



Roj: **STS 2651/2014** - ECLI: **ES:TS:2014:2651**

Id Cendoj: **28079110012014100307**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **11/06/2014**

Nº de Recurso: **1950/2012**

Nº de Resolución: **292/2014**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

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

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Junio de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por don Eulogio y Agut Pan, SL, representados por la Procurador de los Tribunales doña María Esther Bonet Peiró, contra la sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil doce, por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Roberto Sastre Moyano, en representación de don Eulogio y Agut Pan, SL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida don Francisco, representado por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Valencia, el dos de noviembre de dos mil diez, la Procurador de los Tribunales doña María Luisa Izquierdo Tortosa, obrando en representación de don Francisco interpuso demanda de juicio ordinario contra don Eulogio y Agut Pan. SL.

En el escrito de demanda, la representación procesal de don Francisco alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicho señor y otro pastelero crearon, en la década de los años ochenta, las " *Oropesinas* ", pastelillo cuyo principal ingrediente era la almendra y que, como dulce novedoso, pronto destacó frente a otros de la zona. Así como que, con él, los creadores ganaron el primer premio del segundo concurso de pastelería de Burriana, organizado por el gremio de pasteleros de Castellón, en mil novecientos ochenta y siete.

También alegó que a don Francisco le fue concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el registro de la marca española número 2 209 802 - formada por la denominación " *Oropesinas* ", escrita con letras características y mayúsculas, sobre las que aparece el dibujo de un pastel dentro de una bandeja de blondas y todo ello dentro de una figura rectangular - para distinguir productos de pastelería y confitería, clase 30 - lo que dijo demostrar con los documentos aportado con los números 26 a 28 -. Y que el titular había usado dicha marca de modo constante, insertándola en bolsas y cajas de pastelería, y que había llevado a cabo publicidad de la misma.

Añadió que, en el año dos mil seis, la sociedad demandada, Agut Pan, SL inició, sin consentimiento del demandante, la comercialización del dulce conocido por " *oropesinas* ", en su establecimiento dedicado a pastelería, lo que demostraba, entre otros medios, con un dictamen pericial comparativo de los productos y actas notariales - aportados como documentos números 45 a 48 -.



Que, a su vez, el demandado don Eulogio había conseguido el registro de la marca número 2 7000 916, mixta, formada por las palabras " *Les oropesinas artesanals de... J. Agut* ", sobre unas espigas, para diferenciar productos de la clase 30 y servicios de la 35 - como demostraba con el documento aportado con el número 49 -.

Afirmó que los demandados se habían aprovechado de la reputación de su signo, con evidente mala fe.

Con esos antecedentes, reclamó la aplicación de las normas contenidas en el artículo 51, apartado 1, letras a) y g), así como en el artículo 52.1 y en el artículo 6.1.b), todas de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre . Así como la de los artículos 5 , 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Y en el suplico de la demanda, la representación procesal de don Francisco interesó del Juzgado de lo Mercantil competente una sentencia que " 1º.- *Declare: (a) Que don Francisco ostenta frente a los demandados un derecho exclusivo sobre la marca <Oropesinas>. (b) Que la solicitud, uso y registro por el demandado don Eulogio de la marca <Les oropesinas de J. Agut>, objeto de la acción, constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre la marca <Oropesinas>. (c) Que la aparición en el mercado de <Les Oropesinas de J. Agut> constituye un comportamiento desleal. (d) Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad del registro de marca número 2 700 916 <Les Oropesinas de J. Agut>. 2º.- Condene a la parte demandada: (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. (b) A cesar de forma inmediata en cualquier uso de la marca <Les Oropesinas Artesanals de J. Agut>. (c) A retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra clase de documentación u objeto en los que se consigne la marca objeto de la acción. (d) A indemnizar al demandante por los daños y perjuicios causados, a determinar de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Marcas, a tener del criterio establecido en la presente demanda y por el importe que se fije en sentencia. Y 3º.- (a) Ordene: (a) La cancelación de la marca número 2 700 916 objeto de la presente acción. (b) La publicación de la sentencia a costa de la parte demandada en una revista propia del sector, así como su notificación a todos los proveedores y clientes. Todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas en este procedimiento* ".-

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia, que la admitió a trámite, por auto de cinco de noviembre de dos mil diez , conforme a las regla del juicio ordinario, con el número 1214/2010.

Don Eulogio y Agut Pan, SL fueron emplazados y se personaron en las actuaciones, representados por la Procurador de los Tribunales doña Esther Bonet Peiró, que contestó la demanda en su representación.

