: DISTINTIVIDAD MÍNIMA: 1. Función distintiva como elemento esencial del concepto normativo de la marca; 2. La percepción del público relevante como criterio decisivo: *consumidor medio* como estándar jurisprudencial europeo; 3. Cuando la marca muere de éxito: vulgarización y pérdida de distintividad.— III. LEXICALIZACIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS. — 1. Breve aproximación a la dimensión lingüística de la lexicalización de la marca; 2. Préstamo lingüístico adaptado y no adaptado; 3. Lexicalización completa. Régimen normativo, relevancia y proyección sobre la caducidad de la marca; 4. Tutela del titular de la marca: preservación de la identidad marcaria; 5. La noción de impresión del término genérico: el *lector medio*; 6. Obras de referencia y nuevos soportes de reproducción.— IV. CONSIDERACIONES FINALES.— V. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. PRELIMINARY REMARKS.— II. THE DISTINCTIVE FUNCTION OF THE TRADE-MARK: MINIMUM DISTINCTIVENESS: 1. The distinctive function as an essential element of the normative concept of the trademark; 2. The perception of the relevant public as the decisive criterion: the average consumer as a European judicial standard; 3. When a trademark dies of success: genericide and loss of distinctiveness.— III. LEXICALIZATION IN TRADEMARK LAW: 1. A brief approach to the linguistic dimension of trademark lexicalization; 2. Adapted and non-adapted linguistic borrowing. — 3. Complete lexicalization. Legal regime, relevance, and its impact on trademark revocation; 4. Protection of the trademark proprietor: preservation of trademark identity; 5. The notion of the impression of a generic term: the average reader; 6. Reference works and new media of reproduction.— IV. FINAL CONSIDERATIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

Todo análisis jurídico en torno a la lexicalización marcaria debe partir de una premisa inicial según la cual, el Derecho de marcas no otorga protección sobre las palabras sino sobre la función distintiva del signo. Lejos de poder ser aprehendida como una realidad corpórea, la marca se erige en el tráfico jurídico como una construcción normativa cuya existencia no descansa en su materialidad, sino en su reconocimiento como signo jurídicamente relevante¹. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), configura el carácter distintivo como presupuesto esencial e ineludible del derecho marcario². Desde esta perspectiva, el art. 4.a) de la LM vincula ontológicamente la noción misma de marca a su función diferenciadora, mientras que el art. 5.1.b) de la LM desarrolla esta exigencia en clave negativa mediante un sistema de prohibiciones absolutas, excluyendo del registro aquellos signos que, por su naturaleza genérica, descriptiva o carente de capacidad identificadora, resultan incapaces de cumplir dicha función esencial³.

La distintividad opera como presupuesto para el acceso, mantenimiento y alcance de la protección marcaria⁴. En este contexto, el fenómeno de la lexicaliza-

¹ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), pág. 27; y (1990), págs. 24 y ss.

² De interés LOUREDO CASADO (2024), págs. 467-483, así como MASSAGUER (2025), pág. 9, este último desde el ámbito del Derecho de la competencia, señala como signos distintivos todos aquellos medios y elementos que conectan los productos, servicios, establecimientos, actividades o personas consideradas con unos u otros sujetos que actúan en el lado de la oferta, *vid.* arts. 5, 6 y 12 LCD.

³ No obstante, el legislador introduce una relevante corrección al permitir el acceso al registro de signos inicialmente desprovistos de distintividad cuando, como consecuencia de un uso efectivo y previo en el tráfico económico, hayan adquirido distintividad sobrevenida, reconociendo, así, que la capacidad distintiva no es necesariamente un atributo originario del signo, sino que puede consolidarse dinámicamente a través de la percepción del público pertinente en el mercado, *vid.* PEINADO GRACIA (2023), págs. 265-292.

⁴ El signo debe proporcionar al receptor, sin esfuerzo reflexivo, capacidad suficiente para discernir el origen del producto, por lo que deben rechazarse signos excesivamente simples o de aprehensión imposible, *vid.* STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), núm. 91/2015, de 22 de julio (ECLI:ES:TS:2015:3181). Para la jurisprudencia europea, su apreciación debe ponderarse en relación con los productos o servicios designados y con la percepción del público interesado *vid.* STJUE de 19 de junio de 2014, C-217/13 y C-218/13.

ción de la marca adquiere una relevancia singular, al situarse en la frontera entre el éxito comercial del signo y el riesgo de su debilitamiento. La utilización reiterada de una marca como denominación habitual de un producto o servicio puede conducir a su incorporación al lenguaje ordinario como término genérico, erosionando progresivamente su capacidad distintiva⁵. Y es aquí donde la distinción conceptual entre lexicalización y vulgarización resulta esencial. Así, mientras que la lexicalización describe un fenómeno lingüístico y sociológico, la vulgarización constituye una categoría jurídica con consecuencias concretas, en la medida en que puede determinar la caducidad de la marca cuando ésta se convierte en la designación habitual del producto o servicio⁶. El análisis de la lexicalización exige situar en el centro del razonamiento la percepción del *lector (usuario) medio* de la obra y si se configura o no conforme al estándar normativo del *consumidor medio*, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz⁷.

II. FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA: DISTINTIVIDAD MÍNIMA

1. Función distintiva como elemento esencial del concepto normativo de la marca

El carácter distintivo de una marca constituye un requisito esencial para que un signo pueda ser registrado y desplegar su función como marca en el mercado (art. 4 a) LM)⁸.

De lo anterior se infiere que todo signo carente de distintividad respecto de unos concretos bienes y servicios no podrá acceder al registro ni, en consecuencia, beneficiarse de la protección que la normativa marcaria le dispensa⁹.

En el ámbito europeo, la prohibición absoluta que se contiene en el art. 7.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la Marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE), coincide con la función esencial que nuestro derecho interno tiene asignada a la marca como derecho y, por ello, con la función de identificar el origen empresarial de los productos y servicios designados por la marca¹⁰.

⁵ El término lexicalización engloba tanto los fenómenos lingüísticos que reflejan el trasvase entre categorías gramaticales como el factor cultural de la marca, que favorece su incorporación al léxico común. Como señala SOLER CIFUENTES (2021), págs. 498 y 506: «[h]oy en día, lo insólito es pedir un refresco de cola en lugar de una Coca-Cola, utilizar cinta adhesiva en lugar de Fijo o Celo y mandar un mensaje de texto en lugar de whatsapp».

⁶ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA (2017), pág. 650.

⁷ En la valoración del riesgo de confusión se ha sostenido la impresión de conjunto que el signo produce en el consumidor medio, atendiendo a sus elementos distintivos y dominantes, sin detenerse en el análisis pormenorizado de sus detalles, *vid.* SAP Alicante, sec. 8.ª, núm. 180/2025, de 20 de noviembre (ECLI:ES:APA:2025:1682), con cita de la STJUE de 12 de junio de 2007, (OAMI/Shaker, Asunto C-334/05).

⁸ Vid. LOUREDO CASADO (2024), pág. 474; GARCÍA VIDAL (2000), págs. 30 y ss.; y CASADO NAVARRO (2023), pág. 2, para quien «en sentido propio, la marca es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores».

⁹ La falta del carácter distintivo puede concurrir originariamente (i.e. descriptivo, genérico) pero también de manera sobrevenida (i.e. vulgarización de la marca). En el ámbito del Derecho marcario, la función distintiva de la marca se erige como el elemento esencial que explica tanto la atribución del derecho exclusivo como la delimitación de su alcance y sus límites, *vid.* BOTANA AGRA (2022), págs. 385-387. El Tribunal Supremo ha reconocido cuatro funciones de la marca, a saber: indicadora de procedencia empresarial, de calidad, publicitaria y condensadora de la reputación, al respecto *vid.* las SSTs núm. 633/1986, de 30 de octubre (ECLI:ES:TS:1986:7577), núm. 973/1988 de 14 de diciembre (ECLI:ES:TS:1988:8806), núm. 794/1992, de 24 de julio (ECLI:ES:TS:1992:6533) y núm. 12/2000 de 22 de enero (ECLI:ES:TS:2000:296).

¹⁰ Vid. BOTANA AGRA (2022), págs. 382-383, para quien la distintividad es aquella capacidad del signo que excluye la prohibición absoluta de registro prevista en el art. 7.1.b) RMUE. *Vid.* a estos efectos la resolución

Configurada no como una cualidad accesoria del signo, sino como el presupuesto que legitima su acceso al registro y la atribución del derecho exclusivo, la protección de la marca se justifica en la medida en que cumple efectivamente su función de identificación del origen empresarial¹¹. La aptitud distintiva del signo se erige, así, en el criterio rector tanto del sistema de prohibiciones absolutas como del alcance de la protección conferida por el registro, delimitando el contenido del *ius prohibendi* del titular¹². La creciente intensificación y la rapidez con la que hoy se desarrollan las relaciones de mercado han reforzado de manera notable el papel de la marca como instrumento de identificación empresarial¹³. Esta función indicadora de origen o de procedencia ha sido calificada por la jurisprudencia como la función primordial y esencial del signo marcario¹⁴, a la que quedan subordinadas otras funciones reconocidas (i.e. publicitaria o condensadora de la reputación¹⁵), en la medida en que solo pueden desplegarse cuando el signo cumple adecuadamente su función distintiva básica¹⁶.

La función distintiva explica tanto la atribución del derecho exclusivo como sus límites internos, dado que el derecho de marca no protege el signo en sí

del BGH, Beschluss 27.4.2006, I ZB 96/05 (FUSSBALL WM 2006). El Bundesgerichtshof confirmó la cancelación de la marca «FUSSBALL WM 2006» por concurrir los impedimentos de registro de ausencia de carácter distintivo (§ 8.2.1.º MarkenG) y de *Freihaltebedürfnis* (§ 8.2.2.º MarkenG), precisando que la necesidad de disponibilidad del signo es independiente del número de competidores que en ese momento tengan interés en utilizarlo. Resolución disponible en: <https://lexetius.com/2006/1841>

¹¹ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), pág. 29. La marca no está sujeta a exigencias de novedad ni originalidad, siendo la aptitud distintiva el único presupuesto jurídicamente relevante para su protección, condicionada tanto por el comportamiento del empresario como por la percepción del público.

¹² Según CRUZ GONZÁLEZ (2024), pág. 93, la conexión entre la marca como signo comunicante e imagen de marca ha impulsado la denominada función simbólica (situada entre la función publicitaria y la condensadora del *goodwill*), cuya expresión más nítida se encuentra en la protección de la marca renombrada frente al aprovechamiento de su reputación. Vid. también LOUREDO CASADO (2021), pág. 55, quien identifica distintividad con diferenciabilidad a partir de la propia definición de «distinguir» de la RAE. Desde esta perspectiva, la marca no es un mero signo identificativo en sentido formal, sino un instrumento jurídico-económico que opera en el mercado, cuya finalidad primordial consiste en permitir al consumidor conocer y reconocer el origen empresarial de los productos o servicios y diferenciarlos de los ofrecidos por otros competidores, vid. LARIO RIVAS e HIDALGO HERNÁNDEZ (2017), pág. 1347.

