

LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR VULGARIZACIÓN

BRAND EXPIRATION DUE TO VULGARIZATION

CARMEN ROIZ LÓPEZ-CANCIO

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. CUESTIONES PREVIAS.
 - 1. **Concepto y funciones de la marca.**
 - 2. **Condiciones de la marca.**
 - 2.1 Prohibiciones absolutas.
 - 2.2 Prohibiciones relativas.
 - 2.3 Solicitud y procedimiento de registro de la marca.
- III. VÍAS DE EXTINCIÓN DE LA MARCA.
 - 1. **La nulidad.**
 - 2. **La caducidad.**
- IV. LA CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN.
 - 1. **Consideraciones previas.**
 - 2. **Requisitos.**
 - 2.1. Sistema mixto vs sistema objetivo.
 - 2.2. Requisito objetivo.
 - 2.3. Requisito subjetivo.
 - 3. **Actuaciones del titular para proteger su marca frente al efecto de la vulgarización.**
 - 3.1. Frente a la actividad vulgarizadora del titular.
 - 3.2. Frente a la inactividad del titular.
- V. CONCLUSIONES.

Resumen: La vulgarización de la marca es un fenómeno mucho más común de lo que parece y que responde a la pérdida de carácter distintivo de un signo, función esencial de toda marca y que permite indicar el origen de los productos o servicios, convirtiéndose éste por tanto en la denominación usual de un género de productos o servicios para los que ha sido registrado.

No obstante, la vulgarización no responde a un mero uso social, sino que también cuenta con un fundamento jurídico, en concreto en el art. 54.1.b) LM, y unos efectos legales, siendo estos la caducidad de la marca y la cancelación de su registro. El presente trabajo se centra en el análisis de los requisitos que el ordenamiento español exige para estar ante un caso de caducidad por vulgarización y cuál es la opinión de los tribunales al respecto, señalando también posibles vías de actuación del titular de la marca para tratar de evitar que el proceso se cristalice.

Abstract: Vulgarization of a trademark is a much more usual phenomenon than it seems to be, finding its explanation on the loss of distinctiveness of the trademark, which is the essential aspect of every trademark as it allows people to know the origin of the products or services they acquire, and instead becoming the common name to a genre of products or services for which it was registered.

Nevertheless, vulgarization not only has a social aspect to it, but also finds a legal basis in article 54.1.b) of the Spanish Trademark Law, as well as some legal side effects, them being the expiration of the trademark and the cancellation of its registration. This piece of work focuses on the analysis of the requirements the Spanish law system sees as necessary in order to talk about expiration of a trademark due to vulgarization, as well as what is the opinion of the courts regarding this issue, and finally pointing out possible things the owner of the trademark can do in order to prevent the crystallization of the process.

Palabras clave: Marca, caducidad de la marca, vulgarización.

Keywords: Trademark, trademark expiration, vulgarization.

I. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la vulgarización, aunque desconocido para una gran mayoría de la población, resulta en realidad algo que realizamos de manera cotidiana sin ser conscientes de ello, como llamar «Tupper» a la fiambarrera, o «Rimmel» a la máscara de pestañas.

De ese modo, la vulgarización de la marca puede definirse como el proceso en virtud del cual una marca pierde su carácter distintivo⁽¹⁾ y pasa a convertirse en la denominación usual empleada, bien de manera coloquial o especializada, para identificar un género o clase de productos o servicios.

La vulgarización del signo puede tener lugar *ab initio* o de forma sobrevenida en un momento posterior, incurriendo respectivamente en una causa de nulidad o caducidad de la marca. El presente trabajo se centra en el estudio de la segunda, que actualmente encuentra su respaldo normativo en el art. 54.1.b) LM⁽²⁾. Este fenó-

(1) Pues la capacidad distintiva de un signo es una cualidad fáctica y, por consiguiente, dinámica.

(2) «Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca: [...] b)

meno se configura en el derecho español como un sistema mixto que requiere de la concurrencia de un doble requisito objetivo y subjetivo, lo que explica la diferencia entre una marca en riesgo de vulgarización (como «Típex») de una ya vulgarizada (como los yogures «Bio» de Danone).

En el presente trabajo se procederá a analizar cómo funciona dicho sistema, así como cuál es la opinión que le merece tanto a los tribunales comunitarios como a los españoles dicho fenómeno, lo que permite sugerir de una manera más precisa posibles líneas de actuación a seguir por el titular de una marca en riesgo de vulgarización en aras de evitar que dicho proceso cristalice. No obstante, para ello será necesario previamente delimitar el concepto de marca, qué condiciones ha de tener y cómo funcionan las vías de extinción (nulidad y caducidad) que contempla la LM.

II. CUESTIONES PREVIAS

1. Concepto y funciones de la marca

Una primera definición de marca la encontramos en el artículo 4.1 LM⁽³⁾, la cual bebe directamente de lo establecido en la legislación europea al respecto; en concreto, la más reciente Directiva 2015/2436 señala en su artículo tercero cuáles son los signos susceptibles de constituir una marca, con una redacción muy semejante a la del mencionado art. 4.1 LM.

La doctrina, por su parte, la define como un bien inmaterial constituido por la asociación mental del signo que la constituye con el producto o servicio sobre el que recae, y en virtud de la cual dichos productos o servicios se distinguen de aquellos que son idénticos o similares⁽⁴⁾.

Todas ellas permiten la formación de una primera idea de lo que es una marca y sirven de base para mencionar cuáles son sus funciones:

En primer lugar, la función principal, así como la más relevante a efectos del presente trabajo, es la función distintiva⁽⁵⁾. La marca es ante todo un signo que pretende

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

(3) «Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular».

(4) FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 27.

(5) En este sentido la jurisprudencia europea en la STJUE de 29 de abril de 2004, Asunto C-371/02, recoge en su Considerando 20 que «La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia».

distinguir los productos o servicios de una determinada empresa de aquellos ofrecidos en el mercado por otras empresas y que sean iguales o similares⁽⁶⁾, lo que explica que no pueda ser marca un signo que carezca de fuerza o capacidad distintiva en el momento de su registro, o que la pierda de forma sobrevenida en un momento posterior⁽⁷⁾.

