



Roj: **SAP B 12390/2017 - ECLI:ES:APB:2017:12390**

Id Cendoj: **08019370152017100522**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **18/12/2017**

Nº de Recurso: **97/2017**

Nº de Resolución: **554/2017**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168002354

Recurso de apelación 97/2017 -3ª

Materia: Juicio Ordinario

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

Procedimiento de origen: Procedimiento Ordinario (materia mercantil - 249.1.4) 165/2016

Parte recurrente/Solicitante: THE HUT. COM LIMITED

Procurador/a: Araceli Garcia Gomez

Abogado/a: Ana Castedo Garcia

Parte recurrida: CLINICAL NUTRITION S.A.

Procurador/a: Juan Alvaro Ferrer Pons

Abogado/a: Lara Maria Broschat Garcia

Cuestiones: caducidad por falta de uso de marca. Interpretación de Clasificación Niza.

SENTENCIA N° 554/2017

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Barcelona, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Parte apelante: The Hut.Com Limited.

Letrado/a: Sra. Castedo.

Procurador: Sra. García.

Parte apelada: Clinical Nutrition, S.A.



Letrado/a: Sra. Broschat.

Procurador: Sr. Ferrer.

Objeto del proceso: acción de caducidad por falta de uso de marca.

Resolución recurrida: sentencia.

Fecha: 22 de julio de 2016

Parte demandante: The Hut.Com Limited.

Parte demandada: Clinical Nutrition, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « *DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D^a. Araceli García Gómez, en nombre y representación de THE HUT.COM LIMITED, y absuelvo a CLINICAL NUTRITION S.A. de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la parte actora* ».

SEGUNDO. La actora solicitó aclaración o complemento instando a que se examinara si el uso que se afirmaba en la sentencia acreditado alcanzaba a todos los productos para los que el signo se encontraba registrado. El auto de 22 de septiembre de 2016 desestimó la solicitud considerando que no había existido incongruencia omisiva y que había dado respuesta a las cuestiones controvertidas en los términos en los que lo fueron.

TERCERO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación The Hut.Com Limited. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 26 de octubre pasado.

Ponente: magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

1. The Hut.Com Limited (en adelante, The Hut) interpuso demanda contra Clinical Nutrition, S.A. (en lo sucesivo, Clinical) interesando la caducidad por falta de uso de la marca española número 2 887 852 "MYPROTEIN", titularidad de la demandada, marca registrada para las clases 5 y 32. Alega la parte actora que es titular de una marca comunitaria MYPROYEIN y que la marca MYPROTEIN no está siendo usada de forma efectiva por la entidad demandada para identificar los servicios para los que fue registrada.

2. La demandada se opuso a la demanda argumentando que estaba usando de forma real y efectiva el signo que tiene registrado para todas y cada una de las actividades para las que tal registro le fue concedido.

3. La resolución recurrida desestimó la demanda considerando que había resultado acreditado el uso real y efectivo del signo durante los cinco años anteriores a la demanda para cada una de las actividades para las que el registro se hizo.

4. El recurso de The Hut insiste en que no ha resultado acreditado el uso real y efectivo para todas y cada una de las actividades para las que fue concedido el registro e imputa error a la resolución recurrida en dos puntos: a) al haber negado la parcial falta de legitimación de la demandante; y b) al haber considerado acreditado el uso real y efectivo para los productos para los que se hizo el registro.

SEGUNDO . Principales hechos que sirven de contexto al conflicto que enfrenta a las partes

5. La resolución recurrida contiene el siguiente relato de hechos probados, hechos que en lo sustancial las partes no discuten:

« 1. La actora *THE HUT* es una sociedad registrada en Inglaterra y Gales (número 5016010) con domicilio en Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA y dedicada principalmente a la explotación online de marcas premium de productos de moda, menaje del hogar, belleza y estilo de vida y entre las que se incluyen Le Creuset®, Hugo Boss®, GHD®, L'Oreal®, Apple®, The North Face® y LEGO®. (doc. 1.1 de la demanda).

2. MYPROTEIN (propiedad de la sociedad Cend Limited radicada en Manchester, Inglaterra) fue adquirida en 2011 por *THE HUT*, así como la web myprotein.com a través de la cual ofrece un amplísimo abanico de productos



desde suplementos nutricionales deportivos a comidas con alto valor proteico, incluso ropa deportiva (doc. 1.3, 1.9 a 1.12 de la demanda).

3. MYPROTEIN se compone de más de veinte "sitios web" nacionales identificados cada uno con su propio dominio territorial bajo la misma enseña MYPROTEIN y a través de los cuales se ofrece una selección de productos acorde a cada público (doc. 1.4 de la demanda).