¹³ Para FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), pág. 71, la función distintiva garantiza al consumidor que los productos identificados con un signo tienen idéntico origen empresarial que los adquiridos anteriormente bajo la misma marca, con independencia de que conozca la identidad de su titular. Esta vinculación conecta con la protección constitucional del consumidor (art. 51 CE) y confiere a los signos distintivos una función ordenadora del sistema competitivo, vid. LARIO RIVAS e HIDALGO HERNÁNDEZ (2017), pág. 1347. De interés, las ya mencionadas SSTs de 30 de octubre de 1986 y 14 de diciembre de 1988.

¹⁴ Los tribunales españoles han reiterado de forma constante que la función esencial de la marca se traduce en garantizar al consumidor la identidad del origen del producto o servicio, permitiéndole distinguirlo sin riesgo de confusión y asociación de los procedentes de otras empresas. Vid. SAP Madrid (sec. 32.ª) núm. 265/2025, de 29 de octubre (ECLI:ES:APM:2025:14101), con cita de las SSTJUE de 29 de septiembre de 1998 (Canon, Asunto C-39/97) y de 22 de septiembre de 1999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Asunto C-342/97). El riesgo de confusión abarca tres hipótesis: confusión directa (el público toma una marca por otra), indirecta (no las confunde, pero las atribuye a una misma empresa) y en sentido amplio (el público intuye vínculos económicos o jurídicos entre los titulares).

¹⁵ Sobre la relevancia jurídica de la función publicitaria de la marca y su proyección en instituciones como la cesión y licencia, las marcas renombradas y el cambio de forma del signo, vid. AREÁN LALÍN (1982), págs. 82-83. Sobre la licencia de marca en el concurso de acreedores vid. SANJUÁN Y MUÑOZ, (2023), págs. 4537-4568.

¹⁶ Vid. STS (Sala Contencioso-Administrativo) núm. 91/2015, de 22 de julio (ECLI:ES:TS:2015:3181). La distintividad es la función esencial de la marca y el signo debe operar en la mente del receptor como señal que, sin esfuerzo reflexivo, le permita discernir el origen del producto, debiendo rechazarse tanto los signos excesivamente simples como los de aprehensión imposible. Sobre la función publicitaria, vid. FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), pág. 78, con cita de SCHECHTER, para quien la marca no es solo el símbolo del *goodwill*, sino con frecuencia el mecanismo más efectivo para generarlo.

mismo, sino su capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado, por lo que el alcance de la exclusividad debe interpretarse siempre de manera funcional, atendiendo a la aptitud real del signo para cumplir su función diferenciadora¹⁷. En esta línea, el TJUE ha subrayado que la función distintiva constituye el fundamento último de la protección marcaria, al permitir equilibrar la tutela del titular con la preservación del interés general en mantener un sistema de signos libremente disponibles para los operadores económicos, de modo que la exclusividad conferida por la marca únicamente se justifica en la medida en que el signo conserve dicha capacidad diferenciadora, lo que explica que el ordenamiento prevea mecanismos específicos para reaccionar frente a su pérdida o debilitamiento¹⁸.

En la medida en que la función distintiva no se configura como una cualidad exclusivamente absoluta o abstracta del signo (propiedad relativa), la marca cumple su función toda vez que es capaz de operar como nexo entre el producto o servicio y una determinada procedencia empresarial en la percepción del consumidor (conexión relacional)¹⁹.

Esta aproximación relacional explicaría que el Derecho de marcas no exija un grado elevado de originalidad, sino la superación de un umbral mínimo de distintividad suficiente para cumplir dicha función. La noción de distintividad mínima se proyecta, en primer término, sobre el acceso al registro marcario que actúa como un filtro inicial que garantiza el equilibrio entre el interés del titular y el interés general del mercado²⁰.

Ahora bien, la exigencia de distintividad mínima no se agota en el momento del registro, toda vez que la distintividad constituye una condición permanente de la protección durante la vida del signo, de modo que éste debe conservar su capacidad diferenciadora a lo largo del tiempo²¹.

La apreciación de la distintividad mínima exige, por tanto, situar el análisis en el plano de la percepción del público relevante. El estándar del *consumidor*

¹⁷ Vid. GALACHO ABOLAFIO (2014), págs. 587-592 y FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), pág. 30, quien destaca que el signo deviene en verdadera marca cuando evoca en el consumidor el origen empresarial, la calidad y, en su caso, la buena fama del producto, incorporando además su dimensión psicológica.

¹⁸ Vid. STJUE (Sala Primera) de 18 de junio de 2009, (L'Oréal y otros, Asunto C-487/07), sobre el uso de signos idénticos o similares en publicidad comparativa lícita y la STJCE de 22 de junio de 1994, (IHT Internationale Heiztechnik, Asunto C-9/93, ap. 26), según la cual la garantía de origen opera autónomamente en cada territorio. La STJUE de 20 de diciembre de 2017, (Schweppes, Asunto C-291/16), precisaría que la doctrina Hag II (STJCE de 17 de octubre de 1990) solo rige cuando cada marca ha cumplido independientemente su función de indicar una procedencia única en su respectivo ámbito territorial. Vid. también la STS (Sala Civil) núm. 590/2012, de 18 de octubre (ECLI:ES:TS:2012:6722) sobre el agotamiento de la marca.

¹⁹ Esto implica que, en la medida en que la marca puede ser objeto de licencia, el signo distintivo no solo identifica el origen empresarial, sino que también garantiza que los productos o servicios han sido comercializados bajo el control y con la autorización del titular del derecho. De ahí que la distintividad no se mida en criterios estéticos, lingüísticos o creativos, sino por su eficacia real como instrumento diferenciador en el mercado. Sobre la función informativa de la marca vid. FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), pág. 70 y también la STJCE de 29 de septiembre de 1998, (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, Asunto C-39/97), según la cual la función esencial del signo consiste en garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio. De interés BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2003), pág. 120, al matizar como la marca no implica necesariamente identidad empresarial de origen, pues también puede utilizarse bajo licencia y garantizar la comercialización autorizada por su titular.

²⁰ Quedan excluidos aquellos signos que, por su carácter genérico, descriptivo o habitual, carecen de capacidad para individualizar un origen empresarial concreto, al limitarse a designar la propia naturaleza del producto, sus características, su destino o su procedencia. La exclusión de estos signos responde a una doble lógica, a saber: (i) de un lado, la imposibilidad de que cumplan la función distintiva; (ii) de otro, la necesidad de preservar la libre competencia.

²¹ En este sentido vid. las reflexiones de PEINADO GRACIA (2023), págs. 265-292.

medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, se configura como el punto de referencia para determinar si un signo cumple su función distintiva. Este consumidor no analiza la marca de forma detallada ni técnica, sino a partir de una impresión global, condicionada por una memoria imperfecta y por el contexto de uso del signo en el mercado²².

Desde esta óptica, la distintividad mínima no exige que la marca sea excepcionalmente singular, sino que permita al consumidor identificar un origen empresarial determinado²³. Incluso signos formados por elementos de uso común pueden alcanzar este umbral mínimo si, considerados globalmente y en su contexto económico, desempeñan una función identificadora²⁴. La distintividad se evalúa atendiendo al tipo de productos o servicios, al sector de actividad y a las expectativas razonables del público pertinente articulándose a través del principio de especialidad. Es por ello que la protección marcaría queda circunscrita a los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada conforme a la clasificación internacional de Niza²⁵. La excepción a esta lógica se produce en el caso de las marcas renombradas, cuya función distintiva se proyecta más allá del principio de especialidad²⁶.

La pérdida de la distintividad mínima encuentra su expresión más significativa en la vulgarización o envilecimiento de la marca, que, como veremos más adelante, no se identifica con el mero uso generalizado del signo por el público, sino con la desaparición efectiva de su función distintiva como consecuencia de una conducta imputable al titular²⁷.

La marca no agota su función en la mera identificación del origen empresarial, sino que opera como un instrumento de comunicación que despliega funciones jurídicamente relevantes más allá de la indicación de procedencia²⁸. No

²² Como ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el carácter distintivo del signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios concretos para los que fue solicitado el registro de la marca, y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante. *Vid.* STS (Sala Civil), núm. 98/2016, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:516) y también en el ámbito europeo la STJCE de 29 de abril de 2004 (Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P).

²³ La jurisprudencia europea ha sostenido que basta un carácter distintivo mínimo para superar la prohibición absoluta de registro del art. 7.1.b) RMC, siendo suficiente con que el signo permita al público pertinente distinguir los productos o servicios de que se trate de los de distinto origen empresarial en el momento de su adquisición, *vid.* STG de 12 de julio de 2012, (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA c. OAMI, Asunto T-323/11).

²⁴ *Vid.* STJUE de 12 de febrero de 2004 (Henkel, Asunto C-218/01), sobre la aptitud de la forma del producto o de su presentación para constituir marca si es representable gráfica y distintivamente.

²⁵ *Vid.* MOLINS SANCHO (2019), pág. 1. También la STJUE de 25 de enero de 2007, (Dyson Ltd v. Registrar of Trade Marks, Asunto C-321/03) sobre la exigencia de concreción objetiva del signo como presupuesto de su distintividad.

²⁶ Esta excepción no desvirtúa la regla general, sino que la confirma, al poner de relieve que la intensidad de la función distintiva condiciona el alcance de la tutela jurídica. El elevado grado de conocimiento del signo por una parte significativa del público hace que su capacidad identificadora trascienda el sector originario, justificando una protección reforzada incluso frente a usos en ámbitos distintos. *Vid.* PEINADO GRACIA, págs. 265-292.

²⁷ De interés, FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), págs. 659-660.

²⁸ Sobre la marca como vehículo de información y de comunicación del origen comercial y de valores asociados, *vid.* CRUZ GONZÁLEZ (2024), pág. 92, LEHMANN (1986), pág. 761, MASSAGUER FUENTES (1999), pág. 169 y LOUREDO CASADO (2021), pág. 22. El TJUE distingue al respecto entre la función esencial (indicación del origen empresarial) y las funciones no esenciales (comunicativa, publicitaria, de inversión y de garantía de calidad), cuya relevancia jurídica deriva de su conexión instrumental con la capacidad distintiva del signo, *vid.* STJCE de 18 de junio de 2009, (L'Oréal/Bellure, Asunto C-487/07, ap. 58). Sobre las funciones de calidad, *goodwill* y origen de la marca, son interesantes las reflexiones de CRUZ GONZÁLEZ (2024), pág. 91 y FERNÁNDEZ-NOVOA (1978), págs. 33-65.

obstante, el juicio de distintividad se ha venido matizando, desplazando parcialmente el énfasis desde la pura indicación del origen hacia la efectiva diferenciación competitiva, sin que ello comprometa la función de origen como núcleo de la protección marcaria²⁹.

2. La percepción del público relevante como criterio decisivo: *consumidor medio* como estándar jurisprudencial europeo

La dimensión práctica de la marca se observa en el riesgo de confusión de esta, habida cuenta que la comparación entre signos debe atender a la impresión global que producen en el *consumidor medio*³⁰. Se trata de determinar si el signo controvertido conserva su aptitud para identificar el origen empresarial³¹. La función distintiva opera, así, como criterio interpretativo transversal, presente tanto en el acceso al registro como en la tutela frente a usos prohibidos³².

El Tribunal Supremo ha precisado que la marca no solo ha de identificar el producto, sino poseer capacidad real de diferenciación, operando en la mente del consumidor como señal que, sin esfuerzo reflexivo, le permita discernir su origen empresarial y reconocer que todos los productos así identificados comparten una procedencia común³³. Este proceso, que se activa de forma casi automática, facilita la evocación y el recuerdo del signo³⁴. De ahí que deban excluirse los signos que, por excesiva simplicidad o por su complejidad, resulten incapaces para ser aprehendidos por el público³⁵.

