



Roj: **SAP B 6128/2018 - ECLI:ES:APB:2018:6128**

Id Cendoj: **08019370152018100388**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **06/06/2018**

Nº de Recurso: **948/2017**

Nº de Resolución: **378/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJM B 3168/2017,**
SAP B 6128/2018

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168004908

Recurso de apelación 948/2017 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 371/2016

Parte recurrente/Solicitante: AC MARCA PERSONAL CARE, S.L. (antes LABORATORIOS GENESSE S.L.)

Procurador/a: Miriam Sagnier Valiente

Abogado/a: David Pellise Urquiza

Parte recurrida: L'OREAL SOCIÉTÉ ANONYME

Procurador/a: Ignacio De Anzizu Pigem

Abogado/a: Salvador Ferrandis González

SENTENCIA N° 378/2018

Cuestiones.- Acción de caducidad de marca por vulgarización.

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DOÑA ELENA BOET SERRA

En Barcelona a seis de junio de dos mil dieciocho.

Parte apelante: AC MARCA PERSONAL CARE S.L. (antes, LABORATORIOS GENESSE S.L.)



-Letrado: David Pellisé Urquiza

-Procurador: Miriam Sagnier Valiente

Parte apelada: LORÉAL SOCIÉTÉ ANONYME.

-Letrado: Salvador Ferrandis González

-Procurador: Ignacio Anzizu Pigem

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 11 de julio de 2017

-Demandante: LORÉAL SOCIÉTÉ ANONYME.

-Demandado: AC MARCA PERSONAL CARE S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de D. Ignacio de Anzizu, en nombre y representación de LOREAL SOCIÉTÉ ANONYME, con los siguientes pronunciamientos:

1. *DECLARO que el término AFTERSUN se ha convertido en la designación usual para productos para su uso después de tomar el sol, careciendo de carácter distintivo para identificar un producto de una sola empresa, y en su consecuencia no puede constituir marca.*

2. *DECLARO la caducidad de la marca nacional núm. 0390096 "AFTERSUN" por haberse convertido en el comercio en la designación usual para los productos cosméticos para después del sol.*

3. *DECLARO que la demandada carece del derecho a impedir que LOreal S.A. utilice en el mercado el término AFTERSUN en relación con los productos post-solares o los productos para después del sol, al haberse convertido dicho término en designación usual para este tipo de productos.*

4. *CONDENO a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, ordenando la cancelación de la marca nacional núm. 0390096 por haberse convertido en el comercio en la designación usual para los productos cosméticos para después del sol; librando el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en orden a la cancelación del citado registro de Marca.*

5. *Se imponen las costas a la parte demandada.*

DESESTIMO la demanda reconvenional interpuesta por el Procurador de los Tribunales D^a. Miriam Sagnier, en nombre y representación de la mercantil LABORATORIOS GENESSE S.L., y absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos formulados contra ellos con expresa imposición de costas a la actora reconvenional.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 22 de febrero de 2018.

Es ponente el Ilmo. Sr. Don JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia. Hechos probados

1. La demandante, LORÉAL SOCIÉTÉ ANONYME (en adelante, LORÉAL) interpuso demanda solicitando la declaración de caducidad de la marca española 03960096 "AFTERSUN" para productos cosméticos para después del sol, al haberse convertido dicho signo en la designación usual de ese tipo de productos (vulgarización). Para contextualizar convenientemente la controversia estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados que contiene la sentencia apelada, dado que no se discuten en esta segunda instancia:

1) La mercantil LOREAL SOCIÉTÉ ANONYME es una sociedad de nacionalidad francesa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización a nivel mundial de todo tipo de artículos de perfumería y cosmética.



2) Dentro de la división L'Oréal Productos Gran Público, se sitúan los productos distinguidos por la marca Garnier, y entre sus productos solares cuenta con los productos de protección y los "after sun", o productos para después del tomar el sol.

3) Garnier viene utilizando el término "after sun" desde el año 1998 bajo la marca GARNIER - AMBRE SOLAIRE AFTER SUN LECHE HIDRATANTE- y desde 2002 se comercializa AMBRE SOLAIRE LECHE AFTER SUN REPARADORA INTENSIVA y AMBRE SOLAIRE SPRAY AFTER SUN HIDRATANTE REFRESCANTE. (doc. 3 a 5 de la demanda.