Junto a esta función principal, la marca cuenta con otras funciones como la publicitaria, favoreciendo la colocación y la promoción del producto o servicio marcado en el mercado⁽⁸⁾, y que está estrechamente relacionada con una tercera función de las marcas, la función condensadora del eventual *goodwill* (o buena fama): si el producto o servicio marcado adquiere prestigio, lo más razonable es pensar que los consumidores lo adquirirán o contratarán reiteradamente⁽⁹⁾. Finalmente, la marca también puede ser indicativa del nivel de calidad de los productos o servicios marcados, incentivando de esa manera a los fabricantes para que mejoren la calidad de estos⁽¹⁰⁾.

2. Condiciones de la marca

Para que un signo pueda ser constitutivo de marca, es necesario que ésta reúna 3 requisitos o condiciones: licitud (por ejemplo, que no sea contrario a la Ley o el orden público, o que no resulte engañoso), distintividad (en cuanto esta supone la condición esencial de toda marca) y disponibilidad (esto es, que el signo no haya sido otorgado con anterioridad a otro competidor)⁽¹¹⁾.

La no concurrencia de alguna de estas condiciones impide al signo en cuestión el acceso al Registro de Marcas por incurrir en alguna de las prohibiciones absolutas (por falta de licitud o distintividad) o relativas (en caso de carecer de disponibilidad) recogidas en los arts. 5 y ss. LM.

2.1. Prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas son aquellas que impiden al signo alcanzar el carácter de marca al no coincidir con la definición legal de la misma ex art. 4 LM⁽¹²⁾, y tienen

(6) LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Temas de Propiedad Industrial*, La Ley, Madrid, 2002, p. 48.

(7) Incurriendo el signo respectivamente en un supuesto de nulidad (en caso de ser ab initio, tal y como señala el art. 5.1.b) LM), o de caducidad (por vulgarización, ex. art. 54.1.b LM). En este sentido se pronuncian también ALONSO ESPINOSA, F. J. y LÁZARO SÁNCHEZ E. J., «El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)», *Anales de Derecho*, núm. 20, 2002, p. 169.

(8) *Ibidem*, pp. 169 y 170.

(9) FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, pp. 76-78. Igualmente, LLOBREGAT HURTADO, *Temas de Propiedad Industrial*, *op. cit.*, pp. 49 y 50.

(10) LLOBREGAT HURTADO, *Temas de Propiedad Industrial*, *op. cit.*, p. 49.

(11) ALONSO ESPINOSA y LÁZARO SÁNCHEZ, «El nuevo derecho de marcas...», *op. cit.*, pp. 178 y 179.

(12) *Ibidem*, p. 180.

como objetivo la protección del signo en sí mismo, buscando que este cumpla con las funciones propias de la marca como signo distintivo⁽¹³⁾. Se encuentran recogidas en el art. 5.1 LM, y revisten de especial importancia para este trabajo, pues entre ellas se encuentra la prohibición de registrar signos vulgarizados.

Esta prohibición viene recogida en el art. 5.1.d) LM, que define los signos vulgarizados o habituales como «aquellos signos compuestos exclusivamente por indicaciones que sean o se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común y/o las costumbres leales y constantes del comercio». Algunos de los ejemplos más conocidos a nivel nacional son los «ganchitos», los productos «bio» o el «aftersun»⁽¹⁴⁾.

El estudio del precepto permite diversas interpretaciones sobre el mismo⁽¹⁵⁾, abogando la jurisprudencia por una de carácter restrictivo, esto es, que dicha prohibición solo se aplicaría a los signos inicialmente distintivos que posteriormente se hubieran transformado en habituales. Así por ejemplo en el asunto *Pinganillo* el TS desestimó la acción de nulidad interpuesta contra la demandada sosteniendo que, aunque el uso del término «pinganillo» pudiera haberse generalizado después de su registro, no estaba probado que ya lo fuera en el momento de registrar la marca⁽¹⁶⁾.

2.2. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas pueden definirse como aquellas que afectan a signos que podrían por sí mismos ser objeto de registro, pero que sin embargo colisionan con derechos anteriores, impidiendo por consiguiente su inscripción⁽¹⁷⁾. Vienen recogidas en los arts. 6 a 10 LM, siendo algunas de ellas por ejemplo la prohibición relacionada con el riesgo de confusión o la prohibición de marca renombrada.

Se diferencian de las prohibiciones absolutas en dos aspectos básicos: en primer lugar, las prohibiciones absolutas responden a intereses de orden público, mientras que las relativas lo hacen a intereses de particulares. Por ello, las prohibiciones absolutas son examinadas de oficio por las respectivas oficinas, mientras que las relativas

(13) OEPM, «Guía de examen de prohibiciones relativas de registro», Diciembre 2020, https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf, p. 1.

(14) Todos estos ejemplos serán estudiados más en profundidad en el capítulo 3 de este trabajo.

(15) Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, op. cit., pp. 200 y 201.

(16) STS 57/2015, de 24 de febrero, ECLI:ES:TS:2015:682 (FJ 8.º). El litigio versó entre el titular de la marca española «pinganillo», número 2 579 589, el cual demandó al titular de varios nombres de dominio, como «epinganillo.com», «epinganillo.net» y «epinganillo.es», ejercitando entre otras la acción de nulidad por considerar que los signos incurrieran en una prohibición absoluta del art. 5.1.d). Para mayor abundamiento, véase MORRAL SOLDEVILLA, R., «La determinación del momento de la vulgarización de la marca. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (1.ª) de 24 de febrero de 2015», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 298/2015, 2015.

(17) OEPM, «Guía de examen de prohibiciones...», op. cit., p. 1.

solamente se pueden hacer valer a través del ejercicio de las oportunas oposiciones por parte de los titulares afectados⁽¹⁸⁾.

2.3. *Solicitud y procedimiento de registro de la marca*

Estas prohibiciones absolutas y relativas tienen una importancia relevante a efectos de permitir el registro de la marca, razón por la cual la ley dedica el siguiente Título⁽¹⁹⁾ a señalar las nociones principales respecto a su solicitud y procedimiento.

Sin ánimo de resultar muy exhaustivos, sí procede mencionar que, si una vez presentada la solicitud el signo supera satisfactoriamente todos los trámites que exigen los arts. 11 a 18, la OEPM llevará a cabo el examen de fondo de la solicitud del art. 20, verificando que el signo que se pretende registrar no incurre en alguna de las prohibiciones absolutas del art. 5 (entre las que recordemos se encuentra la prohibición del art. 5.1.d) por falta de capacidad distintiva de los signos vulgarizados) o en la prohibición relativa del art. 9.1.b)⁽²⁰⁾. Sólo una vez que el signo haya pasado este examen de fondo satisfactoriamente podrá entonces la OEPM acordar la concesión del registro de la marca ex. art. 22.