La apreciación del riesgo de confusión debe ponerse en relación con el prototipo de consumidor elaborado por la jurisprudencia comunitaria, integrado principalmente por el público al que están destinados los productos o servicios en cuestión³⁶. Se trata del *consumidor medio* de la categoría correspondiente, normalmente informado, razonablemente atento, perspicaz y no especialmente

²⁹ Vid. CRUZ GONZÁLEZ (2024), págs. 93-94 y OHLY (2018), pág. 117, sobre la marca como vehículo de información amplio y su función simbólica.

³⁰ Sobre los criterios de apreciación del riesgo de confusión, vid. STS (Sala Civil) núm. 93/2014, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2014:1102). Más recientemente, la STS (Sala Civil) núm. 1506/2025, de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4700) que precisa su proyección sobre todo el territorio nacional con independencia de la localización efectiva del uso.

³¹ Vid. por todas la STJUE de 23 de septiembre de 2019 (Asunto C-541/18). También en Estados Unidos tenemos ejemplos que siguen la misma doctrina vid. *Berner Int'l Corp. v. Mars Sales Co.*, 987 F.2d 975, 982 (3rd Cir. 1993) y también en el asunto *Burger King Corp. v. Pilgrim's Pride Corp.*, 705 F. Supp. 1522, 1525 (S.D. Fla. 1988), confirmada sin oposición, 894 F.2d 412 (11th Cir. 1990) que venía a señalar: *The test of genericness in trademark law is the term's meaning to a usual buyer or other relevant members of the public.*

³² Vid. por todas la STS (Sala Civil) núm. 157/2014, de 28 de marzo (ECLI:ES:TS:2014:2034), según la cual existe riesgo de confusión cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas.

³³ Vid. la STS (Sala Civil) núm. 98/2016, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:516) y más recientemente la STS (Sala Civil), núm. 1297/2025, de 24 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:4139).

³⁴ Vid. STJUE de 19 de junio de 2014 (Asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13), sobre la apreciación del carácter distintivo en función de los productos o servicios designados y de la percepción del público pertinente.

³⁵ La prohibición de registrar este tipo de signos (descriptivos) responde, de un lado, a su falta de aptitud para identificar el origen empresarial y, de otro, al interés general en mantener libres tales indicaciones para todos los operadores, vid. STJUE de 20 de septiembre de 2001, (*Baby-Dry*, Asunto C-383/99, ap. 37); STJCE de 23 de octubre de 2003 (Asunto C-53/01) y STS núm. 98/2016, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:516).

³⁶ Vid. SAP Madrid (sec. 28.ª) núm. 265/2025, de 25 de octubre (ECLI:ES:APM:2025:14101), con cita de las SSTJUE de 22 de junio de 1999 (*Lloyd Schuhfabrik*, C-342/97), de 30 de junio de 2005 (*Eurocermex*, Asunto C-286/04 P), y de 15 de septiembre de 2005 (*Bio ID*, Asunto C-37/03 P).

descuidado ni particularmente experto. Se trata, en definitiva de un parámetro intermedio de valoración objetiva³⁷.

El Tribunal Supremo, en línea con el TJUE, ha reiterado que el grado de atención del *consumidor medio* no es uniforme ni abstracto, sino que ha de valorarse en función de las circunstancias del caso y del sector específico en el que operan los signos en conflicto³⁸.

La alusión jurisprudencial al *consumidor primerizo* constituye una precisión contextual que matiza el análisis en determinados mercados sin desplazar el parámetro general, conforme al cual el *consumidor medio* ha de confiar en la imagen imperfecta de las marcas³⁹.

En este marco, el estándar del *consumidor medio*, normalmente informado y razonablemente atento constituye el eje del análisis de la distintividad⁴⁰, pues dicho consumidor aprecia la marca a partir de una impresión global condicionada por una memoria imperfecta, sin fragmentar el análisis en sus componentes individuales⁴¹ salvo en el caso de marcas complejas (método de la división de elementos⁴²). De esta forma está consolidada la jurisprudencia europea, que sitúa la impresión global como criterio rector, debiendo prestarse especial atención a los elementos distintivos y dominantes⁴³. Así las cosas, se antoja imprescindible la necesidad de un examen riguroso circunscrito a determinar si el signo posee aptitud real para identificar el origen empresarial⁴⁴.

3. Cuando la marca muere de éxito: vulgarización y pérdida de distintividad

Estrechamente vinculada a la lexicalización, la vulgarización de la marca representa el estadio más avanzado (y, a la vez, más irreversible) de la degradación del signo distintivo con el riesgo cierto de que la marca pierda definitivamente su aptitud diferenciadora para convertirse en expresión común del género. Constituye uno de los supuestos en los que con mayor claridad se pone de manifiesto la fragilidad del derecho exclusivo cuando el signo distintivo deja

³⁷ Sobre la naturaleza apriorística de este juicio de percepción, *vid.* BOTANA AGRA (2022), pág. 390. En el diseño industrial, el parámetro del consumidor medio se desplaza hacia el usuario informado, dotado de mayor atención y perspicacia, *vid.* CRUZ GONZÁLEZ (2024), pág. 91.

³⁸ La distintividad debe apreciarse en relación con los concretos productos o servicios y con la percepción del público pertinente, *vid.* BOTANA AGRA (2022), pág. 390 y STJUE de 12 de febrero de 2004, C-218/01. El juicio sobre la similitud de los signos no puede desligarse del mercado en que operan ni del comportamiento razonablemente esperable de sus destinatarios, *vid.* STPI de 23 de mayo de 2007 (Asuntos acumulados T-262/05 a T-264/05), en el análisis del grado de atención (variable) del consumidor según la naturaleza de los productos o servicios. De interés, LOUREDO CASADO (2024), pág. 475, sobre la limitada aptitud distintiva de la marca envase y CASADO NAVARRO (2023), pág. 9, respecto de la marca de posición, cuya distintividad exige apartarse significativamente de los usos del sector.

³⁹ STS (Sala Civil) núm. 93/2014, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2014:1102).

⁴⁰ *Vid.* las SSTJUE de 16 de julio de 1998, (Gut Springenheide y Tusky, Asunto C-210/96, apdo. 31), de 18 de junio de 2002, (Koninklijke Philips Electronics NV, Asunto C-299/99, apdo. 63) y de 22 de junio de 2006 (Storck, Asunto C-25/05 P, apdo. 25)

⁴¹ En el mismo sentido BOTANA AGRA, (2022) pág. 390.

⁴² *Vid.* la STS (Sala Civil), núm.362/2013, de 30 de mayo (ECLI:ES:TS:2013:3678) que analizó precisamente una marca compleja donde el componente denominativo estaba formado por la unión de varias palabras (Tupper o «Taper» y «sex»), admitiéndose en este caso el método de la división de elementos

⁴³ *Vid.* por todas la STJUE de 12 de junio de 2007, (OAMI/Shaker, Asunto C-334/05) y SAP, Alicante (sec. 8ª) núm. 180/2025, de 20 de noviembre (ECLI:ES: APA:2025:1682)

⁴⁴ *Vid.* BOTANA AGRA (2022) pág. 390

de cumplir la función que legitima su protección⁴⁵. No se trata, sin embargo, de una consecuencia automática del éxito comercial de la marca, sino de un fenómeno complejo que exige ponderar la evolución del uso del signo, la percepción del público y la conducta de su titular. Dos son los requisitos que se han venido identificando para apreciar la degradación del signo, a saber⁴⁶: (i) de un lado, la conversión del signo en una designación usual a través de la cual se conoce en el mercado un producto o servicio para el que esté registrado⁴⁷; (ii) de otro, la conversión de la marca en designación usual con origen en la propia actividad o inactividad de su titular, requisito subjetivo donde aquellas cobran una especial relevancia⁴⁸.

El Tribunal Supremo también ha tenido ocasión de analizar la cuestión (ex art. 54.1. b) LM), exigiendo la concurrencia cumulativa de una serie de presupuestos, a saber⁴⁹: (i) el fenómeno ha de producirse en el mercado⁵⁰; (ii) la transformación del signo en designación genérica debe ser imputable a la conducta del titular de la marca (ya sea por acción o por omisión)⁵¹; (iii) el tercer presupuesto se sitúa en el plano cognitivo de los consumidores, cuya percepción del signo experimenta una progresiva transformación. A medida que avanza el proceso de vulgarización, el público deja de identificar el signo como identificativo del origen empresarial de los productos o servicios de que se trate⁵². La vulgarización de la marca alcanza su estadio definitivo cuando el signo ha perdido su aptitud diferenciadora para convertirse en la designación usual del

⁴⁵ En palabras de Fernández-Novoa, la vulgarización ocurre cuando un «signo que inicialmente denotaba origen empresarial de un producto o servicio, pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial», *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA (2004) pág. 534

⁴⁶ Como apunta GALACHO ABOLAFIO (2015), pág. 493, se trata de requisitos que han de darse de forma cumulativa y no alternativa. En el mismo sentido *vid.* PEINADO GRACIA (2023), págs. 265-292.

⁴⁷ La jurisprudencia ha construido un enfoque restrictivo orientado a evitar soluciones mecánicas y preservar el equilibrio entre la tutela del titular y el interés general en la libre disponibilidad de los signos. *Vid.* por todas la STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:6834). De interés, GARCÍA-CRUCES (2003) págs. 865-866, quien exige que la vulgarización se produzca con la colaboración de todos los operadores del mercado, incluidos los consumidores, que identifican el producto por el signo con independencia de su origen empresarial concreto.

⁴⁸ Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo 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. *Vid.* por todas la STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:6834). Sobre la cuestión, *vid.* los trabajos de GARCÍA-CRUCES (2003) pág. 866 y LOBATO (2007) págs. 890 y 891. Conforme a la doctrina jurisprudencial europea, se persigue el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad del signo, *vid.* la STJUE de 27 de abril de 2006 (Asunto C-145/2005).

⁴⁹ Por todas la STS (Sala Civil) núm. 292/2014, de 11 de junio (ECLI:ES:TS:2014:2651) que vino a confirmar la doctrina fijada en la relevante STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:6834).

⁵⁰ Esto supone que la apreciación de la vulgarización debe realizarse atendiendo a la realidad del tráfico económico y a la percepción efectiva existente en el mercado. *Vid.* ASENSI (2019) págs. 4-7

⁵¹ En ambos supuestos se exige una conducta dotada de cierta continuidad e intensidad, quedando excluidos los actos aislados u ocasionales. Desde esta perspectiva, el proceso presenta un evidente paralelismo (en sentido inverso) con el fenómeno de la distintividad sobrevenida, en la medida en que en ambos casos el ordenamiento exige un comportamiento reiterado e intenso, con la capacidad de alterar la naturaleza jurídica del signo. En el mismo sentido *vid.* ASENSI (2019) págs. 4-7.

⁵² La consecuencia inmediata se traduce en un elevado grado de difusión y conocimiento del signo en el mercado. En términos análogos, el § 49 de la *Markengesetz* (MarkenG) alemana regula la caducidad (*Verfall*) de la marca cuando, por actividad o inactividad de su titular, el signo se haya convertido en la designación habitual en el comercio del producto o servicio para el que está registrada. Disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/_49.html

producto o servicio en el lenguaje común o en las prácticas del mercado⁵³. Pero es imprescindible, además, que dicha transformación sea imputable, de manera relevante, a la actividad o inactividad del propio titular⁵⁴.