4) La entidad LABORATORIOS GENESSE es titular de la marca española nº 0390096 "AFTERSUN" solicitada el 21 de octubre de 1961 y registrada el 30 de julio de 1962 para los siguientes productos en la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Niza: "esencias y perfumes, extractos, productos y preparados de perfumería, de tocador, de belleza, de cosmética e higiene, champús y dentífricos; aceites esenciales, sales para baños, lociones para el cabello, tintes y fijadores para el mismo, brillantinas, colorettes, lápices de belleza, esmaltes y lacas para uñas". (doc. 1 de la demanda.

5) Con fecha 8 de febrero de 2016 Laboratorios Genesse, S.L remitió carta a "Garnier - Grupo L'Oreal" por la que se instaba a los hoy demandantes a que se abstuvieran de utilizar el término Aftersun o las variantes After Sun o After-Sun, tanto en productos como en material publicitario o internet. Tal carta fue contestada por L'Oreal el 1 de Marzo de 2016 (doc. 7 y 8 de la demanda).

6) Con fecha 10 de Junio de 2016 Laboratorios Genesse remitió nueva carta, debidamente contestada por L'Oreal (doc. 9 y 10 de la demanda).

2. LOREAL alegó en el escrito de demanda que en el mercado español se viene utilizando de manera uniforme el término "aftersun" para productos cosméticos para después del sol, acompañando al efecto un estudio que contiene una relación de fabricantes de productos que emplean el término "aftersun" para caracterizar ese tipo de productos (documento 11 de la demanda). La demandada ha tolerado ese uso generalizado del término por todo tipo de operadores, incluyendo sus competidores e intermediarios. Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55-1º, apartado d) de la demanda solicitó que se declarara la caducidad del signo por vulgarización.

3. La demandada, tras reseñar que la acción ejercitada era de caducidad por vulgarización de la marca AFTERSUN y no de nulidad absoluta, alegó que el carácter usual en el comercio debe predicarse del concreto signo registrado (AFTERSUN) y no de expresiones similares, como "after sun" y/o "after-sun". Dado que estos términos son expresiones para designar en inglés productos post-solares, su uso puede tener, según las circunstancias de cada caso, una razón de ser ajena a la marca registrada AFTERSUN, sin suponer ni constituir el resultado de una vulgarización de la misma. En la contestación se destaca que existe una variada oferta de productos cosméticos o higiénicos destinados a aliviar o reparar los efectos en la piel de una intensa exposición al sol designados con expresiones distintas, como "después del sol". Igualmente se expresa el esfuerzo en inversión publicitaria y la posición de liderazgo de los productos post-solares AFTERSUN de LABORATORIOS GENESSE, hasta el punto de tener carácter notorio. En definitiva, en la contestación se adujo que faltan los presupuestos objetivo y subjetivo para caducar la marca, por lo que interesó se desestimara íntegramente la demanda.

Por otro lado, la demandada LABORATORIOS GENESSE S.L., formuló reconvenición, con fundamento en los artículos 34 , 40 y 44 de la Ley de Marcas , solicitando que se declarara que el uso por la actora de las expresiones "after sun" o "after-sun" infringe los derechos de marca de LABORATORIOS GENESSE y que se condenara a la demandada reconvenida al cese en el uso de eso signo.

4. La actora (demandada reconvenicional) se opuso a la reconvenición alegando que la marca AFTERSUN no es notoria o renombrada, por cuanto, en coherencia con lo afirmado en la demanda, se trata de un signo que describe un tipo de producto para la piel. Además, negó que existiera infracción puesto que LOREAL utiliza el término " after sun" como una categoría de producto, junto con su marca Delial/Garnier.

SEGUNDO.- La sentencia, el recurso y la oposición

5. La sentencia estima íntegramente la demanda y declara la caducidad del signo por vulgarización. De un lado, tras valorar la prueba practicada, llega a la conclusión que el signo " aftersun" se ha convertido en la designación usual de un producto de tratamiento corporal para después del sol. De otro lado, también concurre el elemento subjetivo, por cuanto la titular de la marca ha tenido una conducta pasiva en la defensa de la marca que ha propiciado la vulgarización. Además, también ha llevado a cabo una conducta activa, al utilizar el signo en términos descriptivos junto a la marca ECRAM. La íntegra estimación de la demanda determina la desestimación de la demanda reconvenicional.