4. THE HUT es titular de una marca comunitaria 12185054 MYPROTEIN concedida y en vigor para productos y servicios de las clases 21, 29, 30, 32 y 35 y de una solicitud de marca comunitaria 12795837 MYPROTEIN actualmente en trámite de concesión por motivo de la oposición previa formulada por la mercantil demandada CLINICAL NUTRITION, S.A. con base en su marca española prioritaria número 2887852 MYPROTEIN. (doc. 1.5 a 1.8 de la demanda).

5. La sociedad demandada CLINICAL NUTRITION, S.A. es la titular de la marca impugnada número 2887852 MYPROTEIN que fue solicitada el día 4 de agosto de 2009 y concedida el 24 de noviembre de ese año para los siguientes productos de las clases 5 y 32:

05 productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

32 aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

6. La sociedad CLINICAL NUTRITION, S.A. opera en el mercado bajo el distintivo NUTRISPORT y a través de la sociedad NUTRISPORT S.A. que se dedica a la comercialización de productos de nutrición deportiva (doc. 4 y 5 de la contestación).

7. La mercantil británica CEND LIMITED solicitó el 17/05/2011 la marca comunitaria 12795837 MYPROTEIN FUEL YOUR AMBITION para productos de la clase 5 y 32, frente a esta solicitud CLINICAL NUTRITION formuló oposición en base a su marca prioritaria MYPROTEIN, habiendo estimado por la División de Oposición de 19/12/2012 y denegando la marca para las clases 5, 29, 30 y 32 (doc. 2 de la contestación). Frente a esa decisión se ha formulado recurso que actualmente se encuentra en suspenso (doc. 4.1 de los aportados por la actora en el acto de audiencia previa).

8. La mercantil CEND LIMITED interpuso demanda de nulidad de marca por solicitud de mala fe contra CLINICAL NUTRITION respecto de la marca 2887852 MYPROTEIN. La demandada reconvino mediante una acción de infracción de su marca y ampliando la acción a THE HUT. En sentencia del JM2 de Barcelona de 15 de julio de 2014 se estimó la demanda principal y se desestimó la reconvencional. En sede de apelación en sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de febrero de 2016 se declaró la validez de la marca, revocándose parcialmente la sentencia, y se confirmó la inexistencia de infracción. CEND LIMITED ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. (doc. 3 de la contestación y documento 3.1 a 3.3 aportados por la actora en el acto de audiencia previa).

9. En sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de febrero de 2016 se declara como hecho no controvertido, fundamento de derecho 3.h) "En septiembre 2010 Clinical Nutrition lanzó al mercado español una gama de batidos con la marca MYPROTEIN y con elevado valor proteico, cuya finalidad es favorecer la recuperación después del entrenamiento". (doc. 3 de la contestación).

10. CLINICAL NUTRITION solicitó el 27 de octubre de 2014 la marca española número 3532489 MYPROTEIN frente a la cual THE HUT se opuso con base en las marcas de la Unión Europea de su titularidad. La mercantil CEND LIMITED también lo hizo con base en su marca de la Unión Europea prioritaria 9974874 MYPROTEIN FUEL YOUR AMBITION. (doc. 2.1 y 2.2 de la demanda)».

TERCERO. Sobre la legitimación activa de The Hut

6. El recurso imputa a la resolución recurrida error por haber cuestionado su legitimación activa para solicitar la caducidad de la marca en relación con determinados productos. Sostiene la recurrente que, contra lo que se afirma en la resolución recurrida, tiene legitimación para instar la caducidad del signo de la demandada en relación con todos los productos para los que se haya registrado, tal y como la propia demandada reconoció al contestar a la demanda. Si bien más tarde, tras la sentencia, modificó su posición para pasar a sostener la falta de legitimación activa.

7. La sentencia recurrida no menciona siquiera la falta de legitimación activa sino que fue el posterior auto de aclaración el que (de forma muy sucinta) la puso en duda, al haberse alegado por la demandada, al responder a



la solicitud de complemento, que la legitimación está restringida a los productos para los que había solicitado la marca europea, sin que pueda extenderse a otras categorías de productos.

8. En opinión de la recurrente, yerra el juzgado mercantil al afirmar esa falta de legitimación porque no solo no fue cuestionada tempestivamente por la parte demandada al contestar a la demanda sino que el interés jurídico de la actora resulta evidente si se considera que lo pretendido con esta acción de caducidad es conseguir que pierda su objeto de forma sobrevenida la oposición formulada por Clinical al registro de la marca europea núm. 12 795 837 "Myprotein" (denominativa), solicitada, entre otras, para productos de las clases 5 y 32.