Desde algún sector, se ha caracterizado al Derecho de marcas como una forma de planificación lingüística estatal, desde la cual la vulgarización no sería sino la expresión natural de dos fenómenos propios de la evolución de las lenguas, a saber: (i) la ampliación semántica y (ii) el principio del menor esfuerzo⁵⁵. Bajo esta perspectiva, el proceso mediante el cual una marca deviene en denominación genérica respondería a dinámicas lingüísticas inherentes al habla colectiva, ajenas en gran medida a la voluntad de su titular. Esta concepción enlaza con lo que la doctrina norteamericana ha venido a denominar como *word magic* (magia de las palabras), noción que subraya cómo el uso que los hablantes hacen de los términos proyecta ciertas consecuencias (i.e. vulgarización). Desde esta perspectiva una palabra o expresión «debe» significar únicamente lo que el titular quiere que signifique, esto es, su identificación con el origen empresarial y no la categoría genérica que designa. La tensión inherente a este mecanismo reside en que el lenguaje natural opera por fuerzas propias (i.e. difusión semántica, extensión metonímica, generalización del uso) que tienden a erosionar el monopolio semántico con el tiempo (vulgarización). Desde esta perspectiva, la vulgarización sobrevenida de una marca no es sino la constatación de que el monopolio semántico ha quebrado por la fuerza del lenguaje natural, pese a los esfuerzos del titular por mantenerlo activo^{56,57}.

III. LA LEXICALIZACIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS

1. Breve aproximación a la dimensión lingüística de la lexicalización de la marca

El fenómeno lingüístico conocido como lexicalización alude al proceso por el cual una marca se integra en el léxico común, perdiendo progresivamente su capacidad identificadora para convertirse en la denominación usual del producto

⁵³ Es en ese momento, cuando la marca ha dejado de cumplir su función esencial de identificación del origen empresarial para integrarse plenamente en el vocabulario genérico del mercado. Sin embargo, la constatación de este fenómeno no puede reducirse a la mera comprobación de un uso generalizado del signo como denominación común, pues ello resultaría insuficiente desde una perspectiva jurídica. De interés, ARAGONÉS SEJO (2018) pág. 3.

⁵⁴ No basta un elevado grado de notoriedad del signo ni su uso ocasional como nombre genérico, sino que debe constatare una pérdida efectiva del carácter distintivo unida a una conducta (activa o pasiva) del titular que haya contribuido a consolidar esa percepción genérica. Dicha valoración ha de atender a la realidad del tráfico y a la percepción de los consumidores en el momento de ejercicio de la acción, dado el carácter dinámico del fenómeno, *vid.* STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:7532)

⁵⁵ HEILPERN *et al.* (2024) pág. 84 y ss.

⁵⁶ De interés el trabajo de AINSWORTH (2008) pág. 1-21. Según dicha doctrina las palabras poseen un poder intrínseco y autónomo derivado de su forma literal, con independencia del contexto comunicativo en el que se producen y de la comprensión real que de ellas tiene el hablante. AINSWORTH se muestra crítica con la doctrina ya que el lenguaje no debe operar como un acto mágico ignorando las condiciones sociolingüísticas del hablante.

⁵⁷ Como ejemplifican HEILPERN *et al.* (2024) pág. 87, la protección de la marca Kleenex confiere a Kimberly-Clark Worldwide, Inc. el control exclusivo sobre el uso de dicho término, de modo que su empleo por un competidor (como haría Costco al etiquetar sus pañuelos faciales como Costco Kirkland Kleenex) resultaría ilícito con independencia de que el signo haya experimentado una ampliación semántica tal que, para la mayoría de los anglohablantes, ha pasado a designar genéricamente cualquier pañuelo facial.

o servicio que designa⁵⁸. El signo deja así de indicar un origen empresarial concreto y pasa a designar una categoría genérica, con el riesgo de vulgarización y consiguiente pérdida de la protección marcaria⁵⁹. Para abordar adecuadamente sus implicaciones jurídicas, resulta oportuno analizar previamente su dimensión lingüística, disciplina en la que se han identificado distintas fases o tipologías dentro de dicho proceso⁶⁰:

Producto-marca: el nombre de la marca se convierte en referencia directa al producto ante la ausencia de un término alternativo, como ocurre con *Naylon* o *Lycra*. Este tipo de lexicalización suele estar estrechamente vinculado a la existencia de lagunas terminológicas en el lenguaje común, por lo que nos encontramos ante préstamos lingüísticos adaptados y no adaptados.

Personalización: la marca se emplea de forma autónoma, prescindiendo del sustantivo que la acompaña (un *Renault* en lugar de un *coche Renault*).

Lexicalización propiamente dicha: la marca trasciende su función distintiva y designa una categoría genérica, como *nutella* para las cremas de cacao.

Lexicalización completa: la marca se incorpora al diccionario como sustantivo común, normalmente adaptado a las reglas lingüísticas del idioma, como sucede con *nailon*⁶¹ o *sonotone* para los audífonos sin necesidad de adaptación.

Conviene tener en cuenta que las lenguas están sometidas a continuos procesos de evolución y una parte relevante de estos cambios lingüísticos se produce como consecuencia de alteraciones en la frecuencia del uso de determinadas innovaciones lingüísticas, que con el tiempo pueden consolidarse y generalizarse en el uso social y común del lenguaje⁶².

En este contexto, resulta pertinente traer a colación el denominado *principio del menor esfuerzo* (*Principle of Least Effort*), formulado en el ámbito de la lingüística, conforme al cual los individuos tienden a organizar su comportamiento comunicativo de manera que se minimice, a lo largo del tiempo, el esfuerzo medio necesario para la transmisión de la información⁶³. Una de las manifestaciones más nítidas de este principio en el plano léxico es la llamada *economía de las palabras* según la cual las ideas tienden a expresarse mediante las formas lingüísticas más eficientes y menos costosas.

Desde esta perspectiva, el uso social del lenguaje tiende naturalmente a favorecer aquellas expresiones que permiten una comunicación más rápida y sencilla, circunstancia que explica, en no pocas ocasiones, la tendencia a utilizar determinados signos distintivos, en su forma genérica. Es por ello que

⁵⁸ Vid. VANDE CASTEELE (2014), pág. 654 ss., sobre el «sentido conceptual» adquirido por la palabra y la consiguiente ampliación semántica del término.

⁵⁹ Sobre lexicalización de marcas desde el ámbito del marketing, vid. SOLER CIFUENTES (2021) págs. 498-520.

⁶⁰ De interés, BERTHELOT-GUIET (2003), pág. 70 y HEALEY (2009), pág. 89, sobre los supuestos en que el éxito identificador de la marca favorece su conversión en término genérico.

⁶¹ Vid. SOLER CIFUENTES (2021), pág. 498.

⁶² La evolución lingüística opera en gran medida de forma inconsciente. Los hablantes modifican su comportamiento lingüístico a partir de la exposición no reflexiva a innovaciones que se consolidan por frecuencia de uso en la lengua, vid. SAPIR (1921) págs. 127-157. Este mecanismo tiene una proyección directa sobre el fenómeno de la vulgarización marcaria, en la medida en que explica cómo el uso genérico de un signo puede instalarse progresivamente en la comunidad lingüística sin que medie una decisión consciente de sus hablantes, vid. HEILPERN et al. (2024) pág. 87.

⁶³ ZIFF (1949) págs. 19-56.

toda marca de éxito puede ser potencialmente vulnerable al fenómeno de la vulgarización.

2. Préstamo lingüístico adaptado y no adaptado

Desde la perspectiva de las prohibiciones absolutas, el préstamo lingüístico no adaptado (esto es, el vocablo tomado de una lengua extranjera sin modificación fonética ni morfológica significativa) ocupa, en principio, una posición privilegiada en el espectro de la distintividad marcaria. Al carecer de significado inmediato en la lengua receptora para el consumidor medio, el término no designa, describe ni evoca ninguna característica del producto o servicio que pretende distinguir, lo que lo sitúa, en condiciones normales, al margen de las causas de exclusión previstas en los apartados b), c) y d) del art. 5.1 LM. No constituye, en efecto, la denominación usual del producto o servicio ni una indicación de sus cualidades, composición, destino o procedencia geográfica. Ello determina que, con carácter general, este tipo de signos goce de una distintividad intrínseca de intensidad elevada, lo que se traduce en una posición de mayor fortaleza frente a solicitudes de registro de terceros y en un alcance más amplio del *ius prohibendi* conferido al titular⁶⁴.

No obstante, esta aparente inmunidad frente a las prohibiciones absolutas podría quebrarse por la vía del *principio de disponibilidad*, cuya operatividad en este contexto presenta una especificidad digna de atención. El mencionado principio ha sido progresivamente asimilado por la jurisprudencia del TJUE, postulando que determinados signos deben permanecer libres y no susceptibles de apropiación exclusiva por un solo operador, precisamente porque su uso resulta necesario para que los competidores puedan referirse a sus propios productos o servicios de manera adecuada⁶⁵. La relevancia de este principio en relación con el préstamo no adaptado reside en que el término carece de equivalente funcional en la lengua receptora y puede llegar a constituir la única expresión disponible (o la más idónea) para designar el producto o servicio en cuestión en el contexto del mercado receptor. Cuando esa situación concurre, el préstamo lingüístico deja de ser un signo sin trascendencia desde la perspectiva del mercado y pasa a ostentar una necesidad denominativa real, en el sentido de que su monopolio en manos de un solo titular privaría a los demás operadores del sector de un instrumento lingüístico que les resultaría objetivamente necesario para comunicarse con el mercado (i.e. software, hardware, jazz, blues, spa⁶⁶).

⁶⁴ Así lo consideró la STS (Sala Civil) núm. 286/2012, de 14 de mayo (ECLI:ES:TS:2012:3064) en relación con la marca DOGHNUTS registrada en España prácticamente idéntica a la palabra inglesa *doughnuts*, término con el que en Estados Unidos se conoce a la rosquilla, no así en España. Difiere el asunto del analizado en la STS (Sala Contencioso-Administrativo) de 2 de diciembre de 1989 (ECLI:ES:TS:2002:1294) respecto de la marca *Petit Suisse*, palabra no española, pero con un significado preciso fácilmente comprensible para el público medio español. Como el tribunal señaló, el vocablo extranjero venía siendo conocido tanto en el ámbito de las industrias lácteas y queseras españolas como por el público en general, en relación con un tipo de queso fresco. No obstante, *vid.* STJUE de 9 de septiembre de 2008 (Asunto T-363/06) que resolvió a favor de la compañía española SEAT, en su oposición al registro de la marca comunitaria MAGIC SEAT, para asientos de vehículos por la compañía HONDA, dada la asociación por el público español de la palabra inglesa *seat* (asiento) con dicha compañía española fabricante de automóviles. También en el mismo sentido *vid.* STJUE de 10 de diciembre de 2008 (Asunto T-295/07) sobre la denegación de la marca *Vitro* como marca comunitaria.

⁶⁵ STJUE de 23 de octubre de 2003, (OAMI c. Wm. Wrigley Jr. Company, Asunto C-191/01 P).