6. La sentencia es recurrida por la parte demandada. Alega, en primer término, que la sentencia incurre en incongruencia interna y en falta de motivación o exhaustividad, que justifica en el hecho de equiparar indiscriminadamente la marca registrada AFTERSUN con las expresiones "after sun" y/o "aftersun" o con el hecho de haber soslayado cualquier referencia a un uso leal o justificado de esas expresiones inglesas que tendrían amparo en los artículos 37 b) y 34 c) de la Ley de Marcas . Asimismo denuncia un relato sesgado de hechos probados, por haber omitido hechos que estima relevantes o por haber alterado el orden cronológico en el relato fáctico de la sentencia. Incardina igualmente en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la sentencia apelada se haya abstenido de examinar la reconvencción como consecuencia de la previa estimación de la acción de caducidad. En cuanto al fondo del asunto, tras destacar los intereses tutelados por el artículo 55-1, apartado d) de la Ley de Marcas y la necesidad de que el precepto se interprete de forma restrictiva, considera que no concurren en el presente caso los presupuestos objetivo y subjetivo de la caducidad por vulgarización.

7. La parte actora se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

Para no resultar reiterativos nos referiremos a los argumentos de una y otra parte al analizar las distintas cuestiones que plantea el recurso.

TERCERO.- Sobre la incongruencia interna y la ausencia de exhaustividad de la sentencia apelada.

8. El recurso señala que la sentencia infringe los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por cuanto incurre en incongruencia interna y falta de exhaustividad o de motivación. Recordemos que el deber de congruencia, que la recurrente considera infringido, se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el *petitum* y la causa de pedir, y el fallo de la sentencia. La congruencia, como requisito ineludible de la función judicial, está contemplada en términos generales en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Forma parte de la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución , en tanto en cuanto afecta al principio de contradicción. Una modificación sustancial de los términos del debate procesal se traduce, lógicamente, en indefensión para las partes. La "incongruencia interna" a la que alude el recurso, no es tanto un vicio de incongruencia propiamente dicho, sino un defecto de motivación. Como señala la jurisprudencia, la congruencia interna se refiere a la coherencia o correspondencia entre lo razonado y lo resuelto, a fin de que no haya contradicción entre la fundamentación jurídica y el fallo. También viene considerándose por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que la incongruencia interna lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.

9. A la motivación de las sentencias, por su parte, alude el artículo 216.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por el que *"las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón"* . En definitiva, y como señala el Tribunal Supremo (sentencia de 3 de julio de 2013, ROJ 4246/2013), la motivación de las sentencias se identifica con la exteriorización del iter decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican un determinado fallo. Como dice dicha sentencia, *"para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivación, ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el derecho de los litigantes no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias 165/1.999, de 27 de septiembre, 196/2003, de 27 de octubre, 262/2006, de 11 de noviembre , y 50/2007, de 12 de marzo -, pero sí que se expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión - sentencias 56/1.987, de 5 de junio , y 218/2.006, de 3 de julio - y, por ello, entenderla previamente"*.

10. En este caso no advertimos ni incongruencia en sus distintas modalidades ni falta de motivación. Antes al contrario, la sentencia valora exhaustivamente la prueba practicada y analiza con rigor los requisitos exigidos para la caducidad de la marca por vulgarización, tanto el objetivo como el subjetivo, requisitos que concluye concurren en el presente caso. Cuestión distinta es que se pueda discrepar de la valoración de la prueba o de las consecuencias jurídicas a las que llega la sentencia, discrepancia que no puede abordarse desde la perspectiva de la infracción de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

11. En este sentido, no existe contradicción alguna entre la fundamentación jurídica y el fallo. La íntegra estimación de la demanda es la lógica consecuencia de los argumentos expuestos en los fundamentos de derecho de la sentencia, en los que la *juez a quo* concluye que la marca registrada se ha convertido en la designación usual del producto y que la vulgarización se ha producido por la falta de actividad del titular de la marca en la defensa del signo registrado y por la propia conducta activa llevada a cabo por



LABORATORIOS GENESSE, que también utiliza el término AFTERSUN de forma descriptiva. La sentencia equipara las denominaciones "after sun" y/o " after-sun" con el signo registrado (fundamento 6.8), equiparación de la que se puede disentir, pero que no vicia de incongruencia la sentencia. La sentencia no toma en consideración las limitaciones del derecho de marca que resultan de los artículos 37.b) y 34.1.c) de la LM por cuanto estima que es irrelevante a los efectos de examinar la inactividad del titular.