I.- En su escrito de contestación, la representación procesal de don Eulogio alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que el demandante había confundido los derechos a la patente y la marca. Que, en contra del planteamiento del demandante, toda persona podía desarrollar una actividad económica con ánimo concurrencial, dado que la imitación era libre, como regla, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal . Que el uso de la marca " *Oropesinas* " para referirse al dulce era muy anterior a su registro y, por ello, le afectaba la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas - signos convertido en habituales para designar el producto -. Y que se trataba de un dulce típico de la zona y no consistía más que en una indicación de procedencia geográfica. Por lo que insistió en que el demandante no había hecho uso legítimo de la marca " *Oropesinas* " .

Añadió que la solicitud del registro de la marca 2 700 916, fue publicada y concedida sin oposición y que no era cierta la alegación de mala fe que el demandante le atribuía. En definitiva, negó las causas de nulidad invocadas en la demanda, en particular, la existencia de riesgo de confusión, dadas las diferencias evidentes entre las marcas confrontadas, incluso en su aspecto denominativo, al haber registrado y usado la suya en términos valencianos.

Respecto de los actos de competencia desleal, la representación procesal del demandado opuso la prescripción extintiva de la acción y, en todo caso, negó la infracción.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de don Eulogio interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia una sentencia " *en la que se desestime la demanda interpuesta contra mi mandante, con expresa imposición de costas a la parte actora* " .

La representación de don Eulogio formuló reconvencción contra el demandante, alegando, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que concurría en la marca del demandante la prohibición absoluta de registro del artículo 51, apartado 1, letras a), d) y c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, dado que el término " *oropesinas* " era el gentilicio femenino plural de la localidad de Oropesa del Mar y aludía al origen geográfico del producto.



También alegó que, de entenderse que no concurría la causa de nulidad señalada, lo haría la de caducidad del artículo 55.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

En el suplico del escrito de reconvenición, la representación procesal de don Eulogio pretendió del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia una sentencia por la que " 1º.- Se declare la nulidad absoluta de la marca número 2 209 802 con la denominación <Oropesinas>. 2º. Alternativa y subsidiariamente, se declare la caducidad de la marca número 2 209 802 con la denominación <Oropesinas>. 3º.- Se condene al demandante reconvenido a estar y pasar por las anteriores declaraciones: 4º.- Se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en cualquiera de los dos casos anteriores, la cancelación de la inscripción del citado registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 5º.- Se condene al demandante reconvenido en todo caso al pago de las costas del presente procedimiento ".

II.- En su escrito de contestación, la representación procesal de Agut Plan, SL, en síntesis, opuso a las acciones por competencia desleal la excepción de prescripción extintiva. A la vez, negó la mala fe que en la demanda se le atribuía y, también, que no cabía una protección duplicada de las marcas acudiendo a la ley de competencia desleal.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Agut Pan, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia una sentencia " en la que se desestime la demanda interpuesta contra mi mandante, con expresa imposición de costas a la parte actora " .

A su vez, la representación procesal de Agut Plan, SL formuló reconvenición, afirmando la concurrente, respecto de la marca del demandante la prohibición absoluta del artículo 51, apartado 1, letras a), d) y c), dado que el término " Oropesinas " era el gentilicio femenino plural de la localidad de Oropesa del Mar y con su uso se alude al origen del producto.

Añadió que, de entenderse que no concurría la causa de nulidad, lo haría la de caducidad del artículo 55.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

En el suplico del escrito de reconvenición, la representación procesal de Agut Plan, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia, una sentencia que: " 1º.- Se declare la nulidad absoluta de la marca número 2 209 802, con la denominación <Oropesinas>. 2º. Alternativa y subsidiariamente, se declare la caducidad de la marca número 2 209 802 con la denominación <Oropesinas>. 3º.- Se condene al demandante reconvenido a estar y pasar por las anteriores declaraciones; 4º.- Se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en cualquiera de los dos casos anteriores, la cancelación de la inscripción del citado registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 5º.- Se condene al demandante reconvenido en todo caso al pago de las costas del presente procedimiento " .

III.- De los escritos de reconvenición se dio traslado a la representación procesal de don Francisco , que les dio contestación, por escrito registrado el once de febrero de dos mil once, en el que alegó, en síntesis, no ser ciertos los hechos afirmados de contrario.

En el suplico de ese escrito la representación procesal de don Francisco interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia una sentencia que desestimatoria de las demandas reconventionales, con imposición de costas a quienes las habían interpuesto.