⁶⁶ Términos como *cookie*, *ballet* o *sándwich* son ejemplos paradigmáticos de este tipo de extranjerismos no adaptados y que pueden consultarse en el DLE, signos todos percibidos por el consumidor medio como

Su apreciación exige un análisis concreto del mercado relevante, de la estructura terminológica del sector y de la existencia o inexistencia de alternativas lingüísticas igualmente aptas para cumplir la función designativa. Solo cuando de dicho análisis resulte que el término constituye la designación más natural, habitual o necesaria del producto o servicio (*airbag* frente a «bolsa de aire», *smartphone* frente a «teléfono inteligente», *email* frente a «correo electrónico») operará el principio de disponibilidad como límite al registro del signo.

Conviene advertir que el principio de disponibilidad no se agota con el registro, sino que proyecta sus efectos sobre la vida posterior de la marca. Registrado el término, el uso generalizado e incontrolado del signo como designación del género constituye, a la vez, la manifestación más elocuente de la necesidad identificadora del signo y el vector principal del proceso de vulgarización (ex art. 54.1.b) LM).

Bien es cierto que la posición del préstamo no adaptado es, en el momento de su registro, sustancialmente más sólida que la de los signos denominativos de la lengua receptora. En tanto el consumidor medio del sector pertinente no haya interiorizado el término como designación genérica del producto (con independencia de su origen empresarial), el *ius prohibendi* del titular permanece incólume y la marca conserva su plena eficacia excluyente. No obstante, esta solidez inicial no es inmune a la erosión progresiva que puede derivarse de un uso generalizado y no controlado del signo en el tráfico, particularmente cuando el término, por su facilidad de pronunciación o su incorporación al lenguaje publicitario o coloquial del sector, comienza a ser utilizado por los propios competidores y por el público como designación común del género (i.e. *jacuzzi*, *kleenex*, *velcro*, *post-it*). Es en ese estadio donde la diligencia activa del titular deviene no solo recomendable, sino jurídicamente relevante a efectos de la eventual valoración de su conducta en un procedimiento de caducidad ulterior (i.e. art. 35 LM).

El préstamo adaptado presenta una problemática marcaria sustancialmente distinta y considerablemente más compleja, precisamente porque el proceso de adaptación fonética, ortográfica o morfológica a las convenciones de la lengua receptora opera en detrimento de la distintividad del signo. La adaptación supone, en efecto, la integración del término en el sistema lingüístico de la lengua receptora, lo que acelera su asimilación por el hablante medio y facilita su incorporación al léxico común con independencia de su origen marcario. El vocablo deja de percibirse como un extranjerismo y comienza a comportarse, desde la perspectiva del consumidor, como una palabra más del idioma, con la consiguiente erosión de su capacidad para identificar un origen empresarial determinado (i.e. *nylon*⁶⁷).

designación usual del producto.

⁶⁷ El caso de *nylon* ilustra esta problemática con singular precisión. El término constituye la adaptación ortográfica al español del signo denominativo *Nylon*, originariamente registrado por DuPont en 1938 para designar una fibra sintética de poliamida de nueva creación. La marca alcanzó una difusión comercial y social extraordinaria, hasta el punto de que el término (tanto en su forma original como en su versión adaptada) fue progresivamente asumido por el público general y por los propios operadores del sector como designación genérica del material, con independencia de su fabricante. Este proceso, que constituye un ejemplo paradigmático de vulgarización marcaria por exceso de éxito comercial, determinó que tanto *nylon* como *nylon* quedaran incorporados a los repertorios lexicográficos de las principales lenguas como denominaciones comunes del producto, vid. HEILPERN *et al.* (2024) pág. 87 y ss. La Real Academia Española recoge *nylon* como voz común en el DLE, con indicación de su origen marcario, lo que constituye precisamente el supuesto de hecho al que el art. 35 LM anuda el derecho de reacción del titular, disponible en: <https://dle.rae.es/nylon?m=form>

Desde la perspectiva de las prohibiciones absolutas, el préstamo adaptado que ha alcanzado el estadio de lexicalización plena (esto es, aquel que ha sido asumido por el hablante medio como palabra de la lengua receptora) se halla en una posición de vulnerabilidad marcaria muy superior a la del préstamo no adaptado. En primer lugar, porque la adaptación morfológica y fonética elimina la extrañeza perceptiva que confería al préstamo no adaptado su distintividad intrínseca. Esto es, el *consumidor (lector) medio* no percibe el término como un signo foráneo sino como una denominación propia de su lengua, lo que reduce significativamente su aptitud para cumplir la función de indicación de origen. En segundo lugar, porque la integración lexicográfica del término (su incorporación a diccionarios y repertorios lingüísticos como voz común) constituye uno de los indicios objetivos más destacados del proceso de vulgarización, de especial transcendencia a efectos tanto del art. 35 LM como del art. 54.1.b) LM. En tercer lugar, porque la adaptación ortográfica puede llegar a privar al titular de la posibilidad de invocar el principio de disponibilidad en sentido inverso y, por tanto, si el término adaptado es la única denominación disponible en la lengua receptora para designar el producto (i.e. *nailon*, *licra*) la necesidad denominativa opera con una intensidad que puede comprometer definitivamente el registro del signo (o si ya fue concedido, la subsistencia de su protección).

Es en este extremo donde la oportunidad del mecanismo preventivo del art. 35 LM resulta más evidente, al tratarse de una reacción temprana del titular frente a las reproducciones lexicográficas que omitieran la referencia a la condición registrada del signo, retardando o incluso interrumpiendo el *iter* de la vulgarización antes de que este alcance el punto de no retorno.

3. **Lexicalización completa. Régimen normativo, relevancia y proyección sobre la caducidad de la marca**

La concepción subjetiva del proceso de vulgarización encuentra también su reflejo en el art. 35 LM, que reconoce al titular la facultad de requerir al editor de un diccionario, enciclopedia u obra análoga la incorporación de la indicación de que el signo reproducido constituye una marca registrada⁶⁸. Este mecanismo se revela como un instrumento de naturaleza preventiva orientado a neutralizar el riesgo de que representaciones lexicográficas contribuyan a la progresiva conversión del signo en denominación genérica. A tal efecto, atribuye al titular un papel activo en la preservación de la función distintiva frente a los usos que (en el plano lingüístico) pudieran erosionar la asociación entre el signo y su origen empresarial. Desde esta perspectiva, el art. 35 LM configura un genuino *deber de vigilancia* a cargo del titular⁶⁹.

⁶⁸ La Ley de Marcas transpuso la Directiva 89/104/CEE (actualmente sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436, incorporada al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre), en el marco de una estructura dual de protección que coexiste con el sistema de marca unitaria del Reglamento (UE) 2017/1001. El art. 35 LM, trasunto del art. 12 de la citada Directiva, obliga al editor de diccionarios u obras análogas a indicar, a petición del titular, que el signo reproducido constituye una marca registrada cuando su reproducción pueda generar una impresión de vocablo genérico.

⁶⁹ Deber de vigilancia frente a los usos lingüísticos que pudieran disociar el signo de su origen empresarial, cuyo incumplimiento puede ser valorado (ex art. 54.1.b) LM) como inactividad determinante de la caducidad. Una de las pocas y recientes resoluciones dictadas por nuestro Tribunal Supremo analiza el fenómeno de la lexicalización respecto del término *dónut*, *vid.* STS (Sala Civil), núm. 1505/2025, de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4788).

Conforme a la normativa, el fenómeno tiene lugar cuando el signo, originalmente distintivo, trasciende su función identificadora para ser asimilado por la comunidad lingüística como denominación común, hasta el punto de merecer su incorporación al Diccionario de la Real Academia Española (en adelante, DLE). Al respecto, son paradigmáticos los términos *aspirina* y *pósit* (ambos signos distintivos registrados), cuya trayectoria lexicográfica ilustra con precisión la tensión estructural entre la evolución natural del lenguaje y la preservación de las funciones esenciales del signo distintivo⁷⁰. Sin embargo, la incorporación lexicográfica del signo no determina por sí sola la pérdida de su carácter distintivo. Antes, al contrario, dicha incorporación resulta plenamente compatible con el mantenimiento de la función identificadora del origen empresarial, siempre que el diccionario u obra análoga preserve y reconozca expresamente la condición marcaria del término (ex art. 35 LM⁷¹).

Desde la perspectiva de la función distintiva, el mecanismo previsto en la normativa marcaria disciplina aquellos casos en los que la reproducción de la marca pueda *generar la impresión* de que el signo constituye la designación genérica de los productos o servicios para los que está registrado. Cuando tal reproducción (en formato impreso o electrónico) induzca dicha confusión, el editor estará obligado, a petición del titular, a acompañarla de una indicación expresa de su carácter de marca registrada, sin demora y, en las obras impresas, a más tardar en la siguiente edición⁷².

Esta previsión responde a una tensión evidente e inherente al derecho marcario, a saber, el éxito comercial de un signo tiende a propiciar su adopción por la comunidad lingüística como denominación del producto. Es aquí donde la protección jurídica exige preservar el equilibrio entre la evolución natural del lenguaje y la función distintiva del signo. El art. 35 LM actuaría como instrumento preventivo frente al riesgo de vulgarización, en coherencia con la concepción subjetiva de la caducidad (ex art. 54.1.b) LM).

Precisamente por ello, el ordenamiento opta por articular un mecanismo específico de naturaleza distinta a la acción de infracción. No se trata de prohibir el uso, sino de garantizar que la reproducción del signo vaya acompañada del reconocimiento expreso de su condición marcaria⁷³.

La delimitación del ámbito de aplicación encuentra su fundamento en la propia redacción del art. 35 LM, que circunscribe su operatividad a los supues-

⁷⁰ La marca *Aspirin*, patentada por Bayer AG en 1898, perdió su carácter distintivo por el uso progresivamente generalizado del término entre 1904 y 1915, hasta designar en el lenguaje común cualquier analgésico a base de ácido acetilsalicílico. De interés, HEILPERN *et al.* (2024) págs. 84 y ss. En el DLE, cuando consultamos el término *aspirina* se indica: “De *Aspirina*®, marca reg”. Disponible en: <https://dle.rae.es/aspirina>

⁷¹ A fecha de diciembre de 2025, el DLE recogía 151 palabras procedentes de marcas registradas. Las últimas entradas en el DLE han sido *pacman* y *tetris* el 15 de diciembre de 2025. Entre los ejemplos más conocidos figuran los términos *aspirina*, *celo*, *nailon*, *vaselina*, *velcro*, *tirita*, *termo*, *plastilina*, *fotomatón*, *gominola*, *dónut*, *bótox*, *licra*, *neopreno*, *wifi* o *chupachups*. Información disponible en: <https://miguelsosa.es/marcas-registradas/>.

⁷² La reproducción lexicográfica del signo no integra el concepto de uso de la marca ex art. 34 LM, al carecer de finalidad distintiva y quedar, por tanto, extramuros del *ius prohibendi*. El art. 35 LM no atribuye al titular acción frente a tal reproducción, sino la mera facultad de exigir que esta vaya acompañada de la indicación de su condición de marca registrada.

⁷³ Lo que el precepto asegura al titular es, en definitiva, que la difusión lexicográfica del signo no se produzca en términos que contribuyan a erosionar su función distintiva, preservando así la coherencia entre la realidad lingüística y la protección jurídica dispensada por el registro de la marca. Así lo explica también MARTÍN ARESTI (2003) pág. 528.

tos en que la reproducción del signo «diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca». De este modo, la norma acota el supuesto de hecho a aquellos casos en que la asociación generada en la mente del *lector* se produce entre el signo reproducido y una concreta categoría de productos o servicios, con abstracción de su origen empresarial⁷⁴.