12. Por último, aunque el recurso denuncie un relato sesgado de hechos probados, en realidad no los discute. Simplemente estima que deberían haberse consignado otros hechos que la sentencia, siquiera implícitamente, no estima relevantes. El hecho de que la sentencia no haya examinado la acción de infracción de la marca es la consecuencia necesaria de la íntegra estimación de la acción de caducidad. Al hilo de esa alegación, el recurso alude a la indebida admisión de un informe de mercado aportado por LOREAL con la contestación a la reconvencción y denuncia que no se hubiera admitido en la audiencia previa un informe pericial aportado por la propia recurrente, esto es, refiere decisiones en materia de prueba que nada tienen que ver con los defectos o vicios de la sentencia regulados en los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

CUARTO.- Sobre la caducidad de la marca por vulgarización.

13. El artículo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas dispone que *"se declarara la caducidad de la marca 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"* . Este precepto recoge lo que doctrinalmente se conoce como "vulgarización de la marca", esto es, cuando un signo inscrito como marca inicialmente permitía identificar el producto o servicio en el mercado y su origen empresarial, pero que con el tiempo pierde tal virtualidad, convirtiéndose en genérico. Nuestro Ordenamiento acoge un sistema subjetivo o mixto, pues para que pueda apreciarse la caducidad por vulgarización de la marca es necesario que concurra un doble requisito: En primer lugar, la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios (presupuesto objetivo); y, en segundo lugar, que tal conversión se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca (presupuesto subjetivo).

14. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 (ECLI ES:TS:2008:7352) alude a los dos presupuestos de la vulgarización de la marca. Así, señala la Sentencia que *"para que pueda apreciarse la vulgarización se exige, pues, en primer término, un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada"* . En segundo lugar, a diferencia de los sistemas objetivos, en los que es suficiente que, con independencia de la actividad del titular de la marca, esta haya devenido un medio de designación usual del producto o servicio designado, la Ley de Marcas (tanto la de 1988, a la que se refiere la Sentencia, como la de 2001) exige que esta mutación haya tenido lugar *"por la actividad o inactividad"* del titular de la marca. La Sentencia analiza el presupuesto subjetivo de la siguiente manera:

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

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

**QUINTO.- Sobre el requisito objetivo de la caducidad por vulgarización.**

15. De la prueba practicada resulta que el término " *aftersun*" o los vocablos " *after sun*" se vienen utilizando en el mercado de manera uniforme para describir los productos cosméticos para después del sol. A tal conclusión llega la sentencia apelada, cuya valoración de la prueba compartimos plenamente a partir de los documentos que se acompañan a la demanda, documentos que relacionamos a continuación. De este modo, la demandante utiliza desde el año 1998, junto con la marca GARNIER, la expresión "AMBRE SOLAIRE AFTER SUN LECHE HIDRATANTE". Y a partir del año 2002 comercializa el producto identificado con el signo "AMBRE SOLAIRE SPRAY AFTER SUN HIDRATANTE REFRESCANTE" (documentos cuatro a seis de la demanda).

16. Con la demanda se aporta como documento once un estudio realizado por la compañía THOMSON REUTERS fechado el 17 de febrero de 2016 en el que se identifican multitud de productos cosméticos comercializados en España en los que aparece los términos " *after sun*". En concreto esa expresión aparece en los productos de las siguientes marcas: AMAFI, ANNA MÖLLER, KORES, MONTIBELO, COOLA, PIZ BUIN, LA CHINATA, SOLCARE, APIVITA, BABARIA, BELLANATURA, EUCERÍN, GARNIER, GUERIAIN, HAWAIIAN TROPIC, ISDIN, LIERAC, MATY KY, NIVEA y ORIFLAME. El término " *aftersun*", es utilizado para designar productos de tratamiento corporal para después del sol por la demandada LABORATORIOS GENESSE, que lo emplea junto con la marca ECRAN, por el fabricante de los productos BELLE & SUN (folio 127) y por el de los productos DENENNES (folio 128). También se acompañan con la demanda (documento 12, folios 178 y siguientes) reproducciones de productos de MERCADONA, BABARIA, AVENE y SHISEIDO identificados con los términos " *after sun*".