III. VÍAS DE EXTINCIÓN DE LA MARCA

1. La nulidad

La marca, al igual que el resto de los derechos de propiedad, es temporal y puede extinguirse por diversas causas. La primera vía para ello es la nulidad, que puede definirse como una vía de extinción *ab initio*, en virtud de la cual la marca se tiene como si nunca hubiese existido⁽²¹⁾. Esto encuentra su explicación en que no debería haberse concedido el registro desde un primer momento por incurrir el signo en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas de los arts. 5 y ss. LM, distinguiendo en ese caso la ley entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

A efectos de este trabajo, las causas más relevantes resultan las de nulidad absoluta, recogidas en el art. 51, y que se basan en dos motivos básicos: por un lado, que la marca haya sido registrada adoleciendo de alguna o algunas de las prohibiciones

(18) LLOBREGAT HURTADO, *Temas de Propiedad Industrial, op. cit.*, p. 81.

(19) Título III, arts. 11 y ss. LM.

(20) Art. 9.1: «Sin la debida autorización, no podrá registrarse como marca [...] b) el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante». Por ejemplo, no puede solicitarse el signo «Cristiano Ronaldo» para una marca de ropa deportiva.

(21) OEPM, «¿Qué son la caducidad y la nulidad de los derechos de propiedad industrial?», https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones48.html?modalidadFaq=noSel (consultado el 2 de abril de 2021).

absolutas del art. 5⁽²²⁾; por el otro, que se haya solicitado de mala fe. No obstante, cabe la posibilidad de que alguna de las causas de nulidad se subsane en caso de que los signos hayan adquirido la distintividad sobrevenida o *secondary meaning*, tal y como se señala en el segundo apartado del artículo⁽²³⁾.

2. La caducidad

La caducidad constituye la otra vía principal de extinción del derecho de marca, y viene regulada en los arts. 54 y ss. LM. Puede responder a diversas causas recogidas por la ley, siendo una de ellas, la caducidad por vulgarización, el objeto central de estudio de este trabajo.

La principal diferencia entre nulidad y caducidad es que, mientras que la nulidad conforma una vía de extinción originaria de la marca, la caducidad hace lo propio de forma sobrevenida. Esto es, a través de la caducidad se produce la extinción de la marca durante la vida de ésta, y no al inicio en el momento en el que se pretende su registro. El signo es inscrito cumpliendo con todas las condiciones necesarias y no incurriendo en ninguna prohibición. Sin embargo, al cabo de un tiempo, se produce un hecho que impide que la marca cumpla la función para la que fue registrada. Es entonces cuando, bien los tribunales, bien la OEPM de oficio, declaran la caducidad del signo, tal y como se señala al inicio del art. 54.1 LM.

Asimismo, la distinción entre nulidad y caducidad es puesta de manifiesto especialmente en el art. 60 cuando hace mención a los efectos de una y otra: una vez declarada la caducidad, se cancela el registro de la marca y se considera que no ha tenido efectos desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda reconvenicional. Por el contrario, la marca declarada nula se considerará que no ha producido los efectos propios de la marca desde el inicio, es decir, produce efectos *ex tunc*.

No obstante, de lo dispuesto en la LM se desprenden también una serie de elementos comunes entre ambas figuras: por un lado, tanto la acción de nulidad absoluta como la acción de caducidad puede ser interpuesta por cualquier persona u organismo que ostente un interés legítimo y capacidad procesal (salvo dos supuestos donde la OEPM puede declarar la caducidad de oficio), tal y como recoge el art. 58. Además, dicha solicitud se presentará, tal y como ocurría con la nulidad, ante la OEPM o ante los Tribunales ordinarios a través de una demanda reconvenicional en una acción por violación de marca ex. art. 54. Finalmente, y de manera análoga al art. 51.4 en relación a la nulidad, el apartado segundo del artículo señala la posibilidad

(22) Entre las que se encuentra la prohibición del art. 5.1.d) por falta de capacidad distintiva de los signos vulgarizados.

(23) El *secondary meaning* supone la difusión del signo entre el público de manera que se atribuya al mismo el significado de denotar el origen empresarial de un determinado producto o servicio, creando una especie de blindaje del signo que le impide verse afectado por la nulidad en caso de incurrir en alguna prohibición. Para mayor abundamiento, *vid.* FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, p. 205.

de declarar la caducidad parcial, limitando ésta a los productos o servicios que se vean afectados por la causa de caducidad⁽²⁴⁾.

Por último, respecto a las causas de caducidad que contempla la ley cabe realizar una clasificación entre aquellas que pueden ser declaradas de oficio por la OEPM (por ejemplo, la renuncia a la marca por parte de su titular del art. 54.3.b) y las que han de ser declaradas bien previa solicitud ante la OEPM o demanda reconvencional ante los Tribunales ordinarios en casos de previo ejercicio de acción por violación de marca⁽²⁵⁾. Dentro de estas últimas podemos señalar la falta de uso de la marca del art. 39, la susceptibilidad a error del art. 54.1.c) o la vulgarización de la marca del art. 54.1.b), la cual constituye el objeto de estudio principal de este trabajo y será abordada en profundidad en el siguiente apartado del trabajo.

IV. LA CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN

1. Consideraciones previas

El profesor FERNÁNDEZ NOVOA encuadra la caducidad por vulgarización dentro de la categoría de caducidad basada en las mutaciones experimentadas por la marca, junto a la caducidad por conversión de la marca en un signo engañoso. Esto encuentra su explicación en que la marca es un bien inmaterial jurídicamente protegido en la medida en que crea ciertas asociaciones en la mente de los consumidores de los productos o servicios. Si dichas asociaciones desaparecen, la consecuencia inevitable es que la marca deja de estar jurídicamente protegida⁽²⁶⁾.

En el caso de la vulgarización, esas asociaciones desaparecen debido a que un signo que inicialmente indicaba el origen empresarial del producto o servicio para el que se encontraba registrado adquiere ahora un nuevo significado en la mente de los compradores: la designación de los productos o servicios del mismo género al que pertenece el que inicialmente se pretendía distinguir⁽²⁷⁾. Esto conlleva que el monopolio del que gozaba el titular de la marca carezca de justificación y, por consiguiente, desaparezca, pues la función originaria o esencial de la marca no es otra que la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se refiere⁽²⁸⁾.