La doctrina jurisprudencial ha subrayado que la lexicalización de la marca no constituye un fenómeno disfuncional ni conduce necesariamente a la extinción del derecho exclusivo de su titular por riesgo de vulgarización, pudiendo el uso del signo como designación usual del producto o servicio coexistir con la conservación de su función distintiva, en tanto se cumplan los presupuestos previstos en la norma⁷⁵.

Pese a su aparente proximidad conceptual, lexicalización y vulgarización designan realidades jurídicas bien diferenciadas que exigen un tratamiento conceptual preciso. La primera (ex art. 35 LM) designa el proceso de naturaleza lingüística por el que un signo se incorpora al léxico común como denominación usual de una categoría de productos o servicios. Sin embargo, esta incorporación lexicográfica no es jurídicamente inocua, ya que cuando el término accede a diccionarios, enciclopedias u obras de referencia análogas sin la indicación de marca registrada, se refuerza en la percepción del público la idea de término genérico del signo, contribuyendo activamente a erosionar su carácter distintivo. De ahí que el art. 35 LM imponga al titular la carga de exigir al editor la inserción de dicha indicación, configurándose esta obligación no como una mera facultad defensiva, sino como un instrumento de preservación de la distintividad frente al eventual proceso de vulgarización. Todo ello, porque la vulgarización (ex art. 54.1.b) LM) como causa de caducidad, opera en un plano estrictamente jurídico y presupone precisamente aquella degradación lingüística. Como vimos, la vulgarización exige la concurrencia de ciertos requisitos para que la pérdida de distintividad adquiera relevancia jurídica suficiente como para privar al signo de su aptitud identificadora del origen empresarial y determinar la extinción del derecho del titular sobre la marca⁷⁶.

⁷⁴ Como afirmase Martín Aresti, se excluyen del art. 35 LM aquellos casos de marcas que, abstractamente consideradas, consisten en una denominación genérica o descriptiva, que adquieren fuerza distintiva por el hecho de referirse a productos que nada tienen que ver con el significado de esas denominaciones en el lenguaje común, como ocurre por ejemplo con la marca *princesa* registrada para un tipo de galletas o la marca *gallo* para un tipo de pasta. *Vid.* MARTÍN ARESTI (2003), pág. 531.

⁷⁵ *Vid.* la mencionada STS (Sala Civil), núm. 1505/2025, de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4788), Caso Donut/Bimbo, donde el Tribunal Supremo reconoce por primera vez que la lexicalización de una marca (su incorporación al diccionario) no equivale a vulgarización ni implica pérdida de distintividad, siempre que el diccionario reconozca expresamente el origen marcario del término conforme al art. 35 LM. La sentencia traza una distinción nítida entre donut (término lexicalizado) y Donut (marca registrada), y condena el uso descriptivo desleal de la marca por un tercero.

⁷⁶ La pasividad del titular es tremendamente relevante, ya que la incorporación lexicográfica del signo sin la oportuna indicación de titularidad podría valorarse como inactividad a los efectos del art. 54.1.b) LM. En otras palabras, el incumplimiento de la carga impuesta por el art. 35 LM podría operar como presupuesto fáctico determinante de la caducidad prevista en el art. 54.1.b) LM.

4. Tutela del titular de la marca en la preservación de la identidad marcaria

La norma configura la actuación del titular como una petición dirigida al editor, y no como una acción directa de cesación. Esto, *a priori*, pudiera plantear interrogantes sobre la naturaleza jurídica del mecanismo, y, por tanto, si nos hallamos ante un derecho potestativo, una mera facultad o una carga del titular (cuyo ejercicio condiciona la preservación del carácter distintivo del signo a efectos del régimen de caducidad). En segundo lugar, y con independencia de la calificación que se adopte, resultaría pertinente analizar si la negativa (o inacción) del editor tras la petición del titular pudiera reputarse constitutiva de una violación del derecho de marca (ex art. 40 LM) y, en tal caso, cuál sería la acción concreta para ejercitar, por la eventual contribución del editor al proceso de vulgarización del signo⁷⁷.

Tampoco especifica el precepto la forma concreta que debe revestir la indicación de que se trata de una marca registrada. Es razonable pensar que lo suficiente sería insertar la mención del símbolo ®, añadiéndose además una nota expresa en el cuerpo de la definición, dado que dichas advertencias son jurídicamente relevantes⁷⁸.

Pero es que, además, la norma no precisa qué extremos debe acreditar el titular para activar la obligación del editor, limitándose a condicionar su nacimiento a la existencia de una petición, sin exigir soporte probatorio adicional. Atendiendo a la finalidad preventiva del precepto, cabría sostener que la carga del titular se agota en la acreditación de dos hechos objetivos, a saber: (i) la vigencia del registro de la marca; y (ii) la reproducción del signo en la obra sin indicación de su condición marcaria. Así las cosas, no parecería razonable exigirle que acreditase que la reproducción genera en el público la impresión de genericidad del término, pues ello equivaldría a imponer una carga probatoria propia de la acción de caducidad (ex art. 54.1.b) LM) desnaturalizando así el carácter preventivo que caracteriza al mecanismo del art. 35 LM. En cuanto a la obligación del editor, cabría sostener que no se activa ante una situación consumada del carácter genérico del signo, sino ante la mera apariencia de que este constituye una denominación genérica. Lo que nos llevaría a pensar en un umbral de activación relativamente bajo y anterior al estadio irreversible de la vulgarización del signo distintivo.

Creemos que la obligación de indicación no operaría de forma automática en todo supuesto en que una marca aparezca reproducida en una obra de consulta sin mención expresa de su carácter registrado, quedando condicionada a las circunstancias concretas del caso. A estos efectos, el legislador ha condicionado expresamente la activación de dicho mecanismo correctivo a que la reproducción en cuestión sea susceptible de generar en el público la impresión de que el término constituye una designación genérica.

⁷⁷ En este sentido, ASENSI (2019) pág. 10 califica acertadamente la obligación del editor como obligación de resultado y no de meros medios, por cuanto su incumplimiento puede generar responsabilidad indemnizatoria cuando la omisión de la indicación contribuya al proceso de vulgarización del signo y cause perjuicios al titular.

⁷⁸ Coincidimos con Martín Aresti en que será suficiente con la mención de marca registrada, el símbolo ®, las letras TM, u otra fórmula similar. *Vid.* MARTÍN ARESTI (2003), pág. 533.

Ahora bien, formulada la petición con los elementos que justifican la apariencia de encontrarnos ante una denominación genérica, el editor quedaría obligado a actuar sin poder oponer una valoración discrepante sobre el impacto real de la reproducción en el público. La asimetría es deliberada y responde a la lógica del precepto. Recayendo sobre el editor el control tanto del contenido como de la presentación de la obra, y siendo éste quien puede subsanar la situación con un coste mínimo mediante la simple incorporación de la indicación preceptiva, la norma le impone el deber de actuar desde el momento en que el titular le señala la deficiencia, sin dilación injustificada. Lo contrario equivaldría a vaciar de contenido el mecanismo del art. 35 LM.

5. La noción de impresión del término genérico: el lector medio

La correcta delimitación del ámbito de aplicación del art. 35 LM exige partir de un elemento que, pese a constituir la pieza central del precepto, creemos que ha merecido escasa atención. Nos referimos a la condición de que la reproducción del signo en la obra de consulta *diera la impresión* de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca. Esta locución condicional no es un elemento accesorio o meramente descriptivo de la norma, sino su verdadero presupuesto de activación. Sin la concurrencia de esa impresión de término genérico, el mecanismo tuitivo del precepto no debería activarse, y el titular carecería de la facultad de petición que el legislador le reconoce. Son cuestiones que condicionan de raíz la operatividad práctica de la norma, la interpretación de qué debe entenderse por dicha impresión, quién es el sujeto desde cuya perspectiva ha de valorarse y el grado de intensidad que debe alcanzar para que resulte (jurídicamente) relevante.

Ni el art. 12 de la Directiva (UE) 2015/2436 ni el art. 35 LM exigen que la reproducción constituya efectivamente el término genérico, sino únicamente que *diera la impresión* de constituirlo. Esta elección terminológica es tremendamente relevante, pues traza una línea de separación nítida entre dos realidades distintas, a saber: (i) la genericidad consumada y presupuesto de la caducidad (ex art. 54.1.b) LM), y (ii) la mera apariencia de genericidad, que basta para activar el mecanismo del art. 35 LM⁷⁹.

Como ya se mencionó, el umbral de activación debiera ser necesariamente más bajo que el exigido para apreciar el término genérico a efectos de caducidad por vulgarización⁸⁰. Si el legislador hubiera querido supeditar la tutela del titular a la demostración de un término genérico ya instalado en la percepción del público, habría empleado una formulación distinta en lugar de la que efectivamente utiliza.

La determinación del sujeto desde cuya perspectiva debe valorarse esa impresión plantea una dificultad que el precepto no resuelve. En nuestro ordena-

⁷⁹ El precepto operaría en un estadio previo y preventivo respecto al régimen de caducidad por vulgarización del término, interviniendo cuando el proceso de vulgarización no se ha consolidado todavía, pero puede estar siendo impulsado por la forma en que la marca aparece recogida en la obra de consulta.

⁸⁰ La referencia a una mera impresión apunta con claridad a que basta con que la forma de presentación del signo en la obra sea objetivamente idónea para inducir al lector a la conclusión de que se encuentra ante una denominación genérica, aun cuando esa impresión no sea compartida por la totalidad del público ni haya calado de forma definitiva en el uso lingüístico.

miento, como hemos mencionado en apartados precedentes, el parámetro de referencia habitual para los juicios de confusión, carácter descriptivo o distintividad es el de consumidor medio⁸¹. Sin embargo, la singularidad del supuesto de lexicalización aconseja matizar este parámetro o, cuando menos, precisar su contenido en el contexto específico de las obras de consulta.

Bajo este criterio, la lexicalización no depende de la mera presencia del signo en una obra lexicográfica. Lo determinante es que su forma de reproducción resulte objetivamente apta para que dé la impresión de que se está desvinculando el signo de su función distintiva. Esto ocurre cuando, en la percepción del lector, el término queda asociado a una categoría genérica de productos o servicios, con independencia de su origen empresarial concreto. La determinación de quién sea ese *lector medio* constituye en sí misma una cuestión de notable complejidad. Y es aquí donde el público destinatario de una enciclopedia o de una obra de consulta especializada puede diferir significativamente del consumidor medio. En el contexto del art. 35 LM, el *lector medio* sería aquel que acude a la obra en busca de información sobre la identidad semántica del término y que puede, por ello, quedar más expuesto que el consumidor medio al riesgo de identificar el signo distintivo como designación común del género.

El *lector* de un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta análoga no tiene por qué ser, en términos funcionales, el consumidor ordinario de los productos o servicios amparados por la marca, sino un sujeto que acude a la obra precisamente en busca de información sobre el significado o la identidad semántica de un término. Por tanto, no podemos presumir que el *lector* se esté planteando adquirir y/o comparar los productos respecto de los que realiza la consulta en el diccionario. A priori, nos encontramos ante un acto de procesamiento de la información lingüística sobre un vocablo. En este contexto, la impresión que se genera en él cuando lee la entrada correspondiente a la marca tiene una naturaleza diferente.