17. El mismo informe recoge reportajes o páginas de los siguientes periódicos y revistas en las que se identifican los productos cosméticos para después del sol con el signo " *after sun*": EL MUNDO, STYLE LOVELY, TELVA, HOLA, MARIE CLAIRE, MUJER-HOY, NOSOTRAS.COMO y TENDENCIAS BELLEZA (folios 170 y siguientes).

18. La parte actora, por otro lado, aporta numerosas referencias extraídas de la prensa o de blogs de belleza en donde se emplea de manera descriptiva el término " *aftersun*" o las palabras " *after sun*" (documento 13, folios 188 y siguientes).

19. Los distribuidores de productos cosméticos también utilizan el signo " *after sun*" como una categoría de producto para referirse a las cremas o lociones para después del sol, tal y como resulta del documento 14 de la demanda. Así, a título de ejemplo, la cadena de Perfumerías IF tiene una sección denominada "AFTER SUN", en la que se indica lo siguiente; " *En las épocas de verano es muy importante que cuidemos nuestra piel con productos que la protejan y nos la hidrate. En Perfumerías IF encontrarás una gran selección de cremas After Sun para que tu piel no se resienta después de la exposición al sol*" (folio 301). La cadena de perfumerías BODYBELL utiliza de forma descriptiva la expresión " *after sun*" para referirse a las leches hidratantes o a las lociones hidratantes de NIVEA o ECRAN. También El Corte Inglés o la web de farmacia online www.farmacia.es se refieren a los productos " *after sun*" como sinónimo de producto para después del sol.

20. Buena prueba del carácter descriptivo del signo AFTERSUN es el uso que realiza la demandada LABORATORIOS GENESSE de su marca. Según resulta del documento 15 de la demanda, la demandada utiliza la marca ECRAN, que es el signo que identifica el origen empresarial del producto. El término AFTERSUN, junto a la marca ECRAN, es utilizado en productos para después de tomar el sol, mientras que para las cremas protectoras y de uso previo a la exposición al sol emplea la marca ECRAN SUN.

21. Los estudios de mercado corroboran cuanto venimos exponiendo. LABORATORIOS GENESSE aportó con la contestación un estudio encargado a la agencia especializada PUNTO DE FUGA (documento 26). Aunque el estudio llega a la conclusión que la marca AFTERSUN es conocida por una parte muy significativa de los encuestados (el 83%), estimamos que la metodología utilizada no es correcta, ya que parte de la premisa que dicho signo es conocido como una auténtica marca (a los encuestados se les pregunta por el conocimiento de las marcas NIVEA, AFTERSUN, DELIAL, BABARIA, HAWAIIAN TROPIC, ECRAN y OTRAS MARCAS), cuando lo que se dilucida en este procedimiento es si el término AFTERSUN es reconocido por el consumidor como un producto concreto o si se vincula con un origen empresarial determinado (LABORATORIOS GENESSE). Por ello nos parece más adecuado el estudio encargado por LOREAL a la compañía GFK (documento cuatro de la contestación a la reconvención), que formula directamente a los encuestados la siguiente pregunta: *¿Qué es para usted "aftersun"?* Y para el 82% es un producto o una crema para después del sol y sólo un 10% identifica el signo con una marca.

22. Por último también estimamos relevante como medio de prueba el informe realizado por el detective privado Juan Manuel por encargo de LOREAL (documento cinco de la contestación a la reconvención, folios 856 y siguientes). El detective se personó en diferentes establecimientos especializados en perfumería así como en grandes superficies (Bodybell, Juteco, Douglas, Carrefour y El Corte Inglés), solicitando el producto



"after sun". En todos los casos los dependientes ofrecían una amplia gama de productos de distintas marcas, esto es, los dependientes no identificaban el signo con la marca de LABORATORIOS GENESSE sino con un tipo de producto con distintas marcas y comercializados por distintos fabricantes.

23. Precisado lo que a nuestro modo de ver resulta de la prueba practicada, que coincide con las conclusiones a las que llega la sentencia apelada, esto es, que el término " *aftersun*" se utiliza en el mercado para identificar un producto de tratamiento corporal para después del sol, daremos respuesta a las alegaciones del recurso en relación con el requisito objetivo, que cuestionan el método de análisis seguido.