(24) Por ejemplo, la STS 57/2015, de 24 de febrero (ECLI:ES:TS:2015:682), declaró la caducidad parcial de la marca «pinganillo» al no poder probar el demandado su uso respecto de una parte de los productos para los que estaba registrada.

(25) De acuerdo con la distinción a la que hacen mención ALONSO ESPINOSA y LÁZARO SÁNCHEZ, «El nuevo derecho de marcas...», *op. cit.*, p. 201.

(26) FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, p. 659.

(27) *Ibidem*, pp. 659 y 660.

(28) GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «SSTS de 22/12/2008 y 15/1/2009. Caducidad por vulgarización...», *op. cit.*, pp. 229 y 230.

Por otro lado, son numerosos los autores que definen el fenómeno de la caducidad por vulgarización como la «muerte por éxito» de una marca. Esto es, que la marca alcance la cima del éxito puede conllevar su ineficacia a la hora de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que pretende distinguir por haberse convertido en la denominación usual que de esos productos o servicios hacen los consumidores⁽²⁹⁾, tal y como ocurre con marcas en riesgo de vulgarización como Celofan, Tippex, Rimmel, Postit o Albal⁽³⁰⁾. Del mismo modo, la jurisprudencia también ha compartido esta idea en asuntos como el caso Bio⁽³¹⁾

La doctrina pone también de manifiesto en este sentido cómo las marcas renombradas son las más expuestas al fenómeno de la vulgarización, pues corren el riesgo de que, al ser tan conocidas entre el público, los consumidores comiencen a utilizarlas como designación usual de los productos o servicios que tratan de proteger⁽³²⁾. De este modo, la vulgarización puede entenderse como la otra cara de la notoriedad, en tanto ambas figuras parten de la base de que el signo es ampliamente conocido por el público. Sin embargo, mientras que la notoriedad pone de manifiesto el origen empresarial del producto o servicio en cuestión, la vulgarización hace que el signo se vincule al género y no al origen empresarial⁽³³⁾.

2. Requisitos

2.1. Sistema mixto vs. sistema objetivo

Como ya se ha señalado previamente, el Derecho europeo de marcas (y por consiguiente también el español) responde a un sistema mixto de caducidad por vulgarización, en el cual han de concurrir un requisito objetivo y otro subjetivo.

- *Requisito objetivo*: es necesario que el signo se haya convertido en la designación usual a través de la cual el producto o servicio para el que esté registrada es conocido en el comercio⁽³⁴⁾.

(29) GÓMEZ SÁNCHEZ, «La protección de la marca frente a...», *op. cit.*, p. 1.

(30) Cfr. CASULÁ, J., «Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización», *Actualidad jurídica Aranzadi*, núm. 933, 2017, p. 14.

(31) STS 1229/2008, de 22 de diciembre (RJ 2009, 1871). Igualmente, VARGAS CHAVES, I. y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, S., «La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados», *Revista Panorama* 7(13), 2013, p. 134.

(32) FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, p. 662.

(33) GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «SSTS de 22/12/2008 y 15/1/2009. Caducidad por vulgarización...», *op. cit.*, p. 244.

(34) Así lo establece tanto la doctrina (*vid. p. ej.* FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, p. 661) como la jurisprudencia (*vid. p. ej.* STS 1229/2008, de 22 de diciembre [RJ 2009, 1871]).

- *Requisito subjetivo*: dicha designación usual ha de tener su origen en la actividad o inactividad de su titular⁽³⁵⁾.

La existencia de este doble requisito pretende encontrar un equilibrio entre los intereses del titular de la marca y los de sus competidores⁽³⁶⁾, y de acuerdo con la doctrina constituye el sistema que ofrece al titular de la marca en riesgo de vulgarización la oportunidad de frenar el proceso a través de las actuaciones adecuadas⁽³⁷⁾.

Frente a este sistema mixto se encuentra el sistema objetivo, predominante sobre todo en el derecho norteamericano, en función del cual se hace depender la vulgarización de la marca exclusivamente de la conducta de los consumidores: si estos usan la marca para denominar a un género de productos, ésta se vulgariza y caduca, independientemente de las actuaciones que haya hecho su titular en aras de protegerla. Se trata por tanto de una concepción proteccionista del consumidor, dirigida a evitar que se genere un riesgo de confusión⁽³⁸⁾.

Un claro ejemplo de las diferencias entre ambos sistemas es el caso de la Aspirina®. Este término hace años que en Estados Unidos se convirtió en la denominación genérica del producto ácido, mientras que en Europa las grandes campañas publicitarias e informativas de su titular, Bayer, han evitado que el signo pierda su distintividad⁽³⁹⁾.

2.2. *Requisito objetivo*

El requisito objetivo de la caducidad por vulgarización consiste, como ya se ha adelantado anteriormente, en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que había sido registrada, conversión que ha de enjuiciarse tanto desde el punto de vista del titular de la marca como especialmente desde el punto de vista de los consumidores⁽⁴⁰⁾.

Los consumidores juegan un papel esencial dentro del fenómeno de la vulgarización⁽⁴¹⁾, siendo su colaboración necesaria según la doctrina para que el signo

(35) ALONSO BEZOS, J. J., «Caducidad de la marca por "vulgarización". Requisitos. STS núm. 292/2014, de 11 junio 2014», *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 7/2014, 2014, p. 1.

(36) La STJUE de 27 de abril de 2006, Asunto C-145/05, así lo recoge en su Considerando 19, señalando que el sistema europeo «busca el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos».

(37) FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, p. 660.

(38) VARGAS CHAVES y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, «La caducidad por vulgarización en la marca...», *op. cit.*, p. 133.

(39) CASULÁ, «Protección de marcas notorias...», *op. cit.*, p. 14.

(40) FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, p. 661.

(41) La jurisprudencia europea pone de manifiesto esta idea en sentencias como p. ej. STJUE de 6 de marzo de 2014, Asunto C-409/12, donde señala en su Considerando 29 que «la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeña un papel decisivo».

pierda su carácter distintivo, en concreto identificando el producto mediante el signo registrado como marca, independientemente de que dicho producto tenga su origen empresarial en el titular de dicha marca o en uno de sus competidores⁽⁴²⁾.

Así, por ejemplo, en el caso *Aftersun* la empresa demandante L'Oreal, que pretendía la caducidad por vulgarización de la marca «aftersun» titularidad de Genesse, aportó como medio de prueba un estudio de mercado en el cual a la pregunta «¿Qué es para usted «aftersun»?», más del 80% de los encuestados contestó que era un producto o crema para después del sol, no identificando el signo con ninguna marca en concreto⁽⁴³⁾.

