



Roj: **SAP V 1991/2012 - ECLI: ES:APV:2012:1991**

Id Cendoj: **46250370092012100202**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **29/05/2012**

Nº de Recurso: **192/2012**

Nº de Resolución: **203/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ROSA MARIA ANDRES CUENCA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP V 1991/2012,**
STS 2651/2014

ROLLO NÚM. 000192/2012

M

SENTENCIA NÚM.: 203/12

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a veintinueve de mayo de dos mil doce.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada **DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA**, el presente rollo de apelación número 000192/2012, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 001214/2010, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como demandante apelante a don Carlos Manuel , representado por la Procuradora de los Tribunales doña MARIA LUISA IZQUIERDO TORTOSA, y asistido de la Letrado doña LAURA MARTINEZ CHINER y de otra, como demandados apelados impugnantes a don Pedro Enrique y AGUT PAN SL representados por la Procuradora de los Tribunales doña MARIA ESTHER BONET PEIRO, y asistidos del Letrado don MARIO JOSE PEREZ GARRIGUES, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Carlos Manuel .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA en fecha 21 de octubre de 2011, contiene el siguiente FALLO: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Carlos Manuel , representado por la procuradora Sra. D^a. María Luisa Izquierdo Tortosa contra D. Pedro Enrique representado por la procuradora Sra. D^a. M^a. Esther Bonet Peiró, debo declarar y declaro la nulidad del registro de marca nº.: 2.700.916 "les oropesines de J. Agut", absolviendo a los demandados del resto de pedimentos de condena del escrito inicial de demanda. Que estimando también parcialmente la demanda reconventional, formulada de contrario por Pedro Enrique , representado por la Procuradora Sra. D^a. M^a. Esther Bonet Peiró, y por Agut Pan S.L., representados por la procuradora Sra. D^a. M^a. Eshter Boent Peiro, debo declarar y declaro la caducidad de la marca 2209802 con la denominación "Oropesinas"; absolviendo al demandante reconvenido del resto de pedimentos de condena



de la demanda reconvenional. Una vez firme la presente resolución, líbrense los despachos oportunos, a instancia de parte y a su costa. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las partes personadas, costeando cada una las de su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Carlos Manuel, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO .- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- El Juzgado Mercantil 2 de Valencia dictó sentencia, con fecha 21-10-11 que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Carlos Manuel contra D. Pedro Enrique y AGUT PAN SL declaró la nulidad del registro de marca 2.700.916 "LES OROPESINES DE J. AGUT" absolviendo a los demandados del resto de pedimentos de condena del escrito inicial de demanda, y estimando también parcialmente la demanda reconvenional, declaró la caducidad de la marca 2209802 con la denominación "OROPESINAS" absolviendo al demandante reconvenido del resto de pedimentos de condena de la demanda reconvenional; sin expresa imposición de las costas causadas, debiendo cada parte correr con las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

La sentencia admite que es la propia parte demandante la que, como consecuencia de su actividad empresarial, promocional y divulgativa, ha conseguido que las oropesinas "se conviertan en un postre típico de la localidad de Oropesa, y así se ha terminado por reconocer por el propio Ayuntamiento a través de Internet, pero al tiempo ha pasado a convertirse en el nombre habitual de un postre en dicha localidad, y así se describe al hablar de la gastronomía de aquella, por lo que si bien concluye que la marca "oropesina" se inscribió correctamente y ha sido válida y eficaz, declara su caducidad por la razón expuesta. Declara, al tiempo, la nulidad de la marca del demandado, por cuanto considera que actúa de mala fe, al apropiarse e inscribir a su nombre un signo distintivo que viene siendo utilizado por persona distinta.. Rechaza la acción de competencia desleal asimismo formulada, y puntualiza que la declaración de caducidad por vulgarización de la marca de la actora no viene derivada de la acreditación de alguno de los motivos de nulidad de la demanda reconvenional, ya que la vulgarización de la marca del demandante se produjo a consecuencia del uso y divulgación del propio demandante -no antes- y que el uso de gentilicios no es causa suficiente para pretender sin más la nulidad de la marca.

Recorre en apelación la parte actora, alegando lo que sigue:

Consideraciones generales: La vulgarización de la marca, en general, es una sanción que ha de estar perfectamente tipificada y ser objeto de interpretación restrictiva, no extensiva. La generalización de una marca como nombre usual de un producto no puede llevar, sin más, a declarar su caducidad., porque si tal aconteciera, se verían castigadas de forma automática las marcas que más renombre adquirieran en el mercado.