-Imposibilidad de justificar la caducidad de la marca por vulgarización por el uso de signos distintos al registrado, aunque semejantes.

24. Alega la recurrente que la existencia en el mercado de signos semejantes (" *after sun*" y/o "*after-sun*") podrá tener relevancia al analizar el requisito subjetivo sobre el grado de diligencia del titular de la marca, pero no en sede del requisito objetivo sobre el signo a vulgarizar. En definitiva, la demandada considera que sólo el uso generalizado de un signo idéntico (en este caso, "*aftersun*") permitiría declarar la caducidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas .

25. No podemos compartir los argumentos del recurso. El uso de signos similares puede convertir un signo registrado en la denominación usual por los consumidores del producto o servicio que identifica. Lo relevante es valorar si la marca registrada ha devenido ineficaz para distinguir el origen empresarial del producto, cosa que estimamos ha ocurrido en el presente caso. "*After sun*", como hemos expuesto en los apartados anteriores, ha pasado a ser un término descriptivo, que es utilizado por la mayor parte de fabricantes de cremas corporales post-solares para designar ese producto, de tal suerte que la marca registrada "*aftersun*" ha dejado de ser un signo que permite identificar a un competidor (LABORATORIOS GENESSE) del resto de empresarios que compiten en el mismo mercado.

26. Ello es así por la gran proximidad y semejanza de las expresiones "*after sun*" y/o "*after-sun*" con la marca registrada "*aftersun*". Existe identidad fonética y conceptual, por lo que el consumidor no percibe diferencias sustanciales entre dichos vocablos. Por ello, en línea con lo sostenido por la sentencia de instancia y por la apelada en el escrito de oposición, estimamos que el uso generalizado de las expresiones "*after sun*" y/o "*after-sun*" ha sido determinante para la vulgarización de la marca de la actora AFTERSUN.

- Distinción y compatibilidad del uso del signo como genérico y conciencia del consumidor de estar ante una marca.

27. El recurso señala que existe una natural tendencia de los consumidores, por economía de lenguaje, en utilizar la marca líder del mercado como designación genérica (la demandada cita como ejemplos el uso de la marca "cocacola" para identificar los refrescos de cola o de la marca "dónut" para las "rosquillas fritas blandas"). Y estima que esa utilización de marcas líderes como designaciones genéricas es o debe ser intrascendente a los efectos de la caducidad. Esto es lo que ocurre, a su entender, con la marca AFTERSUN, que mantiene una elevadísima cuota de mercado (el 52% del total de los productos post-solares en España en el año 2015), que se extiende a toda la geografía española, cuyo uso se remonta a más de medio siglo y en la que la demandada ha realizado importantes inversiones en publicidad (más de 21.000.000 de euros en los años 2009 a 2015), tratándose de una marca notoria.

28. Descartamos, contra lo sostenido por la recurrente, que el signo AFTERSUN sea percibido como una auténtica marca de éxito en el mercado y que se utilice por los consumidores como una designación genérica, pero con la consciencia de que se trata de una marca, como acontece con los ejemplos citados en el recurso (donut o cocacola). El conocimiento generalizado del signo no lo es por el carácter notorio de la marca sino por haberse convertido en la designación habitual de un tipo de producto (cremas solares para después del sol). 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.

- Perspectiva de los consumidores, irrelevancia del uso realizados por los competidores y umbrales cuantitativos para la vulgarización.

29. Finalmente el recurso aduce que la perspectiva relevante es la de los consumidores o usuarios finales, por lo que es irrelevante la posición de los intermediarios o la de los competidores, que tienen una tendencia natural al "parasitismo" de la marca líder. Por último, añade que el uso continuado y usual necesario para la vulgarización ha de ser muy elevado, circunstancia que en el presente caso no se da atendido el grado de conocimiento que los consumidores tienen de la marca AFTERSUN (un 70% según el estudio de mercado aportado con la contestación como documento 26).