Valoración del tribunal

9. De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley de Marcas (LM), la legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad la tiene quien ostente interés legítimo y en nuestro caso nos parece muy claro que la actora ostenta el referido interés legítimo cuando del eventual éxito de esta acción pueden resultar consecuencias muy significativas para la suerte de la oposición que la demandada tiene presentada frente a su solicitud de registro de la marca 12 795 837 MYPROTEIN FUEL YOUR AMBITION, que incluye las clases 5 y 32. En suma, la pérdida del título de la demandada como consecuencia del éxito de la acción de caducidad produce por sí misma consecuencias que favorecen los intereses de la parte actora. Por tanto, su interés legítimo creemos que es incuestionable y, por tanto, también su legitimación para pretender no solo la caducidad en relación con unos concretos productos sino de todos aquellos para los que se encuentra registrado el signo cuestionado.

10. Como consecuencia de ello, es preciso llegar a la conclusión de que la falta de legitimación activa de la actora no puede impedir que el examen de si ha existido un uso real y efectivo del signo registrado deba ser realizado respecto de todos y cada uno de los productos para los que el signo cuestionado se encuentra inscrito. La actora ostenta legitimación para pretender la caducidad del signo de la demandada en relación con todos y cada uno de los productos para los que se obtuvo el registro.

CUARTO. Sobre el alcance del uso del signo

11. La razón fundamental que justifica el recurso de la actora consiste en la alegación de que la resolución recurrida ha desestimado íntegramente la demanda considerando acreditado el uso real y efectivo para todos los productos para los que el signo se encuentra registrado cuando ello no ha sido así. La tesis de la recurrente es que la demandada únicamente ha hecho prueba de uso respecto de parte de tales productos, no respecto de la totalidad para los que obtuvo el registro, y discrepa incluso que las conclusiones alcanzadas por la resolución recurrida respecto de los productos analizados supongan uso efectivo respecto de cualesquiera de los productos para los que el signo se encuentra registrado, afirmando que los usos que acredita del signo no corresponden a los productos para los que lo registró.

12. Como hemos dicho en nuestra reciente Sentencia de 18 de mayo de 2017 (ROJ: SAP B 4049/2017), el titular de una marca registrada tiene la obligación de usar la marca de forma real y efectiva. El art. 39 LM dispone que "si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso", trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE.

13. La obligación de uso de la marca se justifica porque las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios en el mercado solo cuando se utilizan efectivamente. Además, con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad (Considerando 9 de la Directiva 2008/95/CE). Es pues esencial que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los que están registradas y, en caso de no ser utilizadas, puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

14. En relación con ello, el art. 55.1 c) LM determina la caducidad de la marca cuando no hubiera sido usada con arreglo al art. 39 de la propia LM y el art. 58 LM atribuye al titular de la marca registrada la carga de demostrar que ha sido objeto de un uso efectivo.

15. La obligación de uso a la que nos hemos referido alcanza a todos y cada uno de los productos y servicios para los que el signo se encuentra registrado, de forma que cabe apreciar la caducidad parcial cuando el signo haya sido usado en relación con algunos de los productos pero no respecto de otros. Así resulta de lo dispuesto en el art. 60 LM, conforme al cual, *si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los*



productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

16. En nuestro caso, el signo cuestionado (la marca española número 2 887 852 MYPROTEIN) se encuentra registrado para los siguientes productos:

a) *En la clase 5* : productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

b) *En la clase 32* : aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

17. La demandada se opuso a la demanda alegando los siguientes usos efectivos:

a) Productos y bebidas dietéticas y complementos nutricionales incluidos en las clases 5 y 32. Aportó diversa documentación (docs. 6 a 14) relativa a la comercialización de unos batidos con sabores y de unas barritas con elevado valor proteico.

b) De productos farmacéuticos y productos dietéticos para uso médico, de la clase 5, aportó los docs. 15 a 20, relativos a la comercialización de un producto denominado Hepatonutril-Myprotein.

18. La resolución recurrida ha considerado acreditada la existencia de un uso real y efectivo para productos farmacéuticos y dietéticos de uso médico de la clase 5, así como en la clase 32, bebidas sin alcohol. Los hechos que declara probados en relación con tales usos son los siguientes:

a) En relación con los batidos y las barritas:

- las facturas relativas a su comercialización.

- El uso de la marca en eventos promocionales desde los años 2011 y 2012.

b) En relación con el producto Hepatonutril, las facturas relativas a su comercialización, así como envases correspondientes a ese producto en los que también aparece el signo Myprotein.

19. Frente a ello, la recurrente alega que:

a) Los batidos y barritas y el producto Hepatonutril no acreditan el uso del signo para todos los productos para los que se encuentra registrado.

b) Los batidos y barritas no son "sustancias dietéticas para uso médico", en la medida en que la propia demandada reconoce que están dirigidos a reforzar la dieta de los deportistas. Y tampoco podrían ser considerados como "complementos nutricionales".

c) Los batidos no son bebidas de la clase 32, en atención a su composición láctica y proteica (elaborados a partir de suero de leche) pertenecen a la clase 29.

d) Tampoco ha acreditado el uso de la marca para "productos farmacéuticos".

