

Diseñador de moda, autoría estilística y caducidad
de una marca por uso engañoso: ¿Todo vale para hacer creer
al público que el diseñador sigue teniendo vinculación
con la marca que se corresponde con su apellido?
Comentario a la STJUE de 18 de diciembre de 2025

Fashion designer, creative authorship and revocation of a mark
due to misleading use: Is anything acceptable to make the
public believe that the designer still has a connection with
the mark that corresponds to their surname? Commentary
on the CJEU judgment of 18 December 2025

ISABEL ANTÓN JUÁREZ

*Profesora titular de Derecho internacional privado
Universidad Carlos III de Madrid*

ORCID ID: 0000-0002-5639-2301

Recibido: 28.01.2026 / Aceptado: 11.02.2026

DOI: 10.20318/cdt.2026.10284

Resumen: El objeto de este trabajo es el estudio de la sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2025 en la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Casación francés. La cuestión que plantea el tribunal nacional al TJUE es si en atención al derecho de marcas europeo es posible que una marca que se corresponde con el apellido de su titular anterior (un diseñador de moda conocido en Francia) caduque porque su titular actual hace un uso de la misma en el que intenta hacer creer al consumidor que el titular originario sigue vinculado con la marca cuando no es así. El presente comentario se va a dividir en tres partes. En la primera de ellas abordaremos los hechos del caso y su recorrido judicial, en una segunda parte se estudiará brevemente la caducidad de una marca a la luz del Derecho europeo y en la última se analizará y reflexionará sobre la sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2025.

Palabras clave: caducidad, marca, moda, indicación engañosa, consumidor.

Abstract: The purpose of this paper is to examine the judgment of the CJEU of December 18, 2025, which resolved a preliminary question referred by the French Court of Cassation. The question posed by the national court to the CJEU is whether, under European trademark law, a trademark corresponding to the surname of its former owner (a well-known fashion designer in France) can be revoked because its current owner uses it in a way that attempts to mislead consumers into believing that the original owner remains associated with the trademark when this is not the case. This commentary will be divided into three parts. The first will address the facts of the case and its legal history; the second will briefly examine the lapse of a trademark under European law; and the final part will analyze and reflect upon the CJEU judgment of December 18, 2025.

Keywords: revocation, trade mark, fashion, misleading indication, consumer.

Sumario: I. Aproximación inicial. II. Hechos del caso. III. Recorrido judicial del asunto. IV. La caducidad de una marca a la luz del Derecho europeo. 1. Motivos de caducidad. 2. La caducidad de una marca por inducir al público a error a la luz de las resoluciones del TJUE. 3. El asunto Emmanuel. 4. El asunto Elio Fiorucci. V. La respuesta del TJUE en su sentencia de 18 de diciembre de 2025. 1. La solución a la cuestión preliminar. 2. La solución a la cuestión de fondo. VI. Reflexiones finales.

I. Aproximación inicial

1. El objeto de este trabajo es el análisis de un asunto derivado de la STJUE de 18 de diciembre de 2025, PMJC contra [W] [X] y otros¹. El caso objeto de estudio se inició en el año 2019 ante tribunales franceses en relación a un asunto que enfrentaba a un conocido diseñador francés Jean Charles de CastelBajac y la empresa PMJC que había adquirido su compañía en el año 2012. Esa adquisición era consecuencia de un proceso de insolvencia del diseñador.

En los primeros años de los 2000, el diseñador registró en el registro de marcas francés dos marcas para vender prendas de vestir principalmente. Estas marcas pasaron al nuevo dueño de la compañía, PMJC. Tras colaborar durante varios años, el diseñador Jean Charles de Castelbajac se desvinculó de PMJC y de sus marcas por completo, pero siguió vinculado al mundo de la moda con una nueva compañía que creó posteriormente. Después de esa colaboración, el diseñador y PMJC mantuvieron diferentes disputas y litigios. De hecho, PMJC fue condenado dos veces por infringir derechos de autor del diseñador Charles de Castelbajac.

Todo comienza cuando PMJC demanda al diseñador por competencia desleal y por usar su apellido Castelbajac en sus creaciones ante un tribunal de París. El diseñador reconviene a esa demanda, planteando la caducidad por inducir al público a error de las marcas adquiridas por PMJC al comprar la empresa del diseñador en el año 2012. Esto es así debido a que el diseñador afirma que PMJC hace creer al consumidor que él sigue vinculado a esas marcas cuando dejaron de tener relación años atrás. El asunto ha sido resuelto en dos instancias ante tribunales franceses dando lugar a resultados contrapuestos. En la actualidad, el Tribunal de Casación estará a punto de resolver el asunto teniendo presente la respuesta del TJUE en la sentencia objeto de comentario.²

2. Las personas que se dedican a diseñar, crear, ya sean prendas de vestir, complementos, hacer música o pintar tienen algo en común y es que suelen ser personas con unas personalidades y mentes muy creativas, sensibles, pero, en general, tienen poco desarrollada esa parte más empresarial. Especialmente esa parte relativa a la dirección y gestión del negocio. Muchos de estos creadores carecen de las cualidades empresariales necesarias para poder afrontar las dificultades que los negocios relacionados con la moda tienen que hacer frente en su día a día. Esto los ha llevado a muchos de ellos a que sus empresas se encuentren al borde de la quiebra. Así, se ha podido ver como marcas de moda muy reconocidas por el público en general, han dejado de estar en manos de sus creadores originarios para pasar a empresas que podían ofrecer otro tipo de gestión y con ello la supervivencia de la compañía.

Ejemplos no nos faltan. Este fue el caso de Coco Chanel, creadora de la firma Chanel, la cual en el año 1954 tuvo que vender su empresa y con ella sus signos distintivos en el tráfico comercial a la familia Wertheimer debido a las dificultades financieras que atravesaba el negocio³. Por continuar con el sector del lujo, no podemos dejar de mencionar *Dior*, *Loewe*, *Guerlain*, *Loro Piana*, *Balenciaga* o *Versace*. Todas ellas, además de ser marcas de lujo, son marcas que no se encuentran en propiedad de sus creadores originarios o de sus familiares. Son conocidas marcas a día de hoy porque para poder continuar tuvieron que ser vendidas a conglomerados empresariales del lujo como LVMH (este fue el caso de Dior, Loewe, Loro Piana y Guerlain), Kering (Balenciaga) o el grupo Prada (el cual compró

¹ STJUE de 18 de diciembre de 2025, C-168/24, PMJC SAS contra [W] [X] y otros, ECLI:EU:C:2025:986.

² Conclusiones del Abogado General Sr. Nicholas Emiliou presentadas el 27 de marzo de 2025, PMJC SAS contra [W] [X], [M] [X], [X] Créative SAS Asunto C-168/24, ECLI:EU:C:2025:221.

³ E. Ros, "Los (secretos) dueños de Chanel", *La Vanguardia*, 3 de septiembre de 2016, disponible en <https://www.lavanguardia.com/gente/20160903/4170350396/alain-gerard-wertheimer-duenos-imperio-chanel.html> (consultado el 30 de diciembre de 2025); De las muchas biografías sobre Coco Chanel, vid. *ad ex.*, A. MADSEN, *Coco Chanel*, Circe, 1998.

recientemente la firma Versace). Estos grupos proporcionan una gestión y visión empresarial global con objetivos a largo plazo y con inversiones muy estudiadas⁴.

3. Otro asunto que planteó problemas jurídicos similares al caso objeto de estudio fue el que protagonizó la modelo francesa Inès de la Fressange. Esta conocida modelo (sobre todo en los años 80 del pasado siglo) vendió su empresa de moda y con ella su marca en 1999. Su vinculación con la empresa que compró su compañía y su marca desapareció y la conocida modelo intentó seguir utilizando su nombre y apellido para comercializar sus productos. Sin embargo, esto podía causar riesgo de confusión, ya que, ella ya no era titular de esa marca que llevaba su nombre. La modelo interpuso ante tribunales franceses una acción para que la marca que había vendido se declarase caducada, pero la Corte francesa de Casación no le dio la razón⁵. Básicamente el tribunal francés consideró que al vender su marca ella había obtenido beneficio económico con la venta y que no podía desposeer de la marca, por la que había pagado su nuevo titular, por mucho que coincidiera el nombre y apellido de la modelo y esto implicara que ella se abstuviera de designar sus nuevos diseños con su nombre.

En España también hemos tenido situaciones parecidas. Este fue el caso del conocido diseñador español Ángel Schlesser⁶, el cual vendió en un 75% la empresa que lleva su nombre en 2016, dejando de tener cualquier tipo de propiedad y de relación con su marca pocos años después. Esta venta implicó también la venta de la marca *Ángel Schlesser*, marca muy conocida, a diferencia del nombre verdadero de su creador Ángel Fernández Ovejero.