Pero, además de los consumidores, existen también otros sujetos cuya actuación resulta relevante en el proceso de vulgarización cuando, en el desarrollo de su actividad empresarial, comercialicen y distribuyan los productos identificados con una marca vulgarizada⁽⁴⁴⁾. En este sentido, la jurisprudencia europea ha puesto en varias ocasiones de manifiesto cómo las valoraciones hechas por los profesionales encargados de la distribución del producto pueden contribuir al proceso de vulgarización de la marca, pues los consumidores o destinatarios finales pueden verse influidos por dichas valoraciones⁽⁴⁵⁾.

A nivel nacional también pueden encontrarse ejemplos en la jurisprudencia que soportan esta idea, como el caso *Aftersun*, donde la demandante aportó como prueba un informe realizado por un detective privado el cual acudió a varios establecimientos comerciales y preguntó por un producto «aftersun». En todos ellos el dependiente le ofreció varios productos para después de la exposición solar, no identificando en ningún caso el signo con el producto «aftersun» de la empresa titular de la marca⁽⁴⁶⁾.

Por último, el requisito objetivo de vulgarización de la marca lleva aparejada una dificultad sobre la que advierten los autores: la determinación del momento en el que se entiende que la marca se ha convertido en la denominación usual del producto o servicio. Debe tenerse en cuenta que la marca puede pasar por distintas fases durante el proceso de vulgarización, llegando a tener un significado dual en virtud del cual

(42) GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «SSTS de 22/12/2008 y 15/1/2009. Caducidad por vulgarización...», *op. cit.*, p. 231.

(43) SAP B 6128/2018, de 6 de junio (ECLI: ES:APB:2018:6128). Asimismo, ARAGONÉS SEIJO, S., «Caducidad de la marca por vulgarización: caso *After sun*», *La Ley mercantil*, núm. 52 (noviembre), 2018, p. 5.

(44) GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «SSTS de 22/12/2008 y 15/1/2009. Caducidad por vulgarización...», *op. cit.*, p. 232.

(45) La STJUE de 6 de marzo de 2014, Asunto C-409/12, señala lo siguiente en el Considerando 28, reiterando lo dicho anteriormente por el tribunal en la STJUE de 29 de abril de 2004, Asunto C-371/02: «[...] la apreciación de si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada debe llevarse a cabo no sólo teniendo en cuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, según las características del mercado de que se trate, tomando en consideración la percepción de profesionales como, por ejemplo, los vendedores».

(46) SAP B 6128/2018, de 6 de junio, ECLI:ES:APB:2018:6128. Asimismo, ARAGONÉS SEIJO, «Caducidad de la marca por vulgarización...», *op. cit.*, p. 5.

para un grupo de consumidores sigue siendo una marca, mientras que para otro ya se ha convertido en la denominación de un género de productos⁽⁴⁷⁾.

La reciente interpretación del TS proporciona una solución a esto en la sentencia sobre el caso *Pinganillo*, mencionando que se ha de tener en cuenta si el signo ya constituía la denominación usual del producto en el momento de su registro⁽⁴⁸⁾. Por ello, reconoció la concurrencia del requisito objetivo de vulgarización del término en el momento actual, pero no así en el momento en el que la marca fue registrada, declarando por ello la marca como no vulgarizada⁽⁴⁹⁾.

La doctrina se muestra crítica con esta línea de pensamiento, señalando que el TS parece olvidar que la vulgarización constituye una vía de extinción sobrevinida de la marca. Esto quiere decir que tiene lugar cuando se produce el supuesto de hecho previsto por el art. 54.1.b) y se da el doble requisito objetivo y subjetivo, pudiendo ocurrir en cualquier momento de la vida de la marca y no necesariamente en el de su inscripción. Además, atendiendo al art. 60.1 LM, las marcas caducadas dejan de producir efectos desde el momento en el que se presenta la solicitud de caducidad o demanda de reconvención, lo cual parece reforzar esta idea de que la vulgarización puede ocurrir a lo largo de la vida de la marca⁽⁵⁰⁾.

2.3. *Requisito subjetivo*

El segundo requisito consiste en que la conversión de la marca en denominación usual ha de ser consecuencia de la propia conducta del titular de la marca, que a su vez puede basarse tanto en la actividad como en la inactividad del titular.

Si bien lo primero es lo menos habitual, en la práctica podemos encontrar algunos ejemplos de actividad del titular de la marca que ha contribuido a la vulgarización del signo, como ocurrió en el caso *Bio*. En este supuesto, la empresa Danone, titular de la marca «Bio» para designar un tipo de yogur fermentado con *bifidus* activo, llevó a cabo una potente campaña publicitaria en la que asociaba dos marcas, siendo una de ellas la designada por el término «Bio». Esta, en vez de designar el origen

(47) FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas...*, *op. cit.*, p. 661.

(48) STS 57/2015, de 24 de febrero, ECLI:ES:TS:2015:682 (FJ 9.º).

(49) Procede además recordar en este sentido que cuando un signo está vulgarizado en el momento de su registro, se estaría incurriendo en una prohibición absoluta ex arts. 5.1.d) LM, por lo que lo normal sería que la OEPM no concediese el registro de la marca, y de concederlo, que se pudiese declarar la nulidad de la marca ex. art. 51.1.a) LM. En este sentido, *vid.* MORRAL SOLDEVILLA, «La determinación del momento de la vulgarización...», *op. cit.*, pp. 11 y 12. Así, por ejemplo, el TPICE en su Sentencia de 5 de marzo de 2003, Asunto T-237/01, estableció que la marca «BSS» debía ser declarada nula por incurrir en un motivo de denegación absoluto (equivalente a las prohibiciones absolutas en el derecho europeo), al haber quedado acreditado que el signo ya se había convertido en los sectores especializados en habitual para designar una solución para cirugía oftálmica en el momento de presentación de la solicitud de registro de la marca, por lo que nunca debió haberse concedido el registro.

(50) MORRAL SOLDEVILLA, «La determinación del momento de la vulgarización...», *op. cit.*, p. 11.

empresarial del producto (papel confiado a la otra marca), iba más encaminada a identificar al producto en sí, causando la confusión de los consumidores que pensaron que «Bio» era el término para designar a los productos de esa categoría, y no una marca registrada⁽⁵¹⁾.