Lo expuesto nos lleva a distinguir entre la impresión que el signo genera en el consumidor medio al encontrarlo en el tráfico económico y la impresión de naturaleza cognitivo-lexicográfica que se produce en el *lector* de la obra de consulta, determinada por la forma en que esta le presenta el término. Si la obra lo presenta sin ninguna indicación de su condición registrada, integrándolo en el flujo natural de la definición como si de cualquier otro sustantivo común se tratara, la impresión que se transmite es inevitablemente la de una denominación genérica perteneciente al léxico común. Y precisamente porque el lector de una obra de consulta busca en ella autoridad semántica, esa impresión tiende a consolidarse con mayor facilidad que la que podría generarse en el consumidor que simplemente observa el signo en el tráfico mercantil.

Esta especificidad del contexto lexicográfico lleva a plantearnos que el parámetro del consumidor medio no resulta adecuado a estos efectos, pues el *lector* de una obra de consulta no coincide necesariamente con el comprador habitual de los productos designados por la marca. Quien busca información sobre el término *velcro*⁸² o *post-it* en un diccionario es simplemente cualquier persona interesada en ese vocablo, con independencia de su condición de consumidor. Procede,

⁸¹ Sobre la cuestión *vid.* LOUREDO CASADO (2024) pág. 473.

⁸² Definición contenida en el DLE disponible en: <https://dle.rae.es/velcro?m=form>

en consecuencia, adoptar el estándar del *lector medio* de la obra, diferenciándolo del consumidor medio alineándose con la finalidad del art. 35 LM. En suma, se trata de evitar el riesgo de que la obra de consulta (por su autoridad como fuente de referencia lingüística) consolide en el imaginario colectivo la percepción del signo como denominación genérica. Sin duda, este es el verdadero riesgo que el precepto trata de eliminar, y sobre su existencia es sobre lo que entendemos que debe proyectarse la carga de la prueba del titular⁸³.

Determinado el sujeto de referencia, procede examinar los criterios objetivos conforme a los cuales debe valorarse si la reproducción genera la impresión de genericidad. La norma no ofrece pautas explícitas, por lo que en caso de conflicto correspondería a los tribunales su concreción⁸⁴. La valoración no debería limitarse a constatar la ausencia de la indicación de marca registrada, pues esa constituye la consecuencia jurídica del presupuesto, no el presupuesto en sí mismo. Creemos, por tanto, que lo relevante será el análisis integral de la entrada (i.e. redacción, estructura gramatical, clasificación morfológica, ejemplos de uso y eventual remisión a la categoría de productos o servicios designada).

Téngase en cuenta, además, que la impresión de encontrarnos ante un término genérico podría derivar de tres situaciones, a saber: (i) en primer lugar, de una clasificación morfológica que presente el signo como sustantivo común o adjetivo sin indicar su naturaleza marcaria⁸⁵; (ii) en segundo lugar, de una definición que describa el término en función del producto o servicio al que se aplica, sin referencia al origen empresarial⁸⁶; y (iii) en tercer lugar, del contexto en que aparezca inserto (especialmente si está rodeado de términos genéricos o se cita como ejemplo del uso lingüístico corriente) o de la reiteración de ejemplos de uso desvinculados de cualquier referencia a su titular. Cabría plantearse, además, si el presupuesto del art. 35 LM requiere una valoración estrictamente objetiva⁸⁷ o si exige acreditar que esa impresión se ha producido de forma efectiva. La respuesta no es inocua ya que, si se adopta el criterio objetivo de

⁸³ La acreditación de este extremo admite cualquier medio de prueba en Derecho, siendo los más relevantes en la práctica la aportación del fragmento o entrada de la obra (que permitirá al juez valorar si la presentación del signo induce una percepción genérica) y las encuestas o estudios de percepción del consumidor. Este último instrumento, ampliamente utilizado en procesos de caducidad por vulgarización (ex art. 54.1.b) LM), resulta igualmente trasladable al ámbito del art. 35 LM, como evidencia la SAP Barcelona núm.6128/2018 de 6 de junio (ECLI:ES:APB:2018:6128), donde las encuestas sobre la percepción del término entre los consumidores resultaron determinantes.

⁸⁴ Así lo hizo recientemente la mencionada STS (Sala Civil) núm.1505/2025, de 28 de octubre.

⁸⁵ El término *post-it* figura en el DLE como sustantivo masculino coloquial, lo que lo equipara a cualquier otra voz del léxico común y está disponible en: <https://dle.rae.es/post-it?m=form>

⁸⁶ Por ejemplo, el término *pinganillo* figura hoy en día en el DLE sin indicación alguna de su protección marcaria (<https://dle.rae.es/pinganillo?m=form>). Sobre dicho término existió un extenso desarrollo judicial que llegó hasta casación, donde el Tribunal Supremo confirmó parcialmente la sentencia de apelación sin pronunciarse sobre la caducidad por vulgarización, al no haber sido ejercitada dicha acción. La STS (Sala 1.ª) núm. 57/2015, de 24 de febrero (ECLI:ES:TS:2015:682), declaró vigente el signo para distinguir «aparatos para registro, transmisión y reproducción del sonido», al considerar que la vulgarización sobrevenida al registro no constituye causa de nulidad sino, en su caso, de caducidad. En sede de apelación la SAP Zaragoza (Sec. 1.ª) núm. 127/2012, de 30 de mayo (ECLI:ES:JMZ:2012:1310), dejó constancia de un dato relevante: «Es significativo que la propia OEPM no apreciara defecto alguno en la concesión de la marca del demandado a pesar de ser un término utilizado con anterioridad a su registro para denominar al pequeño receptor que se coloca en oído, tal y como acredita la parte actora con los documentos aportados y cuyo uso se ha ido generalizando en los últimos tiempos con posterioridad a su registro marcario, si bien carece de reflejo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.»

⁸⁷ Referida a la aptitud abstracta de la reproducción para generar la impresión de genericidad, con independencia de su impacto real en el público.

idoneidad abstracta, el titular puede activar el mecanismo con la simple aportación de la entrada controvertida. En cambio, si se exige un despliegue probatorio sobre la percepción pública, la carga se incrementa considerablemente y la tutela preventiva que el precepto articula queda en buena medida vaciada de contenido. La coherencia del sistema pasaría por reconocer la finalidad objetiva del precepto valorado desde la perspectiva del *lector medio*, acreditable con la presentación de la entrada en cuestión, sin perjuicio de que el impacto real en la percepción del público pueda adquirir relevancia en sede de caducidad, donde el presupuesto exigido es cualitativamente más exigente.

6. Obras de referencia y nuevos soportes de reproducción

La norma delimita el tipo de obra en cuyo seno puede activarse el mecanismo de la lexicalización. La referencia expresa a diccionarios y enciclopedias (impresos o electrónicos) no agota el ámbito de aplicación de la norma, que se extiende a cualquier obra que, por su naturaleza y finalidad, participe de una función análoga de definición, aclaración o divulgación lingüística. El criterio determinante no es la denominación formal de la obra, sino su aptitud para favorecer la percepción genérica del signo, en la medida en que su reproducción sin indicación de naturaleza marcaría compromete la función distintiva al presentarlo como denominación usual de una categoría de productos o servicios⁸⁸.

La formulación deliberadamente abierta de la norma, mediante la cláusula residual «obra de consulta similar», permite acoger un universo de soportes muy superior al originalmente concebido por el legislador, extremo que cobra especial relevancia tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018. La supresión del requisito de representación gráfica, al habilitar el registro de marcas representadas por cualquier medio (sonoro, audiovisual, holográfico, entre otros), obliga a replantear el ámbito de aplicación del precepto desde una perspectiva tecnológicamente actualizada⁸⁹. La norma fue concebida teniendo presente el paradigma de la marca denominativa o figurativa. Sin embargo, la ampliación del catálogo de signos registrables a dimensiones perceptivas que desbordan el soporte lingüístico plantea un interrogante de fondo: ¿puede una obra de consulta reproducir una marca sonora, un holograma o una marca multimedia de modo que proyecte sobre el lector la impresión de genericidad?

El elenco de «obras de consulta similares» debe interpretarse a partir de un criterio teleológico, siendo determinante la aptitud del soporte para transmitir al usuario medio la idea de genericidad, con independencia de su formato o denominación. Quedan así comprendidos en el precepto cualesquiera repositorios o plataformas de carácter enciclopédico, lexicográfico o informativo de acceso público que recojan el signo de un modo susceptible de disociarlo de su función distintiva. No ofrece duda alguna de que las enciclopedias y diccionarios digitales de acceso abierto constituyen el equivalente natural de las obras impresas contempladas expresamente por el precepto. Plataformas como Wikipedia, con

⁸⁸ La finalidad del precepto no es prohibir la reproducción del signo en obras de referencia (uso que, como se ha señalado, queda extramuros del *ius prohibendi*), sino evitar que dichas reproducciones operen como vectores del proceso vulgarizador, garantizando que la difusión lingüística del signo no se produzca en términos incompatibles con el reconocimiento de su origen marcario. Vid. MARTÍN ARESTI (2003), págs. 533 y ss.

⁸⁹ De interés el trabajo de CASADO NAVARRO (2019), págs. 231-252.

sus versiones en múltiples idiomas, no solo recogen términos denominativos, sino que progresivamente van incorporando contenidos audiovisuales (i.e. imágenes, archivos de sonido, vídeos, etc.) que permiten la reproducción de marcas figurativas, sonoras e incluso de movimiento. La reproducción en estos entornos de una marca sonora sin indicación de su condición registrada resultaría plenamente subsumible en el supuesto de lexicalización que aquí analizamos⁹⁰.

Quedan igualmente comprendidas las bases de datos terminológicas de acceso público (i.e. Termium), cuando bajo una entrada de carácter genérico recojan la secuencia sonora característica de un producto sin indicar su condición de marca registrada, supuesto que ejemplifica con precisión el tipo de reproducción que la norma pretende corregir⁹¹.

Las plataformas de contenido audiovisual con función enciclopédica o divulgativa han de considerarse igualmente incluidas en el ámbito del precepto cuando operan como obras de referencia. Repositorios de vídeo institucionales, canales especializados o enciclopedias audiovisuales en línea que incluyan archivos de vídeo en los que se reproduzcan marcas de movimiento o marcas multimedia sin la oportuna indicación de su carácter registrado podrían activar el mecanismo del art. 35 LM⁹².

Los repositorios cromáticos de uso profesional adquieren particular relevancia respecto de las marcas de color, representadas mediante códigos de referencia estandarizados como por ejemplo Pantone o RGB. La reproducción de dichos códigos en repertorios de consulta pública sin mención a su condición registrada podría generar en el usuario profesional (y no profesional) la errónea impresión de libre disponibilidad, riesgo especialmente significativo cuando el color ha adquirido carácter distintivo en un sector concreto mediante el uso⁹³.

La extensión del precepto a los soportes digitales plantea una cuestión adicional relativa a la identificación del sujeto pasivo de la obligación. El art. 35 LM se refiere al *editor* como destinatario del deber de incorporar la indicación de marca registrada, noción que no resulta pacífica en el contexto de obras digitales colaborativas o de edición distribuida, donde dicha condición ha de atribuirse al

⁹⁰ A modo ilustrativo, si la entrada de Wikipedia dedicada al jingle de los supermercados Mercadona (expediente n.º 3.532.668 ante la OEPM) incluyese un archivo de audio sin indicar su condición de marca registrada, estaría generando en el usuario una impresión de genericidad. Idéntica conclusión cabe predicar del rugido del león Metro-Goldwyn-Mayer (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>) o del grito de Tarzán (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005090055>) ambos registrados como marcas sonoras ante la EUIPO.