Estos ejemplos permiten ilustrar como la venta por los creadores/diseñadores originarios de sus empresas y con ellas las marcas que se corresponden con sus apellidos (marcas patronímicas) es más que habitual en un sector como el de la moda y de la belleza.

La cuestión legal que se plantea al TJUE en el asunto PMJC objeto de comentario es, hasta qué punto el uso de la marca por el titular actual tras la ruptura del vínculo con el dueño originario de la marca hace que esta pueda convertirse en engañosa por inducir al público a error debido a que se puede llegar a entender que el diseñador sigue vinculado con la marca cuando ya no es así.

4. El presente trabajo se va a dividir en tres partes. En la primera de ellas abordaremos los hechos del caso y su recorrido judicial, en una segunda parte se estudiará brevemente la caducidad de una marca a la luz del Derecho europeo y en la última se estudiará la sentencia TJUE de 18 de diciembre de 2025.

II. Hechos del caso

5. En el marco del procedimiento de insolvencia, la empresa del diseñador Jean-Charles de Castelbajac en 2012 fue adquirida por la empresa francesa PMJC. En esa adquisición, PMJC adquirió también las marcas denominativas francesas JC DE CASTELBAJAC y JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC registradas para diferentes clases, entre ellas y las que son de relevancia en este asunto, para la clase 25 relativa a prendas de vestir de mujer, hombre y niño. Una de esas marcas adquiridas por PMJC sería esta:

JC DE CASTELBAJAC

⁴ Estos conglomerados que conocemos hoy de lujo y que básicamente son dos grupos franceses (LVMH y Kering), uno italiano (el grupo Prada) y uno suizo (el grupo Richemont) aglutinan casi el 90% de los beneficios de la venta de bienes y servicios clasificados como “de lujo”. Sobre este particular *vid.* P. Y. DONZÉ, “The birth of Luxury Big Business: LVMH, Richemont and Kering”, en P. Y. DONZÉ/R. FUJIIOLA(EDS), *Global Luxury*, Springer, 2018, pp. 19-38.

⁵ Sentencia de la Corte de Casación francesa de 31 de enero de 2006, n° 05-10.116. Sobre este particular *vid.* J. SUNDAY, donde se hace referencia a este asunto, <https://ipkitten.blogspot.com/2006/08/latest-etmr.html>; También *vid.* “The Ines de la Fressange affair — A few tips to avoid losing the right to use your name!” en <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6a7944bb-2389-4448-b53f-edec594bbb64> (consultado el 30 de diciembre de 2025).

⁶ <https://www.elmundo.es/loc/2017/02/11/589e050b22601d73148b46c1.html> (consultado el 30 de diciembre de 2025).

6. Tras la compra, PMJC y el diseñador Jean Charles de Castelbajac celebraron un contrato de prestación de servicios para que el diseñador se encargara de la dirección creativa de las marcas adquiridas por la primera. Esta relación llegó a su fin en 2015 y se produjeron diferentes disputas entre PMJC y el diseñador en los siguientes años. Algunas de esas disputas llegaron a los tribunales y PMJC fue condenada dos veces por infringir derechos de autor de Jean Charles de Castelbajac.

7. Uno de los motivos de mayor enfrentamiento entre PMJC y el diseñador en esos años residía principalmente en que Jean Charles de Castelbajac continuó utilizando su nombre CASTELBAJAC para designar sus nuevas creaciones. Esto dio lugar a que, PMJC demandara al diseñador por infracción de marca registrada y competencia desleal en el año 2018 ante tribunales de París. El diseñador no aceptó la demanda sin más y reconvino solicitando la caducidad de las marcas basándose en que PMJC inducía a error a los consumidores (en particular, entre los años 2017 y 2019) al hacer creer que él seguía vinculado a esas marcas cuando desde el 31 de diciembre del año 2015 ya no mantenían ninguna relación.

III. Recorrido judicial del asunto

8. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia de París, desestimó tanto las demandas de PMJC por infracción y competencia desleal como las reconvenciones del diseñador por caducidad de marca⁷.

9. En segunda instancia, sin embargo, la Corte de Apelación de París⁸ dio la razón al diseñador Jean Charles de Castelbajac y declaró la caducidad de las marcas titularidad de PMJC para las clases relativas a prendas de vestir.

En esta instancia, PMJC argumentó que en base al art. 1626 y siguientes del Código Civil francés, el cedente de una marca debe permitir el uso pacífico de una marca y debe abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que impida al cesionario tal uso y disfrute de su derecho de marca. Así, PMJC argumentó que el cedente de una marca, en este caso el diseñador de Castelbajac, no tenía derecho en base al Código Civil francés a presentar acciones de nulidad y caducidad sobre los signos distintivos que anteriormente le habían pertenecido. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París admitió a trámite la solicitud del diseñador Sr. de Castelbajac de caducidad de las marcas cedidas por este último, alegando que “el incumplimiento de la evicción no constituye una inadmisibilidad para actuar, sino una posible falta separada, susceptible, de comprobarse, de comprometer la responsabilidad del vendedor con arreglo al artículo 1630 del Código Civil”.

En contraposición, el diseñador de Castelbajac argumentó que PMJC había incurrido en diversos actos ilícitos, induciendo al público a creer que seguía siendo el autor de las creaciones en las que se fijaban las marcas.

En cuanto a la caducidad, el Tribunal de Apelación francés se apoyó en el asunto *Emmanuel* del TJUE⁹. Así el tribunal francés consideró que el titular de una marca que se corresponde con el nombre del diseñador y primer fabricante de los productos que la llevan no puede, por el mero hecho de dicha particularidad, verse privado de sus derechos por riesgo de que la marca indujera a error al público¹⁰, afirmando que la caducidad sólo puede declararse si se demuestra un uso engañoso.

En este caso, el Tribunal francés de segunda instancia concluyó que dicho uso engañoso estaba claramente establecido, ya que PMJC había asociado sus marcas (JC DE CASTELBAJAC y JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC), a las marcas actuales del diseñador [CASTELBAJAC y CASTELBAJAC PARIS] que constituyen formas ligeramente modificadas de las mismas. Para el Tribunal PMJC

⁷ Tribunal de Primera Instancia de París, 26 de junio de 2020.

⁸ Corte de Apelación de París, 12 de octubre de 2022 — n.º 20/11628.

⁹ STJUE de 30 de marzo de 2006, C-259/04, *Emmanuel*, ECLI:EU:C:2006:215.

¹⁰ STJUE de 30 de marzo de 2006, C-259/04, *Emmanuel*, ECLI:EU:C:2006:215, apartado 53.

había inducido a los consumidores a creer que ciertos productos que compran, que llevan estas marcas o signos, fueron diseñados por o bajo la dirección artística del Sr. de Castelbajac. Todo ello a pesar de que ese diseño ya no se enmarca en el ámbito de la colaboración entre la empresa y el diseñador debido a que terminó en 2015.

De este modo, el Tribunal de Apelación estimó las pretensiones del diseñador De Castelbajac y declaró la caducidad de las marcas controvertidas para los productos y servicios relacionados con los hechos en litigio en atención al art. L. 714-6 (b) *Code de la Propriété Intellectuelle*. Precepto último que implementa en el ordenamiento jurídico francés el art. 20. letra b de la *Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas*¹¹. El art. L. 714-6 (b) es un precepto casi idéntico al art. 54.1 letra c de la Ley de marcas española.

10. PMJC recurrió la decisión y ya en casación, el Tribunal¹² consideró que debía resolver dividiendo el asunto en dos partes.

Por un lado, la cuestión relativa a la admisibilidad de la demanda de la acción de caducidad debido a la garantía de evicción que impide al cedente interponer acciones que perturben el uso pacífico del derecho adquirido por el cesionario. Por el otro, la cuestión de si concurren los motivos necesarios para que prospere la acción de caducidad en atención al citado art. 20 letra b de la Directiva 2015/2436.

En relación con la primera cuestión, la admisibilidad de la demanda de la acción de caducidad del Sr. de Castelbajac, el Tribunal desestimó la sentencia del Tribunal de Apelación y confirmó la jurisprudencia establecida según la cual “el cedente de derechos relativos a una marca está obligado por lo dispuesto en el artículo 1628 del Código Civil y, en consecuencia, no es admisible en una demanda de caducidad de estos derechos por fraude adquirido de dicha marca, que pretende la evicción al adquirente”.

Sin embargo, el Tribunal de Casación añade que la garantía a favor del cesionario cesa cuando la evicción se debe a su culpa y que, por lo tanto, debe ahora considerarse si se hace una excepción a esta regla cuando la acción de caducidad por engaño se basa en la ocurrencia de actos ilícitos posteriores a la cesión e imputables al cesionario¹³.

El diseñador, el señor de Castelbajac, argumenta que, desde la finalización de su colaboración en el año 2015, PMJC ha estado explotando las marcas cedidas de tal manera que indujo al público a creer que él es el autor de las creaciones que se venden bajo las marcas propiedad de PMJC.