No obstante, en la mayoría de los casos el titular de la marca contribuye a la vulgarización de la misma con su inactividad; en concreto, cuando no lleva a cabo ninguna actuación positiva que conlleve la ruptura del vínculo entre el signo en riesgo de vulgarización y el producto para el que ha sido registrado. En este sentido, la jurisprudencia europea ha ampliado el concepto de «inactividad» no solo a la omisión de actividad por parte del titular de la marca, sino también a todas aquellas situaciones en las que éste no actúe de manera lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de su marca, como ocurrió por ejemplo en el caso *Kornspitz*⁽⁵²⁾.

Del mismo modo, la jurisprudencia del TJUE menciona que el uso de la marca registrada por otros competidores sin que su titular ejercite el *ius prohibendi*⁽⁵³⁾ es una prueba de su inactividad a efectos de defender la marca⁽⁵⁴⁾. Opinión que parece compartir el TS, el cual en el caso *Oropesinas* entendió que no procedía declarar la caducidad por vulgarización de dicha marca debido a que el titular actuó correctamente a la hora de evitar que su marca se vulgarizase: en el momento en el que detectó los primeros indicios de ello requirió a los demandados de manera inmediata para que cesaran en su actuación y posteriormente ejercitó la correspondiente acción a través del *ius prohibendi* que le confiere la marca registrada (interponiendo demanda ante el Juzgado de lo Mercantil)⁽⁵⁵⁾.

(51) SAP B 13993/2000, de 27 de noviembre, ECLI: ES:APB:2000:13993 (FJ 11.º): « *Y la prueba de que a él (el riesgo de vulgarización) contribuyó Danone, S.A., con su comportamiento, resulta de los mensajes publicitarios contenidos en los documentos aportados con la demanda [...] en particular de uno en que se lee ¿Qué es Bio de Danone? Bío es una variedad de leche fermentada que Danone introdujo en España en 1988, y otro, en que se identifica Bio con bifidus activo. Que es lo que hoy hace el consumidor.*».

(52) En la STJUE de 6 de marzo de 2014, asunto C-409/12, el tribunal entendió que la empresa titular de la marca «Kornspitz» (una mezcla en polvo comercializada a panaderos para la elaboración de una masa con la que se obtenía un producto de panadería con los extremos puntiagudos) incurrió en un caso de inactividad (y en consecuencia contribuyó a la vulgarización del signo) al no haber inducido a los panaderos a utilizar con más frecuencia su marca cuando vendían los panecillos a los usuarios finales, lo que conllevó que estos últimos pensasen que «Kornspitz» era la denominación usual de la masa con la que se obtenían los panecillos, y no una marca registrada. En este sentido, *vid.* Considerando 34 de la mencionada sentencia.

(53) El *ius prohibendi* (art. 34.2 LM) constituye uno de los derechos que el registro de la marca confiere al titular de la misma, en virtud del cual éste puede, en una serie de supuestos, prohibir a terceros la utilización en el tráfico económico del signo sin su consentimiento.

(54) STJUE de 27 de abril de 2006, asunto C-145/05 (Considerando 34).

(55) La STS 292/2014, de 11 de junio, ECLI:ES:TS:2014:2651, coincide en su FJ 3.º con lo establecido previamente en la sentencia de apelación, en relación a la ausencia del requisito subjetivo necesario para declarar la vulgarización de la marca «Oropesinas»: «[...] En efecto, el Tribunal de apelación declaró probado que el titular de la marca, en el momento en que detectó los primeros intentos de vulgarización de la misma (...) le requirió de inmediato para que cesara en su actuación, ejercitó en su contra la correspondiente acción para imponérselo y, en definitiva, hizo lo pertinente a su alcance para evitar la causa de caducidad de que se trata».

3. Actuaciones del titular para proteger su marca frente al efecto de la vulgarización

De todo lo dispuesto en el apartado anterior se desprende la idea de que, en aras de evitar la vulgarización de su marca, el titular debe poner en marcha todos los mecanismos y medidas necesarias para impedir la transformación del signo en genérico, evitando adoptar una actitud pasiva o de indiferencia respecto a la amenaza de vulgarización. En concreto, éste cuenta con un plazo de dos meses⁽⁵⁶⁾ desde que se presenta la solicitud de caducidad ante la OEPM o se interpone demanda ante el tribunal correspondiente para realizar la oportuna contestación y, por consiguiente, probar que de manera adecuada y diligente que ha estado protegiendo su marca en el mercado frente a la vulgarización⁽⁵⁷⁾.

Es por ello por lo que reviste vital importancia la elaboración por parte del titular de una estrategia de protección eficaz de la misma frente al riesgo de vulgarización. Y como la vulgarización en su vertiente subjetiva puede responder a dos supuestos (que el titular haya contribuido al proceso de vulgarización con su actividad, o por el contrario que lo haya hecho con su inactividad), el titular ha de llevar a cabo actuaciones diferentes en función de si el riesgo de vulgarización de la marca es resultado de uno u otro⁽⁵⁸⁾.

3.1. Frente a la actividad vulgarizadora del titular

– Etiquetado y *packaging*

El titular de la marca ha de revisar la forma en la que se comercializa el producto o servicio, donde juega un papel muy importante cómo sean el envase y las etiquetas, controlando que el signo se utiliza siempre y de manera clara a título de marca. En este sentido, debe evitar por ejemplo la utilización en las etiquetas de dos signos marcarios en un mismo producto, pues ello puede llevar a pensar que uno de ellos es el nombre con el que se denomina al género y no al producto en sí⁽⁵⁹⁾.

En la jurisprudencia pueden encontrarse ejemplos de esto, como por ejemplo en la sentencia *Bio*, donde el TS entendió que la marca había contribuido a la vulgarización del signo al haber comercializado el producto como «Danone Bio», dando

(56) Tal y como se desprende del art. 119 de la Ley 24/2015 de Patentes, aplicable también en materia de marcas tal y como se desprende del apartado primero de la DA 1.ª LM: «Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados».

(57) OEPM, «El procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas», *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*, disponible en https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_04_Reforma_Ley_Marcas.pdf (Consultado el 5 de abril de 2021).

(58) GÓMEZ SÁNCHEZ, «La protección de la marca frente a...», *op. cit.*, p. 4.

(59) *Íbidem*, p. 5.

a entender al consumidor que Danone era la marca y Bio el tipo de producto⁽⁶⁰⁾. La misma opinión le mereció a la AP de Barcelona en el caso Aftersun el hecho de que la empresa titular Genesse emplease para la comercialización de su producto la marca «Aftersun» junto a la marca «Ecran», entendiendo que era ésta última la destinada a señalar el origen empresarial⁽⁶¹⁾.