⁹¹ TERMIUM Plus, acceso disponible en: <https://www.btb.termiumpius.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng>

⁹² Buen ejemplo de ello son los portales especializados en sonidos y efectos de audio (como Freesound o SoundBible), si incorporasen en sus categorías descriptivas marcas sonoras registradas sin la debida referencia a su condición jurídica quedarían igualmente comprendidos en el ámbito del precepto. Sirva como ejemplo ilustrativo el grito de Tarzán registrado como marca sonora y que puede encontrarse reproducido en estas plataformas sin la indicación de marca protegida.

⁹³ El supuesto dista de ser hipotético. El azul Tiffany (Pantone PMS 1837), registrado como marca desde 1998, el morado Cadbury (Pantone 2685C) o el rojo Louboutin (Pantone 18-1663TP), cuya aptitud marcaría fue reconocida por el TJUE al haber adquirido carácter distintivo mediante uso prolongado en el sector del calzado de lujo femenino (STJUE de 12 de junio de 2018, Asunto C-163/16, Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV) ejemplifican con precisión el riesgo que el art. 35 LM trata de prevenir. Su reproducción en repertorios cromáticos digitales de uso profesional (i.e. Pantone Connect o similares) sin indicación de su condición registrada podría inducir a error a diseñadores y operadores del sector sobre la libre disponibilidad de dichos colores.

responsable editorial de la plataforma, por ser quien ostenta la capacidad técnica y organizativa necesaria para garantizar que la indicación se incorpore.

La progresiva expansión del catálogo de marcas registrables y la proliferación de obras de referencia digitales con capacidad multimedia imponen una lectura expansiva del precepto. En este contexto, la vigilancia activa sobre dichas obras (lexicográficas, cromáticas, terminológicas o audiovisuales) adquiere naturaleza estratégica, al operar simultáneamente como mecanismo de prevención frente al riesgo de vulgarización y como manifestación de la conducta diligente que el ordenamiento pondera a efectos de valorar la responsabilidad del titular en el eventual proceso de envilecimiento de la marca.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de consideración final, el análisis precedente permite afirmar que el art. 35 LM se revela como un instrumento de naturaleza esencialmente preventiva cuya singularidad reside en su posición sistemática dentro del régimen jurídico marcario. La norma interviene en el *iter* de degradación del signo antes de que la pérdida de la función distintiva se haya consumado, dotando al titular de un mecanismo de reacción frente a reproducciones lexicográficas (u obras de consulta similar) objetivamente idóneas para proyectar en el *lector (usuario) medio* la idea de denominación genérica. No se sanciona la vulgarización consumada, sino que actúa precisamente donde la protección *ex post* resultaría ineficaz y, por ello, actúa en el estadio previo a la extinción irreversible del derecho.

Esta posición sistemática exige distinguir entre el riesgo de vulgarización al que el art. 35 LM anuda el derecho de reacción del titular y la vulgarización consumada como causa de caducidad del art. 54.1.b) LM. La lexicalización del signo constituye un indicio significativo del proceso erosivo, pero no equivale por sí sola a vulgarización, pues esta última requiere que la pérdida de la función distintiva se haya producido de manera real y generalizada en el mercado y en la conciencia del público pertinente.

Estas distinciones conceptuales proyectan consecuencias directas sobre el régimen probatorio. En la acción de caducidad por vulgarización, quien la invoca asume una carga plena y rigurosa, a diferencia de la lexicalización, en la que basta con acreditar la idoneidad objetiva de la reproducción para inducir en el *lector (usuario) medio* la percepción genérica del signo. Equiparar ambos estándares vaciaría de contenido práctico la tutela preventiva que la norma arbitra, contradiciendo frontalmente su ratio y su finalidad de intervención anticipada. Desde esta perspectiva, el ejercicio diligente de la facultad del art. 35 LM representa una manifestación concreta de esa conducta activa, con virtualidad probatoria decisiva en un eventual procedimiento de caducidad, en la medida en que acredita que el titular adoptó en tiempo oportuno las medidas razonablemente disponibles para preservar el carácter distintivo de su signo. Es así como el precepto cierra el círculo normativo que articula el sistema de protección frente a la vulgarización del signo.

La lectura expansiva del art. 35 LM propuesta en este trabajo permitiría dar cobertura a la generalidad de los nuevos soportes digitales en que una marca registrada puede ser reproducida con apariencia de genericidad, en la medida en que exista un editor identificable al que el titular pueda dirigir su petición. Sin

embargo, la evolución tecnológica plantea supuestos para los que esa lectura expansiva resulta insuficiente, no por defecto interpretativo, sino por una limitación intrínseca del propio mecanismo del precepto: la ausencia de un «editor» identificable (i.e. reproducción automatizada o algorítmica de marcas registradas como términos genéricos). De *lege ferenda*, resultaría conveniente estudiar la incorporación de la figura del proveedor u operador del sistema, imponiéndole la obligación de adoptar medidas técnicas razonables para evitar la reproducción sistemática del signo marcario como término genérico o para acompañar dicha reproducción de la indicación de marca registrada. Solución que, además de ser coherente con los mecanismos de notificación y rectificación ya previstos en la norma actual, va en línea con recientes normativas europeas.

V. BIBLIOGRAFÍA

- AINSWORTH, Janet (2008), «You Have the Right to Remain Silent . . . but only if You Ask for It Just So»: The Role of Linguistic Ideology in American Police Interrogation Law, *International Journal of Speech Language and the Law* 15(1), págs. 1-21. doi:10.1558/ijssl.v15i1.1
- ARAGONÉS SEIJO, Santiago (2018), «Caducidad de la marca por vulgarización: caso After sun», *La Ley mercantil*, n.º 52, noviembre 2018, pág. 3.
- AREÁN LALÍN, Manuel (1982), «En torno a la función publicitaria de la marca», *ADI* 8, págs. 57-84.
- ASENSI, Altea (2019), «La reproducción de la marca en diccionarios (Art. 35 LM)», *La Ley mercantil* núm. 56, págs. 1-20.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2003), «Artículo 1. Ámbito de aplicación», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (dir. adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, págs. 117-124.
- BERTHELOT-GUIET, Karine (2003), «Ceci est une marque», *Stratégies métalinguistiques dans le discours publicitaire, Communication et langages*, 136(1), págs. 58-71.
- BOTANA AGRA, Manuel José (2022), «El Carácter Distintivo de los Signos Figurativos como Marca (Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO, de 19 de mayo de 2021)», *ADI* 42, págs. 381-394.
- CARBAJO GASCÓN, Fernando (2001), *Publicaciones electrónicas y Propiedad Intelectual*, Cóllex, A Coruña.
- CASADO NAVARRO, Antonio (2019), «La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la nueva directiva de marcas y su incidencia en la regulación del nombre comercial» en TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. y TORRES PÉREZ, F.J. (dirs.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial II*, págs. 231-252.
- (2023), «La marca de posición: concepto, requisitos y acceso a la protección registral», *RDM*, núm. 330.
- CRUZ GONZÁLEZ, Marcos (2024), «Aproximación a la marca-patrón desde la teoría de la interacción entre derecho de marcas y diseño industrial», *ADI* 44, págs. 85-107.
- FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, Carlos (1990), *Derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid.
- (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ªed.), Marcial Pons, Madrid.
- (2017), *Manual de la propiedad industrial* (3ª ed.). Marcial Pons, Madrid.
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio F. (2014), «El color como marca y su carácter distintivo», *ADI* 34, págs. 587-592.
- (2015), «La caducidad de la marca por vulgarización», *ADI* 35, págs.490-495.
- GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, Juan Antonio (2003), «Artículo 55. Caducidad» en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (dir.adj.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, págs.859-881.

- GARCÍA VIDAL, Ángel (2000), *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, págs. 1-202.
- HEALEY, Matthew (2009), *¿Qué es el branding?* Barcelona, Ed. Gustavo Gili, págs. 1-256.
- HEILPERN, James A *et al.* (2024), «Generic: A Linguistics Approach to Genericide in Trademark Law», 50 *BYU Law Review*, págs. 81-122. Disponible en: <https://digital-commons.law.byu.edu/lawreview/vol50/iss1/8>
- LARIO RIVAS, Adela e HIDALGO HERNÁNDEZ, Emilio (2017), «La importancia de la marca para la empresa distribuidora», en MUÑOZ DEL CAZ, E. y ORTEGA BURGOS, E., (dir.), *Distribución comercial: todas las claves de la Distribución desveladas por las grandes compañías del sector*, págs. 1347-1360.
- LEHMANN, Michael (1986), «Unfair use of and Damage to the Reputation of Well-known Marks, names and Indications of Source in Germany. Some Aspects of Law and economics», *IIC*, Issue 6, 1986, págs. 741- 767.
- LOBATO, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, Civitas
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las Marcas Tridimensionales*, Aranzadi, Navarra.
- (2024) «Distintividad y funcionalidad de la marca-envase. Comentario a las sentencias del Juzgado de Santander y del Tribunal Supremo sobre la materia», *ADI*, Tomo 44, págs. 467-483
- MARTÍN ARESTI, Pilar (2003), «Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (dir. adj), *Comentarios a la Ley de Marcas*, págs. 527-534.
- MASSAGUER FUENTES, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid, Civitas.
- (2025) «La protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial», *Revista Lex Mercatoria*, N° Extraordinario, Artículo 1, doi: <https://www.doi.org/10.21134/afe92546> págs. 6-26
- MOLINS SANCHO, Fernando (2019), «La representación del signo: nuevas clases de marca», *Rcd*, núm.24, págs. 1-16.
- OHLY, Ansgar (2018), “«Buy me because I’m cool»: the «marketing approach» and the overlap between design, trademark and unfair competition law”, en KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 108-141.
- PEINADO GRACIA, Juan Ignacio (2023), «Derecho Industrial (II). La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. Y ROJO FERNÁNDEZ, A., (coords.), *Lecciones de Derecho Mercantil*. Volumen I. 21ª ed. págs. 265-292.
- SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique (2023), «El contrato de licencia de marca tras la declaración del concurso de acreedores» en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (coord.), *De Iure Mercatus: Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, págs. 4537-4568.
- SAPIR, Edward (1921), *Language: An introduction to the study of speech*, VII, Harcourt, Brace & World, págs. 1-249.
- SOLER CIFUENTES, Natalia (2021), «El nombre de marca: del nombre propio atípico al fenómeno de la lexicalización», en MORENO MORENO, M.A. y TORRES MARTÍNEZ, M., (coords.), *Líneas de investigación del Seminario de Lexicografía Hispánica Investigaciones léxicas. Estados, temas y rudimentos*, págs. 498-520.
- VANDE CASTEELE, An (2014), «Genericization of brand names in Spanish». Els noms en la vida quotidiana (Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques). Eds. Joan Tort i Donada y Montserrat Montagut i Montagut. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Annex. Secció 4, págs. 654-667.
- ZIPF, George Kingsley (1949), *Human Behavior and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology* 1, Addison-Wesley Press, págs. 1-600.