No concurren los presupuestos concretos para la aplicación del precepto invocado en la sentencia, artículo 55 de la LM : No se ha vulgarizado la marca, por lo que no cabe su declaración de caducidad, no sólo no concurre el presupuesto esencial de actividad/inactividad del demandante, sino que no se dan los demás presupuestos, pues ni la marca se ha convertido en la designación usual del producto, ni ha perdido, por ello, sus funciones como marca, garantizando la identidad del origen del producto que lleva la marca al consumidor, y permitiendo distinguir los dulces "oropesinas" de pastelería Rey's de aquellos otros que tengan otro origen.

La demandados impugnaron la resolución en cuanto les resultaba desfavorable, que ciñe al pronunciamiento de costas de la reconvenición que interesa se impongan al actor reconvenido, ya que la finalidad de la reconvenición se ha conseguido, y la sentencia resulta favorable a esta parte, bien porque la marca fuera nula, bien porque había caducado, careciendo el actor de derechos sobre la denominación "oropesinas".

Las partes se opusieron, a su vez, al recurso e impugnación planteadas, respectivamente, en los términos brevemente expresados, quedando planteada la cuestión, en esta segunda instancia conforme lo expuesto.

SEGUNDO .- La Sala ACEPTA la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida tan sólo en cuanto no se oponga a lo que seguidamente se dirá.

Punto de partida de nuestro análisis en segunda instancia ha de ser la consideración de que el objeto de esta viene delimitado, como es obvio, exclusivamente, por los aspectos combatidos por la parte actora y la impugnación planteada -sobre las costas de la reconvenición- por las demandadas. Por ello, rechazadas las pretensiones de nulidad esgrimidas por la demandada reconviniente -en cuanto consideraba que no podía ser objeto de tal protección la marca de la demandante, al tratarse de un gentilicio- e, incluso, la propia



argumentación de la demandada sobre la caducidad, fundada en el artículo 55 LM , referida a que la marca de la actora se hubiera convertido, como expresa el precepto "por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.", ya que la sentencia lo que expresa - fundamento jurídico segundo, *in fine* - es que "la vulgarización de la marca del demandante se produjo a consecuencia del uso y divulgación que hiciera el propio demandante, y no antes, y tales aspectos quedan totalmente al margen de revisión en esta segunda instancia, al igual que los relativos a la desestimación de la acción ejercitada por la demandante con fundamento en la existencia de competencia desleal -que no es objeto de mención alguna en el recurso- y la estimación de la nulidad de la marca de la demandada, que tampoco combate dicha parte.

Cabe hacer, además, una segunda precisión, al socaire de los argumentos recogidos en la sentencia del TS de 23 de Noviembre del 2010 (ROJ: STS 6355/2010) Recurso: 329/2007 , |Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL, pues, como expresa la misma, *la Ley de 2.001 no entró en vigor hasta el treinta y uno de julio de dos mil dos , como establece su disposición final tercera - con salvedades, carentes de interés para la decisión del recurso - y, por lo tanto, con posterioridad a que hubiera sido concedido el registro de la marca ... a la ahora demandada, ...SA. Por ello, la Oficina Española de Patentes y Marcas tramitó y decidió el procedimiento de registro de la marca, con la oposición de... SA, de conformidad con las normas de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre - cual, en último caso, mandaba hacer la disposición transitoria primera de la Ley 17/2.001 -*

Por ello, las normas que, de tener razón la demandante y recurrente, se habrían infringido con el registro de la discutida marca habrían sido, no las señaladas en los dos motivos, sino las correspondientes de la Ley 32/1.988, derogada por aquella. Esto es, las contenidas en las letras c), e) y f) del apartado uno del artículo 11 de la misma.

Declaramos en la sentencia de 23 de febrero de 2.006 , en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 32/1988 - pero con doctrina aplicable a la correlativa de la Ley vigente - que la misma "atribuye al tiempo de la solicitud del registro de la marca la función de identificar, por estar vigente en él, la norma aplicable (nulidad del supuesto registro infractor ".

Pese a lo expuesto, la total coincidencia de las normas que la recurrente señala en el motivo - que fueron las aplicadas por los Tribunales de las dos instancias - con las derogadas, en los puntos que interesan para el recurso, excluye cualquier cuestión que pudiera suscitarse en la decisión del mismo por el incorrecto entendimiento de la relatada regla intertemporal".