– Publicidad

La publicidad juega un papel fundamental a la hora de influir en los hábitos de consumo de las personas, y por consiguiente también a la hora de diseñar la imagen que tenga el consumidor final acerca del producto. Es por ello por lo que con carácter previo al lanzamiento de cualquier tipo de campaña publicitaria es necesario que el titular de la marca realice una revisión y control de la misma, asegurándose de que deja claro el origen marcario del signo⁽⁶²⁾.

El caso *Bio* sirve también aquí para mostrar la importancia que puede llegar a tener la publicidad, y es que recordemos que la AP de Barcelona consideró que Danone había contribuido a la vulgarización de la marca a través de dos anuncios donde había empleado el término «bio» a modo de denominación genérica de un tipo de producto lácteo, en concreto los yogures con *bífidus activo*⁽⁶³⁾, opinión que fue posteriormente compartida por el TS⁽⁶⁴⁾.

– Redes sociales

Cualquier buena estrategia de marketing actual que se preste encuentra uno de sus pilares fundamentales en las redes sociales, las cuales suelen gestionarse a través de profesionales de la comunicación, los denominados *community managers*, que actúan como intermediarios compartiendo los contenidos en la red, y que pueden contribuir nocivamente a la vulgarización de la marca si no desempeñan su actividad de manera

(60) La STS 1229/2008, de 22 de diciembre (RJ 2009, 1871), en su Antecedente de Hecho 6.º menciona lo siguiente: «Otra evidencia de que "bio" no cumplía la función de marca en el producto (pues no podía cumplirla), es que éste era el único producto de esta empresa en el que se utilizaba una segunda marca aparte de la marca principal "Danone". En todos los demás productos de Danone, S. A., "Danone" era la única marca y es que no existía ningún otro producto de los muchos que comercializaba Danone, S. A. en el que se utilizara una segunda marca [...]. Así pues, puede concluirse que el término "BIO" se utilizaba por Danone, S. A. para nombrar el tipo de producto, y "Danone" era en realidad la marca (la única marca) cuya finalidad era distinguir su producto del que comercializaban las demás empresas».

(61) La SAP B 6128/2018, de 6 de junio (ECLI: ES:APB:2018:6128), señala en el punto 28 de su FJ 5.º que «[...] AFTERSUN ha perdido su capacidad distintiva. La propia demandada utiliza junto a ese signo la marca ECRAN, que es la que identifica el origen empresarial y permite distinguir sus productos de los de sus competidores».

(62) GÓMEZ SÁNCHEZ, «La protección de la marca frente a...», *op. cit.*, pp. 5 y 6.

(63) SAP B 13993/2000, de 27 de noviembre, ECLI: ES:APB:2000:13993 (FJ 11.º).

(64) En este sentido, la STS 1229/2008, de 22 de diciembre (RJ 2009, 1871), menciona en su FJ 3.º que «[...] la situación descrita por la sentencia (de apelación) acusa los caracteres propios de una actividad del titular de la marca tendente a favorecer su vulgarización o a consolidar la misma una vez producida, como se deduce de la utilización publicitaria y comercial de la denominación "bio" conjuntamente con la marca "Danone"...».

correcta⁽⁶⁵⁾. Algunas recomendaciones en pos de evitar que esto ocurra son por ejemplo la de redactar un manual o protocolo de uso de la marca en redes, así como revisar de manera periódica el uso que se está realizando de ella en las redes sociales⁽⁶⁶⁾.

3.2. Frente a la inactividad del titular

– Diccionarios y otras obras de consulta

El uso que del signo hagan los diccionarios resulta muy relevante para la jurisprudencia, como ya se ha puesto de manifiesto en asuntos como *Ganchitos*⁽⁶⁷⁾ o *Donuts*⁽⁶⁸⁾, considerando la forma en la que se recoge la marca en estas obras como un indicador de si el signo se ha convertido en la denominación usual del producto o servicio o no.

El punto de partida en este caso lo conforma el art. 35 LM, que hace referencia a la reproducción de la marca en diccionarios y que otorga al titular de la marca el derecho a solicitar al editor de la obra que indique expresamente que el término del que se trate es en realidad una marca registrada, mediante el uso del signo ® o un tipo de letra que permita diferenciar el signo del resto de palabras del texto.

Pero para que esta facultad resulte eficaz a la hora de evitar la vulgarización de la marca es necesario que su titular revise el mayor número posible de diccionarios, incluidos los bilingües, así como enciclopedias u otras obras de consulta⁽⁶⁹⁾, e incluso publicaciones como periódicos o revistas⁽⁷⁰⁾.

– Consumidores

Ya se ha explicado previamente el importante papel que tienen los consumidores a la hora de que un signo se entienda vulgarizado o no. A consecuencia de ello, es

(65) GÓMEZ SÁNCHEZ, «La protección de la marca frente a...», *op. cit.*, p. 6.

(66) *Ibidem*, pp. 6 y 7.

(67) En la SAP B 15307/2004, de 21 de diciembre, ECLI: ES:APB:2004:15307 (FJ 6.º), la AP confirmó la sentencia de primera instancia declarando la vulgarización del término «ganchitos» por haber concurrido para ello los requisitos objetivo y subjetivo, señalando como ejemplo de esto último la inclusión en un diccionario del término sin ninguna referencia a la marca registrada. Entiende la Audiencia que con ello el titular había contribuido con su conducta a la vulgarización del término.

(68) La SAP B 5363/2008, de 16 de julio, ECLI: ES:APB:2008:5363, menciona en su FJ 7.º como signo de que la marca registrada «Doughnuts» no se ha vulgarizado el que «[...] esta palabra no aparece en el diccionario de la RAE (Real Academia Española), lo que, cuando menos, significa que no es un término consolidado, (...) en ninguno de los diccionarios bilingües español/inglés aparece la entrada "Doughnut" en la sección correspondiente al castellano, ni tampoco aparece esta entrada en ninguno de los diccionarios monolingües normativos...». Posteriormente el TS confirmó esto mismo en la STS 286/2012, de 14 de mayo (RJ 2012, 5138) (FJ 3.º).

(69) GÓMEZ SÁNCHEZ, «La protección de la marca frente a...», *op. cit.*, p. 8.