De lo anterior se desprende que la acción interpuesta por el Sr. Castelbajac no es inadmisibile a pesar de la garantía de evicción presente en el derecho francés que persigue proteger el uso pacífico de la cosa cedida.

Por lo tanto, el cesionario de una marca que utilice el nombre del fabricante/diseñador original de los productos debe ser especialmente cuidadoso en la explotación de su marca para evitar incurrir en conductas que puedan considerarse engañosas.

En relación con la segunda cuestión, que prospere la acción de caducidad y que las marcas en liza caduquen por actos de engaño debido a la actuación de la empresa que compró las marcas al diseñador. Sobre este particular, el Tribunal de Casación francés tiene dudas y prefiere remitir una cuestión prejudicial al TJUE, la cual es la siguiente:

“¿Deben interpretarse el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva [2008/95] y el artículo 20, letra b), de la [Directiva 2015/2436] en el sentido de que se oponen a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando ya no es así?”.

¹¹ DOUE L 336/1, de 23 de diciembre de 2015.

¹² Cass., Com., 28 de febrero de 2024 — n.º 22-23.833. Disponible en https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049385234?init=true&page=1&query=22-23.833&searchField=ALL&tab_selection=al (consultado el 30 de diciembre de 2025).

¹³ *Ibidem*, apartado 14.

IV. La caducidad de una marca a la luz del Derecho europeo

1. Motivos de caducidad

12. Una marca es un monopolio legal. Es un signo distintivo que al cumplir los requisitos para su concesión que determina un ordenamiento jurídico (en el caso de una marca nacional) o de una organización supranacional de Estados (en el caso de la marca de la UE) el titular pueda en exclusiva usar ese signo en el tráfico económico para designar determinados productos y/o servicios y diferenciarlos así de los de la competencia. Ese monopolio legal que implican las marcas hace que del uso que se hace de la mismas por sus titulares pueda restringir o falsear la competencia en el mercado. Así, para evitar ese daño a los competidores y a los consumidores existen “remedios legales” para evitarlo como la caducidad de las marcas.

La declaración de caducidad de una marca implica la extinción de la misma debido a hechos acaecidos tras el registro. Es decir, una marca induce a error por motivos sobrevenidos, motivos que no existían al momento del registro. El resultado jurídico al que se llega con la estimación de esta acción es la cancelación registral de la marca. A diferencia de lo que sucede con la nulidad, la marca es válida hasta el momento en el que la caducidad se produce¹⁴. En particular, el motivo en el que nos vamos a centrar es en el de inducir a error al público. En otras palabras, el uso engañoso tendría lugar cuando el mensaje transmitido por la marca no se corresponde con las características de los productos designados con la misma.

13. La Ley 17/2001, de marcas en su art. 54 señala las causas que permiten la caducidad del signo. Las mismas serían: 1) la falta de uso de la marca (art. 58 de la Ley de Marcas); 2) la vulgarización de la marca; 3) la conversión de la marca en un signo engañoso; 4) la falta de renovación (art. 56 de la Ley de Marcas).

En relación al Derecho europeo de marcas, tenemos que acudir a los arts. 19 a 21 de la Directiva 2015/2436 y al art. 58 del *Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la unión europea* (en adelante, RMUE)¹⁵ para atender a los aspectos relativos a cuando una marca podría caducar por convertirse en un signo engañoso.

En particular, el artículo que nos interesa por el objeto del presente capítulo es el art. 20 letra b Directiva 2015/2436, el cual señala:

“como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error; especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada”.

Este precepto coincide en su totalidad con la regulación de la anterior Directiva de marcas, el art. 12.2 letra b Directiva 2008/95/CE¹⁶.

Tanto la Directiva de marcas como el Reglamento de marca de la UE diferencian en sus respectivos preceptos entre la prohibición absoluta de registro de marcas susceptible de inducir a error al público acerca de las características esenciales del producto o servicio (art. 5.1 letra g Directiva 2015/2436/art. 7.1 letra g Reglamento UE 2017/1001) y la causa de caducidad que tiene lugar con posterioridad al registro de la marca y que se convierte en engañosa más tarde (art. 20 letra b Directiva 2015/2436/art. 58.1 letra c RMUE).

14. Por lo tanto, las *causas* en las que se podría sustentar la acción de caducidad son básicamente las mismas tanto en el derecho nacional como en el europeo, siendo tres las razones o motivos: 1) caducidad por falta de uso de la marca; 2) caducidad por vulgarización de la marca; 3) caducidad por el hecho de que la marca se convierta en un signo engañoso.

¹⁴ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, “Introducción a las...”, p. 244.

¹⁵ DOUE L 154/1, de 16 de junio de 2017.

¹⁶ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada).

A) Caducidad de una marca por falta de uso

15. En cuanto a la *acción de caducidad por falta de uso* de la marca destacar que la falta de uso de una marca durante cinco años de forma ininterrumpida permitiría llevar a cabo esta acción (art. 39 Ley 17/2001/Art.58.1 RMUE). No obstante, es necesario precisar que esa falta de uso durante esos cinco años no desencadena automáticamente la cancelación del signo cuando esta acción se ejercita¹⁷. El titular de la marca puede defenderse y podría evitar la cancelación del signo probando que ha estado usando su marca tres meses antes de que la acción judicial se ejercitara¹⁸. Esta rehabilitación de la marca puede impedir la cancelación del signo siempre y cuando el titular demuestre que el uso anterior a la acción de caducidad no es consecuencia únicamente de que haya tenido conocimiento de que se iba a presentar una acción de caducidad contra su signo¹⁹. En el caso de que el titular hubiera comenzado a usar su marca únicamente porque ha tenido conocimiento de que se iba a ejercer tal acción y así evitar su caducidad no va a evitar que la misma sea cancelada²⁰.

En definitiva, este motivo de caducidad basado en la falta de uso persigue evitar el riesgo de la restricción de la libre competencia y la libre prestación de servicios²¹.

A) Caducidad de una marca por vulgarización

16. En relación con el motivo basado en la *vulgarización o generalización de la marca* señalar que consiste en una marca que inicialmente permitía distinguir los productos o servicios en el mercado de una empresa pierde esa función y adquiere una nueva, la de designar en el mercado a los productos o servicios del mismo tipo²². Es decir, este motivo de caducidad es consecuencia de que la marca pierde su función esencial: la de designar los productos y/o servicios de una empresa en el mercado. Esto muestra como la capacidad distintiva de los signos es dinámica²³. Esto es así porque se trata de una cualidad fáctica. Ejemplos sobre marcas que se han vulgarizado o se han convertido en la forma de llamar al producto de manera genérica hay muchos, *nocilla*, *clínex*, *rimmel*, *pan bimbo*, entre otros. Estos nombres para denominar a determinados productos son marcas registradas. Marcas que permiten distinguir el producto de una empresa en el mercado. Sin embargo, fue tal su uso por los consumidores que dichas marcas han pasado a designar los productos de ese tipo o categoría. Casi todas las marcas señaladas siguen siendo marcas y no han caducado. Esto es así debido a que lexicalización, es decir, la incorporación de una palabra al lenguaje común y su incorporación al diccionario de la Real Academia Española no significa que la marca se vulgare y se pierda por su titular. Sobre este particular existe una sentencia reciente del TS española donde el Grupo mexicano *Bimbo* gana la batalla para que su marca DONUTS no se vulgare²⁴. Y tras esa sentencia, es necesario tener en cuenta que la empresa *Bimbo* sigue siendo la titular de la marca DONUT y que ninguna otra empresa puede usar este término, aunque en el diccionario se incluya el término donut.

No ha sucedido así con otras marcas como fue el caso de la marca *bio* que pertenecía a la empresa Danone²⁵, la cual caducó por vulgarización.

¹⁷ C. FERNÁNDEZ-NOVOA/J.M. OTERO LASTRES/ M. BOTANA AGRA, *Manual de la ...*, p. 633; A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, “Introducción a las...”, p. 246.

¹⁸ STJUE de 21 de diciembre de 2016, C-542/16, *Länsförsäkringar*, ECLI:EU:C:2016:998, apartados 23 a 25.

¹⁹ STS de 22 de septiembre de 1999, núm. 779/1999, ECLI:ES:TS:1999:5699, FD 2º.

²⁰ C. FERNÁNDEZ-NOVOA/J.M. OTERO LASTRES/ M. BOTANA AGRA, *Manual de la ...*, p. 634.

²¹ STJUE de 19 de diciembre de 2012, C-149/11, *Leno Meren*, EU:C:2012:816, apartado 32.

²² Vid. C. FERNÁNDEZ-NOVOA/J.M. OTERO LASTRES/ M. BOTANA AGRA, *Manual de la ...*, p. 650. Vid. también, STJUE de 27 de abril de 2006, C-145/05, *Levi Strauss & Co. contra Casucci SpA* ECLI:EU:C:2006:264, apartado 28.