Ello sería aplicable a los presupuestos tenidos en cuenta al conceder la protección, como marca, de la denominación de la demandante -lo que no va a ser objeto de examen en esta alzada, a tenor de lo expresado anteriormente- pero no afecta, en ningún caso, a la reconvención formulada con vigencia de la nueva Ley por el demandado, ciñéndonos, en concreto, como también hemos anticipado, a la conclusión estimatoria, en parte, de la reconvención, recogida en la sentencia de instancia y combatida en la apelación planteada por el demandante reconvenido, en que, seguidamente, vamos a entrar.

TERCERO .- Entrando propiamente en la cuestión objeto de análisis en esta segunda instancia, hemos de partir que tal y como expresa la sentencia de la AP Madrid, sección 28 de 5 de Junio del 2009 (ROJ: SAP M 10736/2009), en Recurso: 271/2008 | Ponente: ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ, sobre la vulgarización de marcas nacionales :

"El artículo 55.1.d de la Ley de Marcas permite declarar la caducidad de una 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.

La reconviniente sostiene que el signo MADELMAN se ha convertido en la designación usual de los muñecos articulados, esto es, de los productos del mismo genero al que pertenece el producto identificado con la marca.

Conforme al artículo 55.1.d de la Ley de Marcas , la caducidad por vulgarización exige, como ha resaltado la doctrina, dos requisitos: a) uno de carácter objetivo consistente en la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios; y b) otro de naturaleza subjetiva en virtud del cual esta conversión debe producirse como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca, bien porque utilice la marca como si fuera la denominación genérica del producto, bien porque mantenga una actitud pasiva frente al riesgo de conversión del signo en genérico ya sea por su utilización por los competidores sin promover acción alguna contra ellos bien por su uso generalizado por los consumidores como genérico sin realizar actuación alguna para evitarlo.

Hemos de tener en cuenta, asimismo, como puntualizó la Sentencia de la Sección 15ª de la AP Barcelona de 28 de Junio de 2007 (ROJ: SAP B 7052/2007) Recurso: 423/2006 | Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO , que el demandante de tal nulidad deberá acreditar que *"dentro del mercado español los destinatarios ...de forma generalizada denominan este producto con el término ... y, en segundo lugar, que el titular de la marca ha*



contribuido a ello al designar así estos productos o que no ha reaccionado frente a los competidores que han utilizado esta denominación como nombre genérico del producto.

Y finalmente apostillar, con carácter general, como recuerda, asimismo la SAP, Barcelona, sección 15, de 16 de Julio del 2008 (ROJ: SAP B 5363/2008) Recurso: 642/2007 | Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO, que ello requiere el planteamiento de "acción" y no simplemente la oposición como excepción, añadiendo, en cuanto a la cuestión esencial aquí también debatida que " *de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55 LM, según el cuál cabe declarar caducada la marca "d) cuando en el comercio se hubiere 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". Según la demandada, los signos Donut y Donuts se han vulgarizado y constituyen la designación usual del producto al que se aplican (bollos esponjosos y fritos con forma de rosquilla, ordinariamente recubiertos de azúcar o chocolate). La sentencia argumenta correctamente cuando pone de manifiesto que la caducidad por vulgarización requiere, en nuestro derecho y en línea con lo previsto en el art. 12.2 de la Directiva 89/104 /CE, no sólo la apreciación de que el signo ha pasado a ser la designación común del producto al que se aplica, sino además que ello venga motivado por la actitud activa o pasiva de su titular, y en el presente caso es abrumadora la actividad de PANRICO encaminada a impedir el registro y/o uso de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares.*