30. Pues bien, en cuanto a los estudios de mercado ya los hemos valorado en los fundamentos anteriores, en los que hemos destacado la inidoneidad del método empleado por el estudio de la demandada, dado que sugería la respuesta al partir como premisa que la marca AFTERSUN es percibida como tal en el mercado, cuando lo que se dilucida en este procedimiento es si se ha convertido en un término descriptivo de un producto concreto. En cualquier caso, aun cuando la perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarización sea la de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningún caso es irrelevante la perspectiva de los intermediarios y de los competidores, dado que de las actuaciones de esos agentes económicos es posible deducir cómo es percibido el signo en el mercado. De este modo si, como ocurre en el presente caso, buena parte de los competidores utilizan la expresión "after sun" o "after sun" para comercializar, junto con sus respectivas marcas, productos post-solares y si en los lineales de las grandes superficies o en las webs de perfumerías se identifican con esa misma expresión un tipo de producto, es evidente que el signo "aftersun" ha pasado a ser un término descriptivo y ha dejado de ser un signo que identifica en el mercado a un empresario y a sus productos.

31. Las Directrices de a EUIPO relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea, oportunamente citadas por la apelada, expresamente señalan que habrá que tener en consideración para la declaración de caducidad la percepción de los profesionales, como los vendedores (Parte D, Anulación, Sección 2ª, página 10). Dicen al respecto lo siguiente:

" **2.3.3 Público destinatario.**- Podrá declararse la caducidad de una MUE de acuerdo con el artículo 58, apartado 1, letra b), del RMUE si la marca se ha convertido en la designación usual del producto o servicio no solo entre algunas personas, sino entre la gran mayoría del público destinatario, incluidos los que participan en el comercio del producto o el servicio en cuestión (*sentencia de 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26*). *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 está registrada debe llevarse a cabo no solo 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 del ámbito como, por ejemplo, los vendedores (sentencia de 06/03/2014 C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Sin embargo, en algunas circunstancias específicas, podría bastar con que los vendedores del producto final no informen de manera habitual a sus clientes de que el signo está registrado como marca ni presten a sus clientes, en el momento de la venta, el servicio añadido de indicarles la procedencia de los distintos productos que ofrecen (sentencia de 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25 y § 30)*".

32. Por todo lo expuesto, consideramos que concurre el requisito objetivo de la caducidad, al haberse convertido la marca AFTERSUN en la designación usual del producto para el que está registrada la marca (los productos para después del sol).

SEXO.- Sobre el requisito subjetivo de la caducidad. La actividad o inactividad del titular de la marca.

33. Como venimos exponiendo, el artículo 55.1.d) de la Ley de Marcas exige que la conversión de la marca en designación usual de un producto o servicio tenga por causa la "actividad o inactividad de su titular". La sentencia considera que también concurre el requisito subjetivo de la caducidad, dado que la demandada ha consentido el uso del signo por los competidores, sin haber llevado a cabo una defensa de su marca. Los procedimientos judiciales o de oposición administrativa, señala la sentencia, son de fecha muy reciente. La demandada, además, también ha llevado a cabo una conducta activa que ha contribuido a la vulgarización, puesto que ha utilizado la marca AFTERSUN junto con otra marca (ECRAM). Por todo ello declara la caducidad del signo.

34. El recurso impugna las conclusiones de la sentencia apelada y sostiene la ausencia del requisito subjetivo por los siguientes argumentos (en síntesis):

-Es irrelevante el uso simultáneo de la marca ECRAN asociado a la marca AFTERSUN.

-La demandada ha actuado diligentemente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, impugnando de manera sistemática todo intento de registrar una marca que incluya la expresión AFTERSUN. De igual modo ha formulado distintas reclamaciones, inclusive en la vía judicial.

-El uso de las expresiones inglesas " after sun" y/o "after-sun" está afectado por las limitaciones que imponen los artículos 37.b y 34.1.c) de la Ley de Marcas .

Sobre el uso simultáneo de la marca ECRAM asociado a la marca AFTERSUN.

35. Compartimos con la sentencia apelada cuando concluye que LABORATORIOS GENESSE ha contribuido activamente a la vulgarización del signo AFTERSUN, al haber utilizado dicho signo junto con la marca ECRAM. No es controvertido que tanto en los envases del producto como en la actividad publicitaria llevada a cabo por



la demandada los productos para el sol que comercializa LABORATORIOS GENESSE son ECRAN SUN, para la protección durante la exposición solar, y ECRAN AFTERSUN, para el tratamiento posterior. Es decir, en realidad la demandada no hace un uso del signo AFTERSUN a título de marca, sino que, al igual que sus competidores, dicho término lo reserva exclusivamente para la gama de productos para después del sol, dándole un sentido meramente descriptivo. Por tanto, la marca que identifica a la demandada en el mercado y le distingue de otros fabricantes es la marca ECRAN.