TERCERO. El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia, celebrado los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que había sido admitida, dictó sentencia, en el juicio ordinario número 1214/2010, con fecha veintiuno de octubre de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Francisco , representado por la Procurador doña María Luisa Izquierdo Tortosa, contra don Eulogio , representado por la Procurador doña María Esther Bonet Peiró, y contra Agut Pan, SL, representada por la Procurador doña María Esther Bonet Peiró, debo declarar y declaro la nulidad del registro de marca número 2 700 916 <Les Oropesinas 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 don Eulogio , representado por la Procurador doña María Esther Bonet Peiró, debo declarar y declaro la caducidad de la marca 2 209 802, con la denominación <Oropesinas>, absolviendo al demandante reconvenido del resto de pedimentos de condena de la demanda reconventional. 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 " .

CUARTO . La representación procesal de don Francisco interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia, en el juicio ordinario número 1214/2010, con fecha veintiuno de octubre de dos mil once. Las representaciones procesales de don Eulogio y Agut Pan, SL impugnaron la referida sentencia.



Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se turnaron a la Sección Novena de la misma, que tramitó el recurso, con el número 192/2012, y dictó sentencia con fecha veintinueve de mayo de dos mil doce , con la siguientes parte dispositiva: " *Fallo. Se estima el recurso de apelación interpuesto por don Francisco y se desestiman las impugnaciones planteadas por don Eulogio y Agut Pan, SL, contra la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil once por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia , en el juicio ordinario número 1214/2010, que se revoca en parte, en el sentido siguiente: (a) Se declara que el demandante y recurrente ostenta frente a los demandados un derecho exclusivo sobre la marca <Oropesinas> y, en consecuencia, se condena 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. (b) Se mantiene la declaración de nulidad del registro de marca de la parte demandada número 2 700 916, ya producida en primera instancia. (c) Se mantiene la desestimación de los demás pronunciamientos a que no se dio lugar en primer instancia, y que no han sido objeto de recurso. (d) 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. (e) 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. (f) 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. (g) Se acuerda reintegrar el depósito constituido para recurrir al apelante, con pérdida de los constituidos por los impugnantes, cuya impugnación se rechaza "* .

QUINTO. La representación procesal de don Eulogio y Agut Pan, SL interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, en el rollo número 192/2012, con fecha veintinueve de mayo de dos mil doce .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintitrés de abril de dos mil trece , decidió: " *Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Eulogio y Agut Pan, SL, contra la sentencia dictada, con fecha de veintinueve de mayo de dos mil doce, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena), en el rollo de apelación número 192/2012, dimanante de los autos de juicio ordinario número 1214/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Valencia "* .

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Eulogio y Agut Pan, SL, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, en el rollo número 192/2012, con fecha veintinueve de mayo de dos mil doce , se compone de un único motivo, en el que los recurrentes, con apoyo en la norma tercera del apartado 1 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO . La infracción de la norma de la letra d) del apartado 1 del artículo 55 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y la jurisprudencia que la interpreta.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Jorge Deleito García, en nombre y representación de don Francisco , impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el catorce de mayo de dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

Don Eulogio y Agut Pan, SL, dedicados a la producción y venta de pasteles, entre otros productos, pretendieron por medio de reconvención la declaración de la nulidad y, en su caso, de la caducidad de la marca española número 2 209 802, que había sido concedida al demandado reconvencional, don Francisco , el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, para distinguir productos de pastelería y confitería.

La marca número 2 209 802 está formada por la denominación " *Oropesinas* ", escrita con letras características y mayúsculas, sobre las que aparece el dibujo de un pastel dentro de una bandeja.

El titular la utiliza para identificar un tipo de pastelillo, denominado " *Oropesinas* ", que, junto con otro profesional, había creado en la década de mil novecientos ochenta y que produce y vende en Oropesa, población en la que tiene su establecimiento.



La causa de nulidad invocada por los actores reconventionales fue - entre otras - la infracción de la prohibición absoluta de registro prevista en la norma de la letra a) del apartado 1 del artículo 51, en relación con la de la letra d) del apartado 1 del artículo 5, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas - a cuyo tenor no podrán registrarse como marca los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio -.

La causa de caducidad que, según los actores reconventionales, alternativamente concurría en la marca número 2 209 802, fue la prevista en el artículo 55, apartado 1, letra d), de la misma Ley - esto es, haberse convertido en el comercio, por la actividad o inactividad del titular, en la designación usual del producto o servicio para el que estaba registrada -.

En la primera instancia fue desestimada la acción de nulidad de la marca número 2 209 802 y estimada la de caducidad.

La Audiencia Provincial, sin embargo, estimó el recurso de apelación interpuesto por don Francisco y desestimó también la acción de caducidad, por un conjunto de argumentos, de los que merecen ser destacados, por su significación, los siguientes: (a) la insuficiencia de la prueba de la vulgarización - "*[...] 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 [...]*" -, ya que no se había demostrado "*[...] que la vulgarización haya sido de tal entidad que se haya extendido el producto en forma general e indiscriminada [...]*"; y (b) la evidencia de una actividad del propio titular de la marca, en defensa del signo y de su fuerza distintiva del origen empresarial de los productos de la clase 30 - "*[...] 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 [...]*" -.