²³ A. SUÑOL, *Comentario a la Sentencia de Audiencia provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018*, disponible en <https://almacendederecho.org/vulgarizacion-la-marca/> (consultado el 30 de diciembre de 2025).

²⁴ STS de 28 de octubre de 2025, nº 1505/2025, ECLI:ES:2025:4788.

²⁵ La primera sentencia del TS resolviendo un asunto sobre la vulgarización de una marca en atención a la Ley de marcas española fue la STS de 22 de diciembre de 2008. En esta sentencia se declaró la caducidad de la marca “bio” cuya titularidad pertenecía a la multinacional DANONE debido a que se consideró que se había convertido en un término descriptivo y co-

17. Según señala la doctrina, es necesario diferenciar dos sistemas de caducidad por vulgarización de una marca²⁶. Por un lado, se encontraría *el sistema objetivo*. Este sistema se sigue en el ordenamiento estadounidense y consiste en que la vulgarización de la marca, y por tanto, su posterior caducidad, va a depender en exclusiva de los consumidores. Es indiferente la actitud que el titular de la marca haya llevado a cabo. En otras palabras, el signo se va a vulgarizar sí o sí con independencia de que el titular haya realizado actos para evitar su vulgarización. Este sistema es el que mejor puede casar con esa naturaleza dinámica de los signos distintivos. Sin embargo, como contrapartida, este sistema en determinados casos puede dejar desprotegido al titular, ya que su signo va a ser cancelado con independencia de los esfuerzos que haya llevado a cabo para conservar el carácter distintivo²⁷.

18. Por el otro, se encontraría el *sistema subjetivo o mixto*. Este sistema es el seguido en el derecho europeo de marcas, y por ende, en el ordenamiento jurídico español. En particular, el art. 54.1.b) de la Ley de Marcas española exige dos requisitos para que la marca caduque por vulgarización. Estos requisitos son: 1) *El signo debe sufrir la conversión*. En un primer momento era distintivo, pero por su uso por los consumidores pasa a ser común o vulgar, perdiendo esa distintividad propia de las marcas. Un aspecto que señala la doctrina es la dificultad de precisar exactamente cuándo el signo se vulgarizado. La fecha exacta es difícil de precisarla, pero es necesario determinar una fecha próxima para la sentencia declarativa de caducidad²⁸; 2) *Esa conversión ha tenido que ver con la actitud del titular del signo*. De este modo, si el titular se ha esforzado en evitar la vulgarización, el signo no va a caducar. Sólo caducaría cuando el titular ha tenido una actitud negligente o que no ha sido suficientemente diligente²⁹. La Ley de Marcas española señala en el art. 54.1.b) “*actividad o inactividad de su titular*”. Sin embargo, los tribunales a la hora de comprobar este requisito subjetivo conceden la caducidad cuando el titular del signo ha tenido una actitud pasiva³⁰. No sucedería así en los casos en los que el titular ha tenido una actitud activa y se ha intentado movilizar para que la marca no se vulgarice³¹.

19. Un aspecto irrelevante a la luz del Derecho europeo de marcas para declarar la caducidad de la marca por vulgarización es el hecho de que no exista una designación alternativa para el producto o servicio en cuestión³². Esta falta de alternativa no cambia que la marca haya perdido su carácter distintivo que es lo que sucede cuando una marca se convierte en la designación usual en el comercio de un producto o servicio para el que está registrada.

20. Por último, destacar que la caducidad de una marca por vulgarización suele ser parcial. Esto es así porque cuando una marca se vulgariza es en relación a un producto concreto no a todos los que la marca designa.

mún para designar yogures fermentados con *bifidus* activo. Para un comentario sobre esta sentencia vid. J.A.GARCÍA -CRUCES GONZÁLEZ, “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro. Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 y de 15 de enero de 2009”, en M.YZQUIERDO TOLSADA (Dir.), *Comentario a las sentencias de unificación de doctrina*, vol. 3, 2009, pp. 225-269. Disponible en https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sen-sencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2009-4 (consultado el 30 de diciembre de 2025).

²⁶ C. FERNÁNDEZ-NOVOA/J.M. OTERO LASTRES/ M. BOTANA AGRA, *Manual de la ...*, p. 650.

²⁷ *Ibidem*, p. 650.

²⁸ C. FERNÁNDEZ-NOVOA/J.M. OTERO LASTRES/ M. BOTANA AGRA, *Manual de la ...*, p. 651.

²⁹ Una actitud poco diligente que da lugar a inactividad por parte del titular podría derivarse del hecho de que el titular no ha emprendido acciones judiciales cuando correspondía, *vid.* STJUE de 6 de marzo de 2014, C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contra Pfahnl Backmittel GmbH* ECLI:EU:C:2014:130, apartado 33.

³⁰ SAP de 6 de junio de 2018, núm. 378/2018, ECLI:ES:APB:2018:6128, FD 2.º.

³¹ Entre las medidas que activamente puede llevar a cabo un titular de una marca con el fin de que su signo no se vulgarice destacar las siguientes: 1) Ejercitar las acciones correspondientes contra las personas físicas o jurídicas que utilizan la marca como designación genérica; 2) Llevar a cabo una campaña informativa con el fin de que el público pueda conocer de que ese nombre se trata de una marca registrada; 3) En el supuesto de que la marca se hubiera incluido en un diccionario para designar un género de productos, dirigirse al editor para que en futuras ediciones quede constancia de que esa palabra se trata de una marca registrada. *Vid.* al respecto, C. FERNÁNDEZ-NOVOA/J.M. OTERO LASTRES/ M. BOTANA AGRA, *Manual de la ...*, p. 651.

³² STJUE de 6 de marzo de 2014, C-409/12 *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contra Pfahnl Backmittel GmbH*, ECLI:EU:C:2014:130, apartado 39.

A) Falta de renovación

21. La marca, a diferencia de la patente, se puede renovar de manera ilimitada por períodos de diez años. Si transcurrido ese tiempo la marca no se renueva, caducaría. En contraposición, la patente, en atención al derecho europeo y español, tiene un período de validez de veinte años sin que se pueda prorrogar su validez. Esta diferencia entre el período de validez de una marca y de una patente es interesante para la protección de activos intangibles. De hecho, que la marca pueda ser un bien intangible prácticamente con una duración ilimitada (si se va renovando y se cumple con la obligación de uso y no se ve incurso en ninguna de las causas de caducidad) hace que las empresas lo consideren uno de los activos más deseados para proteger las formas de sus productos, colores o incluso olores³³.

A) Caducidad de una marca por convertirse en un signo engañoso

22. La causa relevante a efectos del presente trabajo es la caducidad de *la marca debido a que se ha convertido en un signo engañoso*. En este supuesto, la marca sigue conservando su carácter distintivo, sin embargo, proporciona a los consumidores información errónea en cuanto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos. El hecho de que la marca se haya convertido en un signo engañoso justificaría su caducidad, así lo recoge el art. 54.1.c) de la Ley de Marcas. Este precepto para que pueda ser de aplicación requiere dos requisitos³⁴. Por un lado, la marca debe inducir a error sobre determinados aspectos (naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos). Por el otro, esa conversión en un signo engañoso es debido al uso que el propio titular o un tercero con su consentimiento realizan de la marca. De este modo, el titular de la marca puede evitar (de la misma manera que sucedía con la vulgarización) la caducidad del signo por haberse convertido en engañoso si realiza campañas de información a los consumidores sobre la verdadera naturaleza o procedencia real de su producto designado con su marca.

2. La caducidad de una marca por inducir al público a error a la luz de las resoluciones del TJUE

23. Un principio del que debe partirse es que una marca no se convierte en engañosa porque el público se confunde con otra marca, sino que, es engañosa debido a que el uso que realiza su titular lleva a error o genera un riesgo de error sobre características esenciales sobre el producto o servicio que designa, tales como procedencia, su composición...³⁵. El problema jurídico que presenta una marca engañosa es consigo misma, es decir, en relación a los productos o servicios que designa. La jurisprudencia del TJUE no es abundante sobre este tema³⁶, de ahí la necesidad de la resolución del alto tribunal europeo en el asunto objeto de comentario.

24. Aunque ya los adelantamos, los criterios a tener presente para determinar si un signo distintivo se convierte en engañoso serían dos:

³³ Sobre las marcas no tradicionales *vid.* C.VELASCO VEGA/L.PALOMINO LÓPEZ, “Cuando el diseño se convierte en marca: análisis del caso “Rouge G” de Guerlain, en I. Antón Juárez, *10 casos clave sobre Derecho de la moda a la luz del Derecho europeo*, Aranzadi La Ley, 2025, pp. 55-89; M^a.M. MAROÑO GARGALLO, ¿A qué obstáculos se enfrenta el registro de marcas no tradicionales en el sector de la moda?, en I.ANTÓN JUÁREZ, *20 Cuestiones Clave sobre el Derecho de la moda*, Aranzadi la Ley, 2024, pp. 97-134.