Sobre las acciones llevadas a cabo por el titular en defensa de la marca.

36. 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 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 (entre el 2 de abril de 2014 y el 4 de abril de 2017). Sólo consta una reclamación judicial, que se ha sustanciado ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Las Palmas, que dictó sentencia el 1 de septiembre de 2016 (documento 33 de la contestación).

37. Los acuerdos alcanzados con las compañías FERRER INTERNACIONAL S.A., EROSKI y BIERIOSKA S.A. son del año 2016 (documentos 40,43 y 44 de la contestación). Lo mismo cabe decir de los compromisos asumidos por otras seis compañías (documentos 45 a 50 y 69), todos ellos firmados en el segundo semestre del año 2016, posteriores, por tanto, a la interposición de la demanda de caducidad de LOREAL. En definitiva, la demandada ha permitido o tolerado durante mucho tiempo el uso de signos idénticos o muy similares a la marca registrada, iniciando acciones recientemente contra un número poco significativo de empresas.

Sobre las limitaciones que afectan al titular de la marca por aplicación de los artículos 37.b) y 34.2.c) de la Ley de Marcas .

38. Al analizar el requisito subjetivo de la caducidad por vulgarización, la recurrente alude a ciertos límites que tendría la titular de la marca (LABORATORIOS GENESSE), que vendría obligada a respetar ciertos usos de las expresiones inglesas "after sun" y "after-sun". Da a entender la recurrente que algún uso por de esas expresiones por sus competidores sería legítimo, en concreto, aquel que se ajuste a las pautas que se detallan en el fundamento 8.4º del recurso. Los límites serían los dispuestos en los artículos 37.b) y 34.2.c) de la Ley de Marcas , que dicen lo siguiente:

-Artículo 37.b).- *"El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (...) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos."*

-Artículo 34.2, c).- *"El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico (...) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada."*

39. No estimamos que la inactividad de LABORATORIOS GENESSE en la defensa de su derecho se explique por los límites que le imponen dichos preceptos como titular de la marca registrada AFTERSUN. En primer lugar, el conocimiento generalizado de ese término no resulta del carácter notorio o renombrado de la marca sino del hecho de haberse convertido en una expresión descriptiva de un tipo de producto. En segundo lugar, la naturaleza, la especie o las características de los productos de tratamiento post-solares no determina necesariamente que deban presentarse con la indicación "after sun" , pues es evidente que en la lengua española se puede identificar el producto con otras expresiones. De hecho, en el escrito de contestación se reseñan productos de distintas marcas en los que se utilizan la expresión "después del sol" o "post solar". En definitiva, en el recurso no se justifica en qué medida el uso que LOREAL realiza de la expresión "after sun" no se ajusta a las prácticas leales en materia comercial o industrial y en qué se diferencia respecto del uso que puedan realizar otros competidores, cuando el etiquetado y los envases de los productos GARNIER de la demandante son similares a los productos de otros fabricantes.

40. En consecuencia, estimamos que la marca AFTERSUN se ha convertido en la designación usual de los productos de aplicación para después del sol y que esa situación objetiva de hecho se ha producido por la actividad e inactividad de la demandada. Concurren, por tanto, los requisitos del artículo 55.1.d), de la Ley de Marcas para la caducidad, por lo que debe confirmarse la declaración de caducidad de la marca que realiza la sentencia apelada.



41. La declaración de caducidad determina que no pueda prosperar la acción de infracción que LABORATORIOS GENESSE ejercita en la demanda reconvenional. La actora reconviniendo no puede invocar el registro de la marca AFTERSUN para impedir que LOREAL utilice las expresiones *aftersun*, *after sun* y/o *after-sun* en los productos post-solares o para después del sol.

Por lo expuesto, debemos desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia apelada.

SEPTIMO.- De las costas procesales

42. Conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas del recurso a la recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de AC MARCA PERSONAL CARE S.L., antes denominada LABORATORIOS GENESSE S.L., contra la sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2017, que confirmamos, condenando a la recurrente al pago de las costas del recurso y con pérdida del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.