(70) Por ejemplo, en el caso *Aftersun* la demandante L'Oreal aportó reportajes de periódicos, revistas y blogs donde el término «aftersun» se utilizaba de manera genérica para designar productos para después de tomar el sol, no identificando el signo con ninguna marca en concreto. En este sentido, *vid.* SAP B 6128/2018, de 6 de junio, ECLI: ES:APB:2018:6128 (FJ 5.º, apartado 17).

recomendable que el titular de la marca lleve a cabo medidas destinadas a incentivar el uso correcto de la marca por parte de los usuarios, intentando que diferencien la marca del género del producto o servicio, como pueden ser la realización de promociones o concursos comerciales, o la creación de juegos online y en las redes sociales⁽⁷¹⁾.

– Distribuidores

Aunque a un nivel menor que los consumidores, la conducta de los distribuidores, vendedores y demás intermediarios dentro del proceso de comercialización del producto o servicio marcado puede resultar relevante a efectos de la vulgarización debido a su influencia en el mercado y al servir de enlace entre el producto o servicio y el consumidor final⁽⁷²⁾.

Esta importancia de los distribuidores ha sido puesta de manifiesto a nivel jurisprudencial tanto a nivel europeo⁽⁷³⁾ como nacional⁽⁷⁴⁾, existiendo ciertas medidas que el titular puede llevar a cabo para procurar el uso correcto de la marca por parte de los mismos, como por ejemplo notas informativas a los mismos o expositores publicitarios donde la marca se identifique de manera clara⁽⁷⁵⁾.

– Competidores

Por último, resulta tremendamente dañino para la marca el que sus competidores la utilicen como signo genérico para identificar ese mismo producto o servicio, pero comercializado por ellos con otra marca⁽⁷⁶⁾. Como ejemplo, en los casos *Ganchitos*⁽⁷⁷⁾ o *Aftersun*⁽⁷⁸⁾ la AP de Barcelona consideró como hecho muy relevante el que el término fuese empleado con carácter general por todos los competidores del

(71) GÓMEZ SÁNCHEZ, «La protección de la marca frente a...», *op. cit.*, p. 9.

(72) GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, «SSTS de 22/12/2008 y 15/1/2009. Caducidad por vulgarización...», *op. cit.*, p. 232.

(73) Por ejemplo, en la STJUE de 6 de marzo de 2014, Asunto C-409/12, el tribunal señala en su Considerando 24 que los panaderos, en su papel de intermediarios entre el titular de la marca y los consumidores finales, contribuyeron a la vulgarización de la marca «Kornspritz» al no informar habitualmente cuando vendían los panecillos que el signo no constituía la denominación usual de dichos productos, sino que era una marca registrada que hacía referencia al preparado con el que se creaba la masa para los panecillos.

(74) Como en el caso *Aftersun*, donde la demandante L'Oreal aportó como pruebas el hecho de que numerosos distribuidores de producto como El Corte Inglés utilizaban en sus establecimientos el término «aftersun» para designar una categoría de producto, contando incluso con secciones exclusivas de productos «aftersun». Para mayor abundamiento, *vid.* SAP B 6128/2018, de 6 de junio, ECLI: ES:APB:2018:6128 (FJ 5.º, apartado 30).

(75) GÓMEZ SÁNCHEZ, «La protección de la marca frente a...», *op. cit.*, p. 9.

(76) *Íbidem*, p. 10.

(77) SAP B 15307/2004, de 21 de diciembre, ECLI: ES:APB:2004:15307 (FJ 6.º): «[...]. En las presentes actuaciones se ha probado que el inicial carácter distintivo de la marca denominativa Ganchitos lo perdió después con el uso. (...), merece la atención (...) la de su uso, muy extendido (...) entre los competidores del sector del mercado relevante».

(78) La SAP B 6128/2018, de 6 de junio (ECLI: ES:APB:2018:6128) recoge en su FJ 6.º lo siguiente al respecto: «Tampoco apreciamos que la demandada haya actuado con diligencia en defensa de la marca. En efecto, cuando la expresión "aftersun" o "after sun" viene siendo utilizada de forma generalizada desde hace muchos años por la mayor parte de los productores de cremas solares, LABORATORIOS GENESSE

mercado y en cambio el titular de la marca no hiciese nada ante eso. Es por eso que el titular de la marca debe tratar de evitar que esto ocurra empleando para ello los mecanismos adecuados de control.

V. CONCLUSIONES

De todo lo analizado en este trabajo se desprende que la vulgarización constituye el riesgo que corren las marcas renombradas de que su propio éxito termine por constituir la causa de su extinción, volviéndose tan conocidas por el público consumidor que éste empieza a utilizar el término como denominación usual del género de productos o servicios que la marca representa, perdiendo esta así su función principal, la indicadora de la procedencia empresarial, y en consecuencia dejando de estar jurídicamente protegida.

No obstante, para que el proceso cristalice y la marca se declare caducada, el sistema mixto existente en el ordenamiento jurídico español exige no solamente esta conversión del signo en la denominación usual del género de productos o servicios (esto es, el requisito objetivo), sino también un requisito subjetivo al que los tribunales conceden enorme importancia: que esta sea resultado de la actividad o inactividad de su titular. Por ello, el titular de la marca debe velar por su protección, empleando para ello todos los mecanismos y medidas que tenga a su alcance en cuanto percibe los primeros indicios de que su marca se encuentra en riesgo de vulgarización. De no hacerlo, se enfrenta al riesgo de que los tribunales o la OEPM declaren la caducidad de la marca.

No obstante, a pesar de la cada vez más extensa jurisprudencia en la materia, parece que el fenómeno de la caducidad por vulgarización de la marca cuenta todavía con algunos frentes abiertos que sería conveniente resolver en aras de conseguir una mayor seguridad jurídica.

Así, es necesario que los tribunales precisen cuestiones como por ejemplo el alcance del concepto «denominación usual» (planteándose interrogantes en este sentido como en qué momento exacto se entiende que se ha producido la transformación del signo de distintivo en genérico) o el porcentaje en el que debe contribuir el titular de la marca a la vulgarización para entender que concurre el requisito subjetivo. Del mismo modo, resultaría oportuno también que los tribunales estableciesen un criterio unánime acerca de este fenómeno, pues recordemos que esto no siempre ocurre, llegando incluso a ser en ocasiones contrario defendido por la doctrina, como ocurría por ejemplo en el caso *Pinganillo*⁽⁷⁹⁾.

justifica su actitud combativa contra ese uso sistemático del signo mediante seis resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha muy reciente [...]».

(79) Vid. en este sentido el apartado 2.2 del presente capítulo.