³⁴ C. FERNÁNDEZ-NOVOA/J.M. OTERO LASTRES/ M. BOTANA AGRA, *Manual de la...*, p. 655.

³⁵ R. BERCOVITZ ÁLVAREZ, “El uso de una marca en forma que induce a error al público, como posible causa de caducidad”, en Estudios sobre propiedad industrial e intelectual, Grupo Español de la AIPPI, 2015, pp. 141-183. P. 164.

³⁶ Las sentencias del TJUE relacionadas en mayor o menor medida con este motivo de caducidad son básicamente: la STJUE de 26 de noviembre de 1996, C-333/94, *Graffione*, ECLI:EU:C:1996:450, la STJUE de 4 de marzo de 1999, C-87/97, *Gorgonzola*, ECLI:EU:C:1999:115, la STJUE de 30 de marzo de 2006, *Emanuel*, C-259/04, ECLI:EU:2006:215. También muy interesante para el asunto que nos ocupa la STJUE de 14 de mayo de 2009, *Elio Fiorucci*, ECLI:EU:T:2009:157.

- 1) La *actuación* del titular o de un tercero que actúa con el consentimiento del titular.
- 2) El *error* debería recaer en la naturaleza, calidad o procedencia geográfica. Aunque conviene recordar que estas causas, como estudiaremos, no son exhaustivas³⁷.

El TJUE ha señalado que esta causa de caducidad debe interpretarse de forma restrictiva³⁸.

En relación a la *actuación del titular* hay que tener presente, como ya se ha señalado, que la marca se convierte en engañosa tras su registro y en relación a *características esenciales* del producto o servicio individualmente considerado. Al momento de concederse la marca, ésta no era engañosa. Tampoco la marca induce a error al público al momento de registro. Es la actuación del titular o de un tercero que actúa bajo el consentimiento de éste, la que da lugar a error al público. Ese tercero puede ser un distribuidor o licenciataria de la marca. El que lleva a cabo esa acción de caducidad debe poder probar que existe un nexo entre ese uso y el efecto engañoso³⁹. Si la marca se usa en el tráfico por un tercero que el titular autoriza, el que plantea la acción de caducidad debe preocuparse por probar que ese uso da lugar o genera riesgo de engaño en el público. Por el mero hecho, y esto es relevante en el asunto objeto de comentario, de que el titular de la marca originario ya no use la marca, incluso esté desvinculado de la misma, no significa que la marca induce a error respecto a la naturaleza y productos que designa.

Respecto al *error sobre la naturaleza, calidad y procedencia geográfica* señalar que no es una lista cerrada *numerus clausus* como analizaremos posteriormente. También hay que tener presente que una marca no se convierte en engañosa porque no alcanza un determinado nivel de calidad⁴⁰. La calidad de los productos o servicios que designa la marca puede variar con el paso del tiempo y eso no implica *per se* que se haya convertido en un signo engañoso.

En relación a la procedencia geográfica, la marca puede llevar a error sobre su origen geográfico tras ser válida *ab initio*. Esta relación entre el carácter engañoso de una marca y las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas es habitual en la práctica. Estas cuestiones se pusieron de manifiesto en el asunto *Gorgonzola vs Cambozola*, resuelto por el TJUE en el año 2006⁴¹. Este litigio fue iniciado por el *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* que solicitaba que se dejara de comercializar en Austria un queso bajo la marca *Cambozola* por inducir a error al público. Además, se pedía la cancelación de dicha marca registrada. Este queso era fabricado en Alemania por una empresa alemana y era una pasta blanda con moho azul. Este asunto se analizó desde la normativa en aquel momento en materia de indicaciones geográficas y de la denominación de origen⁴². El TJUE a la luz de dicha normativa que señalaba que una marca registrada de buena fe con anterioridad a una denominación de origen puede seguir siendo válida siempre que la marca no incurra en ninguna causa de nulidad o caducidad de las señaladas en la Directiva de marcas. La cuestión era si la marca “Cambozola” se consideraba una causa de caducidad por inducir a error en relación a la calidad, la naturaleza o procedencia geográfica del producto por la existencia de la denominación geográfica “Gorgonzola”.

El TJUE consideró que para que pueda producirse la caducidad de una marca debe existir un engaño efectivo o la existencia de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor⁴³. Y aunque correspondía al tribunal nacional en virtud de las circunstancias del caso concreto apreciar considerar si

³⁷ Así lo ha señalado la doctrina, *vid.* M. BOHACZEWSKI, “Legal Protection of Luxury Brands Under EU Trade Mark Law”, en E. ROSATI/I. CALBOLI, *The Handbook of Fashion Law*, Oxford, 2025, p. 356.

³⁸ STJUE de 4 de marzo de 1999, C-87/97, *Gorgonzola*, ECLI:EU:C:1999:115, apartado 40.

³⁹ Decisión de la División de Cancelación de la OAMI de 16 de julio de 2009, caso 2509, marca Orient Express, apartado 13.

⁴⁰ R. BERCOVITZ ÁLVAREZ, “El uso de una marca...”, p. 158.

⁴¹ STJUE de 26 de noviembre de 1996, C-333/94, *Graffione*, ECLI:EU:C:1996:450.

⁴² Reglamento (CEE) núm. 2081/92 del Consejo de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE núm. 208, de 24 de julio de 1992). Este Reglamento fue sustituido por el Reglamento (CE) n.º 510/2006 (DOUE L 93/12 de 31 de marzo de 2006), este a su vez por Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE núm. 343, de 14 de diciembre de 2012) y en la actualidad la norma en vigor es el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2019/1753, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 (DOUE núm. 1143, de 23 de abril de 2024).

⁴³ STJUE de 4 de marzo de 1999, C-87/97, *Gorgonzola*, ECLI:EU:C:1999:115, apartado 41.

concurría esta causa de caducidad, para el TJUE, la evocación de la marca “Cambozola” a la denominación de origen “Gorgonzola” por sí mismo no constituía un engaño al público sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de los productos o servicios que designa⁴⁴

Esta situación en la que el error al que puede inducir la marca está relacionado con la procedencia geográfica puede tener lugar cuando un fabricante titular de una marca produce sus productos en un país, el nombre de la marca hace referencia a dicho lugar, pero, aunque en un primer momento se fabricó ahí, dejó de hacerlo. Es lo que sucedió en el asunto “*Geneva*”⁴⁵. Un tribunal francés consideró que la marca debía caducar debido a que el fabricante de relojes por cuestiones de presupuesto dejó de fabricar en Suiza y hacerlo en países con mano de obra más barata⁴⁶. También es habitual que exista ese carácter engañoso por procedencia geográfica en las marcas que designan productos alimenticios. Así, *ad ex.*, una marca para designar café que hace utiliza la palabra Portugal y el café ya nada tiene que ver con ese país debido a que se dejó de fabricar en ese lugar.

Hay que tener presente que una marca puede caducar sólo parcialmente⁴⁷. Es decir, el signo puede ser engañoso respecto a determinados productos o servicios que designa, pero no respecto a todas las clases para las que está registrada la marca.

25. En definitiva, la caducidad de una marca por inducir a error nada tiene que ver con el riesgo de confusión con las marcas de otras empresas ni tampoco con el aprovechamiento de la reputación ajena. El art. 20 letra b de la Directiva 2015/2436 y las normas internas que lo han implementado en los ordenamientos jurídicos como el español (art. 54. 1 letra c Ley 17/2001) o francés (art. L. 714-6,b) tienen como fin que la marca pueda caducar por inducir a error sobre cualidades o características esenciales del producto o servicio distinguido por la marca. El signo se convierte en engañoso por la actuación de su titular o de un tercero con su consentimiento. No por su relación con otras marcas.

3. El asunto Emanuel

26. El asunto Emanuel cobra especial relevancia en el trabajo que nos ocupa debido a que es un precedente a tener presente en el asunto PMJC que comentamos, aunque los hechos difieren en cierta medida.

27. Los hechos del caso Emanuel podrían quedar resumidos en⁴⁸:

- Elisabeth Florence Emanuel fue una diseñadora inglesa muy conocida en los años 90 del pasado siglo debido a que fue quien diseñó junto con quien era su marido en aquel momento (también diseñador) el traje de novia de Lady Di⁴⁹.
- Esta diseñadora crea una empresa en el año 1990 bajo la denominación “Elisabeth Emanuel”.
- En el año 1996 la diseñadora constituye una nueva empresa con la sociedad *Hamlet International Plc*. La denominación para esta nueva sociedad es *Elisabeth Emanuel Plc* y es la que se queda con todo el fondo de comercio de la diseñadora, las solicitudes de registros de marcas y activos de la empresa que había creado la diseñadora en esos años.
- En 1997, se concede a *Hamlet International Plc*. la marca mixta, denominativa y gráfica “ELISABETH EMANUEL”.