Contra la sentencia de apelación interpusieron recurso de casación, por un solo motivo, don Eulogio y Agut Pan, SL.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso de casación.

Don Eulogio y Agut Pan, SL, con apoyo en la norma tercera del apartado 1 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncian, en el único motivo de su recurso de casación, la infracción de la norma del artículo 55, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de marcas.

Se refieren los recurrentes a la negativa del Tribunal de apelación a declarar la caducidad por vulgarización de la marca número 2 209 802 de que es titular don Francisco.

Tras referirse a los perfiles propios de la caducidad en nuestro sistema de marcas, afirman que concurría en el caso el elemento objetivo de la misma, poniendo de relieve la errónea consideración, reflejada en la sentencia recurrida, de lo reducido del ámbito geográfico de la vulgarización, en cuanto coincidente con el de distribución del producto, de modo que, actualmente, la marca "*oropesinas*" no se percibe como algo diferente del tipo de producto, al asociar los consumidores una y otro, de una manera indisoluble, con la consecuencia de que la función diferenciadora del origen empresarial haya desaparecido totalmente.

También alegan que concurre el elemento subjetivo de la caducidad y sostienen que el Tribunal de apelación había incurrido en el error de considerar que la actividad llevada a cabo por el titular de la marca había impedido su vulgarización.

Concluyen los recurrentes afirmando que "*el dulce almendrado típico de Oropesa recibe en dicha localidad el nombre de <oropesinas>, no percibiéndose como marca, sino como denominación del producto. Ninguna vinculación existe para el consumidor entre las <oropesinas> y el señor Francisco. El propio actor propició la vulgarización y solo mucho tiempo después trató de defender su signo distintivo, que ya entonces había perdido su fuerza diferenciadora, por lo que debía ser casada la sentencia [...]*"

TERCERO. Desestimación del recurso de casación.

I.- El recurso de casación no abre una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda - sentencia 797/2011, de 18 de noviembre, entre otras muchas -.

Antes bien - como precisaron, entre otras muchas, las sentencias 532/2008, de 18 de julio, 142/2010, de 22 de marzo, y 153/2.010, de 16 de marzo -, cumple la función de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la reconstruida por el recurrente, sino a la que se hubiera declarado probada en la sentencia recurrida, como resultado de la valoración por el Tribunal que la dictó de los medios de prueba practicados.



Ciertamente - recuerda la sentencia 532/2011, de 18 de julio - que, para comprobar si ha sido correcta la aplicación del derecho sustantivo a los hechos probados, ha de tenerse en cuenta que éstos constituyen el supuesto de las normas jurídicas que a ellos se aplican, de modo que, además de reconstruidos o fijados mediante la prueba, tienen que ser puestos en relación con la norma que les vincula la consecuencia jurídica, con el fin de identificar su significación desde ese punto de vista y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes. Lo que implica la aplicación de juicios de valor de esencia normativa, cuya corrección está sometida al control que permite la casación.

II.- Conforme a los artículos 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y 55, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, para que tenga lugar la caducidad de la marca por vulgarización, es necesario, además de que el signo se hubiera convertido en el comercio en la designación usual del tipo a que pertenece el producto o servicio para el que fue registrado, que ello haya sido como consecuencia de la propia conducta, activa o pasiva, del titular.

En la sentencia recurrida se ha negado, cuanto menos, la concurrencia del mencionado elemento subjetivo. 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 - imputados al actor reconvencional, que utilizó el término "oropesinas" como componente de otra, registrada a su favor - 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.

Y no cabe entender que tal afirmación - en buena medida apoyada en la valoración de la prueba - derivó de juicios de valor inadecuados que hubieran llevaron a una subsunción indebida del supuesto probado bajo la norma que en el motivo se dice infringida.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de abril de 2006 (C-145/2005) - tras destacar que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 persigue "el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos", por haber entendido el legislador "que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando esa pérdida se deba a su actividad o a su inactividad" y que "en tanto no se den esas circunstancias y, particularmente, cuando la pérdida del carácter distintivo esté ligada a la actividad de un tercero que usa un signo contrario a la marca, ésta debe seguir gozando de protección" - precisó que "la inactividad puede consistir en que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno dicho artículo 5 con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohibiera a los terceros interesados el uso de un signo que podía confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de ésta".

CUARTO. Régimen de las costas.

En aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación que desestimamos quedan a cargo del recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Eulogio y Agut Pan, SL, contra la sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil doce, por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia.

Las costas del recurso quedan a cargo del recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.