CUARTO .- Pues bien, partiendo de tales líneas jurisprudenciales, esta Sala no puede compartir la conclusión obtenida por el Juzgador. El hecho de que el dulce cuestionado haya alcanzado renombre, derivaría, como admite la propia sentencia -sin que otra prueba contradiga esta conclusión- del propio trabajo de expansión y difusión del producto, en la localidad, por parte del propio demandante. La profusa documental, alguna muy antigua, con referencias concretas a los pastelitos, siempre en confiterías/dulcerías relacionadas con el actor o en su propia pastelería, dan cuenta cumplida de la utilización y el mantenimiento de la marca por quien en ella se apoya, que ha llevado a un general reconocimiento, en el estricto ámbito geográfico de la población de que toman su nombre. Este se reduce, por tanto, a la propia localidad y de hecho así se indica como incluido en los signos distintivos, desde un punto de vista gastronómico, de la población de Oropesa - lo viene a recoger información de Internet del propio Ayuntamiento, folio 243 de las actuaciones- . La escueta referencia aludida no permite obtener conclusión tan rotunda como la recogida en la sentencia, para enervar la eficacia de una marca que viene dotada de esa protección registral desde largos años atrás, en que se afirma que se ha producido una *vulgarización* , pues bien pudiera considerarse, por el contrario, que lo realmente acontecido es que la propia actividad de comercialización y distribución del demandante ha permitido que el dulce resultara ampliamente difundido, hasta enraizarse en los distintivos propios de la población, pero en ningún caso que la *vulgarización* haya sido de tal entidad que se haya extendido el producto en forma general e indiscriminada en aquella, y fabricado o comercializado por parte de personas ajenas a los propios litigantes. Es obvio que el demandante, además, en el momento en que detectó los primeros intentos por parte del demandado para tal comercialización le requirió de inmediato para que cesara en tales actuaciones, lo que combatió, por su parte, dicho demandado mediante inscripción de su propia marca (declarada nula por mala fe en la sentencia de instancia, lo que constituye pronunciamiento no controvertido en la alzada). Resulta cuanto menos contradictorio que el demandado pretenda que se niegue al demandante -por la vulgarización de referencia- el derecho conferido por una marca anterior, cuando él mismo había solicitado y obtenido, a su vez (aunque con ciertas *addendas*) la protección marcaria respecto de "les oropesines artesanals" con la mención de su origen ("de J. Agut").

En definitiva, compartimos la opinión del recurrente, y entendemos que el motivo debe ser estimado. No se dan los presupuestos de caducidad por vulgarización, ni respecto de la extensión del producto, ni en cuanto a la falta de protección de la marca por parte de su titular, lo que ya justificaría, evidentemente, la estimación del recurso planteado.

QUINTO .- Debe rechazarse, además, y en consecuencia, la impugnación planteada, pues por estimación del recurso de contrario, la demanda reconvenional se desestima íntegramente y ello ha de comportar la imposición de costas de la reconvenión al actor reconvenido, por estricta aplicación del principio de vencimiento. La estimación de la demanda, en cualquier caso, sigue siendo parcial, por lo que no procede expresa imposición de las costas derivadas de la misma a ninguno de los litigantes, conforme el artículo 394 LEC .

Asimismo, en cuanto a las costas de esta alzada, debe estimarse el recurso y desestimar la impugnación planteada por los demandados, por lo que no se efectúa expresa imposición de las costas de aquel, imponiendo las de la impugnación a las partes impugnantes, conforme el artículo 398 LEC .

Se acuerda reintegrar al demandante apelante el depósito que constituyó para recurrir, y se declara la pérdida de los constituidos por las partes impugnantes, de conformidad con la disposición adicional 15ª de la LOPJ .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

**FALLO**

SE ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por Carlos Manuel y **SE DESESTIMAN las impugnaciones** planteadas por Pedro Enrique Y AGUT PAN SL contra la sentencia dictada el 21-10-11 por el juzgado Mercantil 2 de Valencia, en juicio ordinario 1214/10, que SE REVOCA, EN PARTE, en el sentido siguiente:

Se declara que el demandante y recurrente ostenta frente a los demandados un derecho exclusivo sobre la marca OROPESINAS, y, en consecuencia, se CONDENAN a los mismos a estar y pasar por tal declaración, a cesar en cualquier clase de uso de tal marca, y pronunciamientos accesorios a los anteriores.

Se mantiene la declaración de nulidad del registro de marca de la parte demandada 2.700.916, ya producida en primera instancia.

Se mantiene la desestimación de los demás pronunciamientos a que no se dio lugar en primera instancia, y que no han sido objeto de recurso.

Como consecuencia del pronunciamiento a) que se incluye en la presente resolución, y habiéndose renunciado a indemnización, se acuerda la publicación, como se solicita, de la parte dispositiva de la sentencia, en una revista del sector, así como la notificación personalizada a los profesionales, en el ámbito geográfico propio, que designe el actor y a costa del demandado.

En cuanto a las costas de primera instancia, no procede expresa imposición de las derivadas de la demanda, con expresa condena al demandado de las de la reconvención, que se desestima.

Con relación a las costas de segunda instancia, no se efectúa expresa imposición de las derivadas del recurso, imponiendo las vinculadas a la impugnación a las partes impugnantes.

Se acuerda reintegrar el depósito constituido para recurrir al apelante, con pérdida de los constituidos por los impugnantes, cuya impugnación se rechaza.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.