⁴⁴ *Ibidem*, apartado 42.

⁴⁵ R. BERCOVITZ ÁLVAREZ, “El uso de una marca...”, p. 169.

⁴⁶ Sentencia de 10 de enero de 1963 del Tribunal de Grande Instance de la Seine.

⁴⁷ STJUE de 22 de octubre de 2020, C-720/18 y 721/18, *Ferrari SpA/DU*, ECLI:EU:C:2020:854, apartado 36.

⁴⁸ STJUE de 30 de marzo de 2006, C-259/04, *Elisabeth Florence Emanuel contra Continental Shelf 128 Ltd*, ECLI:EU:C:2006:215, apartados 5 a 8.

⁴⁹ Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Emanuel, asunto C-259/04, ECLI:EU:C:2006:50, apartados 3 y 4.

- En septiembre de 1997, la sociedad *Elisabeth Emanuel Plc* vende todos sus activos a otra sociedad *Frostprint Ltd*. Esta última cambia su denominación y pasa a ser *Elisabeth Emanuel International Ltd*. Esta sociedad contrató a la diseñadora, la señora Emanuel, para que prestara sus servicios a la empresa, aunque la relación duró pocas semanas.
- En noviembre de 1997, *Elisabeth Emanuel International Ltd*. cedió la marca registrada “ELISABETH EMANUEL” a otra sociedad, Oakridge Trading Ltd.
- En marzo de 1998, *Oakridge Trading Ltd* lleva a cabo la solicitud de la marca ELISABETH EMANUEL. En esta solicitud elimina un dibujo heráldico presente en la marca anterior y cambia la grafía de la letra.
- La señora Emanuel presenta una acción de oposición a dicha solicitud de registro y también una acción de caducidad en relación a la marca que a ella misma solicitó y que dejó de ser suya. En el marco de dichas acciones se plantean cuatro cuestiones prejudiciales al TJUE que se pueden englobar en dos:

- 1) Circunstancias en las que puede denegarse el registro de una marca por inducir al público a error a un consumidor medio cuando:
 - i. la clientela asociada a esa marca ha sido cedida junto con la empresa que fabrica los productos que llevan la marca y
 - ii. dicha marca, que corresponde al nombre del creador y primer fabricante de tales productos, ha sido anteriormente registrada con una forma gráfica distinta.
- 2) Circunstancias en las que puede declararse la caducidad de una marca por inducir al público a error cuando:
 - i. a clientela asociada a esa marca ha sido cedida junto con la empresa que fabrica los productos que llevan la marca y
 - ii. la marca se corresponde con el nombre del creador y primer fabricante de dichos productos.

28. En atención al objeto del trabajo que nos ocupa son especialmente relevantes las cuestiones relativas a la caducidad, aun así, vamos a analizar lo relativo a la imposibilidad de registro en base a la prohibición absoluta por inducir al público a error en atención al art. 3 apartado 1 letra g en aquel momento de la Directiva 89/104 (actual art. 4.1 letra g Directiva 2015/2436). Sobre este particular, el TJUE centró su atención en dos ideas:

- 1) El riesgo de confusión en el consumidor.
- 2) Engaño efectivo.

De este modo, en virtud del art. 3.1 letra g, la marca no se podría registrar si existía riesgo de confusión en el consumidor medio por inducir a error al público⁵⁰. Ese engaño que se produce en el consumidor debe ser efectivo o suficientemente grave⁵¹. Para el TJUE, establece que la denominación ELISABETH EMANUEL por sí sola no llevaría al público a error y no se debería negar su registro. El alto tribunal europeo considera que, aun cuando pudiera darse la situación de que el consumidor medio al comprar un producto que lleva una marca que coincide con el nombre y apellido de una diseñadora antes vinculada a esa empresa (pero no al momento del registro) pueda pensar que dicha diseñadora sigue vinculada en el proceso de creación no es suficiente para denegar el registro de la marca debido a que la empresa titular de la marca garantizaría las características y cualidades de las prendas designadas con dicha marca⁵². No obstante, sería el tribunal nacional el encargado de determinar si en el caso concreto existe una voluntad por parte de la empresa que registra la marca de hacer creer al consumidor

⁵⁰ STJUE de 30 de marzo de 2006, *C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel contra Continental Shelf 128 Ltd*, ECLI:EU:C:2006:215, apartado 46.

⁵¹ *Ibidem*, apartado 47.

⁵² *Idem*, apartado 48.

que la diseñadora Elisabeth Emanuel sigue vinculada con la empresa y está involucrada en la creación de los productos⁵³. Para el TJUE, esta forma de actuar de la empresa que registra la marca se podría considerar una actuación dolosa pero no podría calificarse como engaño en el sentido del citado art. 3.1 letra g de la Primera Directiva de marcas (actual art. 4.1 letra g Directiva 2015/2436). A nuestro juicio, falta explicación de este razonamiento por parte del TJUE.

29. Respecto a la acción de caducidad, el TJUE entendió que los criterios para apreciar la caducidad de una marca por inducir a error en virtud del art. 12.2 letra b de la Primera Directiva de marcas son los mismos que en el caso de la denegación de registro. Así, por el hecho de que una marca que se corresponde con el nombre y apellido de su titular originario haya sido cedida al igual que su clientela y éste ya no forme parte de la empresa no implica que por esa particularidad la marca deba caducar por inducir a error al público⁵⁴.

30. Desde nuestro punto de vista, hubiera sido deseable una mayor profundización del TJUE en sus razonamientos. No obstante, entendemos la perspectiva desde el derecho de marcas. El hecho de que el vínculo entre titular de una marca patronímica y el creador/diseñador originario se haya roto por sí solo no implica que la marca caduque por inducir al público debido a que la función esencial de la marca (la indicación del origen) se seguía cumpliendo por el nuevo titular del signo.

Además, no hay que perder de vista que una marca es un bien intangible sujeto al tráfico económico y que se puede comercializar como cualquier bien material más. Por una marca se puede llegar a pagar importantes cuantías económicas, ya que, en muchas ocasiones, un signo distintivo es más valioso que un bien inmueble u otros activos de una empresa. Así, en el asunto *Emanuel* el hecho de que corresponda con el apellido de su creador originario no implica *per se* que la marca induzca a error y que deba ser objeto de caducidad. Esta perspectiva ayuda a que la marca consolide esa posición de bien transferible, de hecho, si no fuera así, las empresas dispuestas a comprar se lo pensarían dos veces, ya que si al poco tiempo el titular originario puede conseguir que la marca caduque después de pagar importantes sumas de dinero por ella, la operación para el nuevo comprador no es muy lucrativa, pero sí, y mucho, para ese diseñador, que ha recibido una buena suma por la venta de su marca y además, después de la transacción puede seguir utilizando un signo igual o similar como si esa venta de la marca no hubiera tenido lugar. No hay que olvidar que la compra de una marca de un diseñador que coincide con su nombre y/o apellido es atractiva para un tercero por lo conocida que es, si no lo fuera, tendría menos atractivo, y por supuesto, menos valor.

4. El asunto Elio Fiorucci

31. Unos hechos similares y a un resultado similar se llegó en el asunto *Elio Fiorucci*. En este caso, Elio Fiorucci, diseñador italiano conocido en los años 70 y 80 tiene que vender su empresa y con ella sus marcas (en particular, la marca denominativa FIORUCCI) y demás derechos de propiedad industrial a una sociedad japonesa en 1990. En el año 1997 la empresa japonesa registra una marca denominativa de la UE (en aquel entonces comunitaria) ante la OAMI (hoy EUIPO) que era ELIO FIORUCCI. Años después, en el año 2003, Elio Fiorucci plantea una acción de nulidad y de caducidad ante la OAMI. El diseñador considera que el público puede llegar a error al ver productos de moda con su nombre sin que él esté vinculado con la empresa que los fabrica y dueña de la marca. La División de Anulación estima la acción de nulidad en virtud del art. 8.3 del Código de Propiedad Intelectual Italiano sin entrar a analizar los motivos en los que se basaba la acción de caducidad. Este precepto nacional italiano básicamente perseguía evitar que el nombre de una persona célebre fuera explotado con fines comerciales por terceros. Pero este precepto tenía un límite en su aplicación y es que no podía alegarse cuando la persona célebre había conseguido su fama como consecuencia del desarrollo de actividades

⁵³ *Idem*, apartado 50.

⁵⁴ *Idem*, apartado 52.

comerciales y ya había explotado su nombre previamente en un sentido comercial⁵⁵. Y para la Primera Sala de Recurso de la OAMI es lo que había sucedido en este caso.

32. Así, la Primera Sala de Recurso de la OAMI anuló la decisión de la División de Anulación considerando que no concurrían los motivos previstos en el Derecho nacional italiano para anular la marca ELIO FIORUCCI.

33. El TGUE en su sentencia de 14 de mayo de 2009⁵⁶ anuló la decisión de la Sala de Recurso dando lugar a que la marca Elio Fiorucci no se anulara ni caducara. El TGUE acepta un razonamiento jurídico similar al estimando en el asunto *Emanuel*. Así, para el TGUE de la mera identidad entre una marca y un patronímico no puede deducirse que el público interesado piense que la persona cuyo patronímico constituye la marca ha diseñado los productos que la llevan⁵⁷. De hecho, se señala “*que el uso de marcas compuestas por un patronímico es una práctica difundida en todos los sectores comerciales y el público interesado sabe muy bien que detrás de cada marca patronímica no se esconde obligatoriamente un diseñador del mismo nombre*”⁵⁸.

En relación a la caducidad de la marca, el TGUE hace suyas las conclusiones a las que se llegan en el asunto *Emanuel*. Así, considera que en atención al art. 12.2 letra b de la Primera Directiva de marcas, no se podría estimar tal pretensión por el hecho de que la marca se corresponda con el nombre del creador y primer fabricante de los productos por inducir al público por esa única particularidad (la correspondencia) cuando la clientela asociada a esa marca ha sido cedida junto con la empresa del fabricante. La conclusión es que de estos hechos no se puede deducir un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor medio⁵⁹.

Un aspecto importante que no se debe pasar por alto y que TGUE destaca en este asunto es que, quien alega caducidad por un uso engañoso de su titular debe probar debidamente ese uso engañoso de la marca tras el registro, no es suficiente con meras alegaciones⁶⁰. En este asunto, el TGUE desestimó la pretensión de caducidad de una marca que consistía en el apellido de un diseñador no porque dicho uso no pudiera ser engañoso y susceptible de provocar la caducidad de la marca, sino porque no se había aportado prueba del uso de la marca tras su registro. De hecho, en el asunto que comentamos, el Abogado General le da importancia a la prueba⁶¹.

V. La respuesta del TJUE en su sentencia de 18 de diciembre de 2025

1. La solución a una cuestión preliminar

34. El TJUE comienza la sentencia resolviendo una cuestión preliminar. Esta básicamente aludía a si la norma que debía resolver el asunto debería ser la Directiva de marcas anterior a la actual, es decir, la Directiva 2008/95⁶², y en particular su art. 12.2, o si el precepto a tener presente debía ser el art. 20, letra b, de la Directiva actual de marca, la Directiva 2015/2426.

El alto tribunal europeo considera que aplicar una Directiva u otra desde un punto de vista tanto temporal como material es irrelevante⁶³. En particular, entiende que el contenido es idéntico en las dos Directivas. Sin embargo, la consulta del tribunal francés que remite la cuestión prejudicial sobre qué

⁵⁵ STGUE de 14 de mayo de 2009, *Elio Fiorucci*, T-165/06, ECLI:EU:T:2009:157, apartado 11.

⁵⁶ STGUE de 14 de mayo de 2009, *Elio Fiorucci*, T-165/06, ECLI:EU:T:2009:157.

⁵⁷ *Ibidem*, apartado 30.

⁵⁸ STGUE de 14 de mayo de 2009, *Elio Fiorucci*, T-165/06, ECLI:EU:T:2009:157, apartado 30.

⁵⁹ *Ibidem*, apartados 33 y 35.

⁶⁰ STGUE de 14 de mayo de 2009, *Elio Fiorucci*, T-165/06, ECLI:EU:T:2009:157, apartado 37.

⁶¹ Conclusiones del Abogado General Sr. Nicholas Emiliou presentadas el 27 de marzo de 2025, PMJC SAS contra [W] [X],[M] [X],[X] Créative SAS Asunto C-168/24, ECLI:EU:C:2025:221, apartado 89.

⁶² DOUE núm. 299, de 8 de noviembre de 2008.

⁶³ STJUE de 18 de diciembre de 2025, C-168/24, PMJC SAS contra [W] [X] y otros, ECLI:EU:C:2025:986, apartados 26 y 27.

Directiva aplicar al asunto es consecuencia de que la versión francesa de la Directiva 2008/95 y la actual Directiva 2015/2536 no son idénticas⁶⁴.

Sin embargo, el TJUE considera, siguiendo lo que ya estableció el Abogado General en sus Conclusiones⁶⁵, que esa ligera variación en la versión francesa, siendo inexistente prácticamente en el resto de lenguas, no altera el grado de probabilidad de que el público sea inducido a error⁶⁶. El TJUE considera que el legislador europeo no tenía intención de modificar el precepto cuando se redactó la actual Directiva de marcas. Además, recuerda que el Derecho de la Unión debe interpretarse de forma uniforme a la luz de las diferentes versiones lingüísticas de los textos y este asunto no es una excepción⁶⁷.

El TJUE no se decide por ninguno de los dos preceptos (art. 12.2 Directiva 2008/94 o art. 20, letra b, Directiva 2015/2436) a la hora de resolver el asunto y ofrece su respuesta apoyándose en ambos a la vez debido a la consideración de que son normas idénticas.

2. La solución a la cuestión de fondo

35. El TJUE debe responder si el art. 12.2 Directiva 2008/94/ art. 20, letra b, Directiva 2015/2436 se oponen a que se declare la caducidad de una marca que coincide con el apellido de su titular originario (diseñador de moda) cuando su titular actual o un tercero con su consentimiento usen la marca de tal forma que puedan hacer creer de manera efectiva que el diseñador sigue vinculado con los productos que llevan esa marca.

36. El punto de partida del TJUE es que la lista de motivos que pueden dar lugar a que una marca sea engañosa y que se recogen expresamente en los arts. 12.2 Directiva 2008/94/ art. 20, letra b, Directiva 2015/2436 (la naturaleza, la calidad o el origen geográfico) no son exhaustivos⁶⁸. Por lo tanto, una marca podría caducar por el hecho de que el consumidor pudiera ser inducido a engaño en relación a la persona que está detrás de la concepción de los productos que la marca designa. De hecho, el TJUE recoge el término “autoría estilística” para señalar que esa “autoría estilística” al igual que los otros motivos de caducidad que se recogen de forma expresa en las citadas normas puede constituir un motivo de caducidad por inducir al público relevante a error. El alto tribunal europeo no define qué debe entenderse por “autoría estilística” pero entendemos que se trata del origen en el diseño del producto, en su concepción creativa, en definitiva. Ese origen o concepción crea, en muchas ocasiones en moda, un estilo creativo peculiar o particular que ha ido desarrollando un diseñador. Lo que hace el TJUE es interpretar de forma amplia el término “origen”. Así, con esta sentencia podemos afirmar que en materia marcaria no sólo se puede apreciar el “origen geográfico” de un producto o el “origen empresarial”, ahora también el “origen o autoría estilística”⁶⁹.

En la sentencia objeto de comentario no aparece expresamente el nombre del diseñador inmerso en la disputa con PMJC pero, como ya hemos señalado anteriormente, es Jean Charles de Castelbajac. Este diseñador francés fue conocido sobre todo en los años 90 por un estilo peculiar y reconocible. Este diseñador tiene una autoría estilística propia y muy característica. Tanto es así que ostenta derechos de autor de algunas de sus creaciones conforme al derecho francés. Ejemplos en la industria moda sobre qué se puede entender por “autoría estilística” hay muchos, pero uno de ellos y relacionado con el mer-

⁶⁴ En la versión francesa, el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 establecía que podrá ser declarada la caducidad de una marca que sea capaz de inducir al público a error («est propre [...] à induire le public en erreur»), mientras que el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 dispone, también en francés, que podrá ser declarada la caducidad de una marca que pueda inducir al público a error («risque [...] d'induire le public en erreur»).

⁶⁵ Conclusiones el Abogado General Sr. Nicholas Emiliou de 27 de marzo de 2025, PMJC SAS contra [W] [X],[M] [X],[X] Créative SAS Asunto C-168/24, ECLI:EU:C:2025:221, apartado 64.

⁶⁶ STJUE de 18 de diciembre de 2025, C-168/24, PMJC SAS contra [W] [X] y otros, ECLI:EU:C:2025:986, apartado 29.

⁶⁷ *Ibidem*, apartado 30.

⁶⁸ STJUE de 18 de diciembre de 2025, C-168/24, PMJC SAS contra [W] [X] y otros, ECLI:EU:C:2025:986, apartado 34.

⁶⁹ Ya hacía referencia al mismo también el Abogado General del asunto en sus Conclusiones. *Vid.* Conclusiones del Abogado General sr. Nicholas Emiliou presentadas el 27 de marzo de 2025,

PMJC SAS contra [W] [X],[M] [X],[X] Créative SAS Asunto C-168/24, ECLI:EU:C:2025:221, apartado 78.

cado español de moda puede ser el de la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada. Esos corazones, esos colores y ese estilo pueden conformar esa autoría estilística que menciona el TJUE.

No obstante, el TJUE, aunque señala que “la autoría estilística” puede ser un motivo de caducidad, repite uno de los razonamientos del asunto *Emanuel*⁷⁰. Así, por el mero hecho de que el titular actual de la marca y el titular anterior y creador originario ya no mantengan relación alguna no significa por sí solo que la marca deba caducar⁷¹. Y es lógico. Por esa falta de vínculo un consumidor medio, normalmente informado y perspicaz, no tiene por qué sufrir un engaño, ya que, el consumidor medio se entiende que es consciente de que no todos los productos que llevan una marca que se corresponde con el apellido de un creador han sido concebidos necesariamente por el mismo.

De este modo, la clave está en lograr probar un engaño efectivo o un riesgo de engaño lo suficientemente grave en el consumidor medio⁷². Las circunstancias del caso concreto serán relevantes⁷³, pero se deben concurrir elementos extras que permitan probar que el consumidor medio ha sido engañado o es probable que sea engañado.

Ahora es cuando abordamos lo interesante y novedoso de esta sentencia que comentamos⁷⁴ y que actuales titulares de marcas que han comprado signos distintivos a sus diseñadores originarios deberían tener en cuenta, y es que, infringir derechos de autor reconocidos a favor del diseñador por haber incluido en los productos que comercializa elementos del universo estilístico de ese diseñador⁷⁵, puede constituir perfectamente un motivo de engaño que implique la caducidad de la marca. El objetivo es evitar que la competencia se falsee y el consumidor no pueda elegir los productos en base a decisiones libres y sin engaños.

37. Así, los magistrados del TJUE responden a la cuestión prejudicial señalando que el art. 12. 2, letra b), Directiva 2008/95/ el art. 20, letra b), Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que una marca que coincide con el apellido de un creador de moda puede caducar por inducir a error si en atención a las circunstancias relevantes del caso concreto, el titular actual de esa marca con el uso que realiza puede tener como consecuencia que dicha marca induzca al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a creer de forma errónea, que el creador originario participó en la concepción de los productos que llevan la marca.

VI. Reflexiones finales

38. En la industria de la moda y especialmente en la del lujo, muchos consumidores compran los productos de esa marca por el diseñador o director creativo que creen que está detrás de la concepción o creación de ese producto. Pero si esa expectativa se manipula por un titular de una marca, haciendo creer al consumidor que un diseñador sigue vinculado con esa marca cuando no es así, la consecuencia jurídica se ha expuesto por el TJUE de forma clara: la marca puede caducar en atención al art. 12. 2, letra b), Directiva 2008/95/ el art. 20, letra b), Directiva 2015/2436.

39. Esta sentencia aclara y matiza aspectos que no estaban claros⁷⁶. Los pocos casos que existían [*Emanuel* (resuelto por el TJUE en el año 2006) y *Elio Fiorucci* (resuelto por el TGUE en el año 2009)]

⁷⁰ STJUE de 30 de marzo de 2006, *Emanuel*, C-259/04, ECLI:EU:2006:215, apartado 52.

⁷¹ STJUE de 18 de diciembre de 2025, C-168/24, PMJC SAS contra [W] [X] y otros, ECLI:EU:C:2025:986, apartado 36.

⁷² *Ibidem*, apartado 37.

⁷³ *Idem*, apartado 40.

⁷⁴ STJUE de 18 de diciembre de 2025, C-168/24, PMJC SAS contra [W] [X] y otros, ECLI:EU:C:2025:986, apartado 40.

⁷⁵ Este particular ya lo señaló en sus Conclusiones el Abogado General Sr. Nicholas Emiliou de 27 de marzo de 2025, PMJC SAS contra [W] [X], [M] [X], [X] Créative SAS Asunto C-168/24, ECLI:EU:C:2025:221, apartado 95.

⁷⁶ No obstante, todavía quedan algunos relevantes por resolver como qué grado de impacto es necesario para que el público relevante sea engañado o se considere que existe riesgo de engaño o si todo el público relevante se debe considerar engañado o en riesgo de engaño o solo una parte insignificante del mismo. Estas cuestiones son apuntadas por M.PENSEL, When does a designer's name become deceptive? CJEU weighs in in PMJC, *The IPKat*, disponible en <https://ipkitten.blogspot.com/2025/12/when-does-designers-name-become.html> (consultado el 7 de enero de 2026).

dejaban cuestiones por resolver y las Conclusiones del Abogado General como la sentencia del TJUE abordan y resuelven algunos de ellos.

40. Como ya se ha señalado, en este asunto se confirma lo dispuesto en *Emanuel*. Es decir, la mera ruptura del vínculo entre el titular de una marca y su creador originario no implica que la marca tenga que caducar. Por tanto, es necesario apreciar en el caso concreto, qué elementos más junto con esa ruptura de vínculo podrían existir para se pudiera considerar que el signo se ha convertido en engañoso. Si hay ruptura de vínculo, pero el titular originario puede seguir manteniendo la función esencial de la marca, que es la indicación del origen empresarial de los productos o servicios que designa, no habría motivo en el que basar la caducidad.

41. No obstante, lo interesante de la sentencia es que se señala un elemento extra a tener en cuenta junto con la ruptura del vínculo. Ese elemento que podría probar engaño al consumidor está relacionado con ese concepto amplio de origen que ofrece el TJUE al hacer mención al término autoría estilística. De este modo, si el titular de la marca copia elementos estilísticos del universo del diseñador en los productos que comercializa con la marca y ese uso puede implicar la infracción de derechos de autor del diseñador se podría considerar que ese engaño efectivo o riesgo de que exista el mismo tiene lugar.

42. De este modo, esta sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2025 nos lleva a plantearnos dos cuestiones:

- i ¿Qué implicaciones podemos extraer de esta sentencia para la práctica en un mercado tan cambiante y competitivo como es de la moda?
- ii ¿Se podría extrapolar lo dispuesto en la misma a otros sectores como la pintura o la arquitectura?

En relación a la primera pregunta, los nuevos titulares de signos distintivos que coinciden con el nombre de un creador conocido deben hacer un uso honesto de la marca. Es decir, deben evitar hacer campañas publicitarias o comunicaciones en las que se pueda entender que el director creativo originario/titular originario de una marca sigue vinculado con la empresa y sus creaciones, cuando no es así.

Tras esta sentencia una prueba fehaciente que demuestre que el titular envía mensajes al público intentando mantener el vínculo roto y que puede existir un riesgo de error para el público, podría implicar que la marca caducara. Además, el propio TJUE lo deja bastante claro en la sentencia objeto de comentario, un engaño efectivo puede tener lugar y propiciar la caducidad de una marca, en atención a las circunstancias del caso concreto, cuando el titular actual de la marca infringe derechos de autor reconocidos a favor del creador/diseñador originario. Esta infracción de derechos de autor tiene un objetivo claro vincular los productos designados con la marca con el universo creativo de un creador que ya no pertenece a dicha marca. Esta actuación del titular de la marca puede considerarse un engaño efectivo o riesgo efectivo para el consumidor medio.

Por lo que los titulares de las marcas deben evitar imitar, copiar o generar un riesgo de asociación con el estilo de ese diseñador. Especialmente se debería poner especial cuidado en evitar infringir diseños protegidos por derechos de autor u otros derechos de propiedad industrial como pueden ser marcas tridimensionales o diseños industriales, ya que estas infracciones pueden implicar que se considere que existe engaño efectivo al consumidor y la marca caduque.

Hemos valorado la sentencia desde la posición del titular de la marca, pero qué deberían tener presente los diseñadores o directivos creativos. La idea principal que deberían tener en cuenta es que el nuevo titular no puede usar la marca que ha adquirido sin límites. No puede engañar al consumidor haciendo creer que el diseñador sigue vinculado con una marca cuando no es así. El diseñador, si ha vendido su empresa y con ella sus marcas, puede verificar cómo está usando el nuevo titular las mismas en el mercado. Además, el diseñador puede oponerse a que exploten y se beneficien de su reputación imitando sin consentimiento su estilo en los productos que comercializa el nuevo titular. Especialmente

esa oposición del diseñador al uso que hace el titular de la marca puede ser más fructífera si con ese uso le infringen derechos de autor.

En relación a la segunda cuestión que nos planteábamos, la respuesta es sí. Esta decisión del TJUE es aplicable perfectamente a otras industrias o campos como la de arquitectura o el arte.

Por lo tanto, en atención a la pregunta que nos planteábamos en el título del presente trabajo (¿Todo vale para hacer creer al público que el diseñador sigue teniendo vinculación con la marca que se corresponde con su apellido?), la respuesta del TJUE, y que compartimos, es no. Todo no vale. No se puede copiar el origen creativo de un creador para seguir manteniendo un vínculo roto, ya que, si se hace, el titular de una marca puede que la pierda por engañar al consumidor. No obstante, la última palabra sobre este asunto la tiene el Tribunal de Casación francés, estaremos expectantes para ver si las marcas en ciernes sobreviven o acaban caducando.