QUINTO. Sobre los productos para los cuales no se ha alegado uso efectivo

20. Tal y como hemos adelantado, la marca española número 2 887 852 MYPROTEIN se encuentra registrada para los siguientes productos:

a) *En la clase 5* : productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

b) *En la clase 32* : aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

21. Para que deba fracasar en toda su extensión la acción de caducidad ejercitada, no basta que se hubiera acreditado el uso efectivo en alguno de los productos de cada una de las clases mencionadas, como parece haber entendido la resolución recurrida, sino que es preciso acreditar el uso en todos y cada uno de los productos para los que el signo se encuentra registrado. Así, por ejemplo, ni siquiera se discute por las partes que haya existido cualquier tipo de uso relevante en productos tales como " *alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas* " de la clase 5. De ello se deriva la necesidad de estimar la demanda



al menos en relación con tales productos. Respecto de los demás, existe alegación de uso y duda sobre si ha existido uso efectivo. Lo analizaremos más adelante.

22. En la clase 32 se encuentra registrado para " *aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas* ". De ellos, creemos que no existe alegación de uso respecto de " *aguas minerales y gaseosas* "; y tampoco respecto de " *siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas* ". La duda está en si los batidos que se ha acreditado que comercializa la demandada entran dentro de la categoría de " *otras bebidas sin alcohol* " o bien de la de " *bebidas de frutas y zumos de frutas* ". Analizaremos más adelante si ha existido uso efectivo para tales productos.

SEXTO. Productos de la clase 5.^a

23. La resolución recurrida considera acreditado el uso del signo para " *sustancias dietéticas para uso médico* " por el uso del signo para el Hepatonutril, único producto de entre los comercializados por la demandada que podemos entender comprendido en esa designación si se considera su indicación para pacientes afectados de desnutrición o con riesgo de sufrirla, así como de la propia indicación que se hace en el envoltorio del producto, que advierte de su uso bajo la supervisión médica. Y también considera la resolución recurrida usado el signo para la clase 5 por la comercialización de batidos y barritas, aunque sin distinguir expresamente para qué concretos productos de entre todos los registrados.

24. El recurso cuestiona que el uso de la marca para identificar barritas y batidos sea apto para acreditar el uso del signo en la clase 5 y estima que la referida clase no recoge todos los "productos dietéticos" sino exclusivamente una categoría cualificada de los mismos, los empleados para "usos médicos", lo que excluiría los batidos y barritas, que no son productos para esos usos. Y alega que así se derivaría de la nota explicativa que se incorporaba en la 9.^a edición de la Clasificación Niza, la vigente en el momento del registro, en la que se decía que la clase 5.^a comprende principalmente los productos farmacéuticos y otros productos para uso médico, así como la lista alfabética en la que se incluyen "productos dietéticos y nutricionales de uso y aplicación médica". Y afirma que no es hasta la 10.^a edición hasta cuando no se amplió el abanico de productos incluidos en esta clase para incorporar los "complementos alimenticios para personas y animales" (categoría a la que afirma que no pertenecen los batidos ni las barritas), a la vez que se modificó el título "sustancias dietéticas para uso médico" por el de "alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario". Por tanto, alega, incluso en la 10.^a edición, los batidos y barritas se encuentran recogidos en la clase 29, como alimentos dietéticos para uso distinto al médico. También alega que, incluso en el caso de que se asumiera que los "complementos alimenticios para usos distintos a los médicos" se pudieran incluir en la clase 5, las barritas y batidos no tienen ese carácter.

Valoración del tribunal

25. Como punto de partida, las "barritas" y "batidos" que la demandada ha acreditado que comercializa son productos alimenticios ricos en proteínas destinados a favorecer la recuperación después del entrenamiento o ejercicio físico. Sobre ello no existe discusión entre las partes.

26. No creemos que resulte especialmente relevante si tales productos pueden ser considerados como "complementos alimenticios no nutritivos" o bien "suplementos alimenticios", pues ambos tipos de productos son similares o al menos como tales se consideran en la actual lista de los productos que son incluibles en la clase 5.^a, ya que en el listado alfabético de productos aparece como *050384 complementos nutricionales / suplementos nutricionales* . Esa misma idea es la que creemos que afirma la Resolución de 5 de abril de 2016 de la Segunda Cámara de Recursos de la EUIPO.

27. Y, si analizamos la Decisión de la División de Oposición de 19 de diciembre de 2012, que resolvió sobre la oposición formulada por Clinical frente a la tentativa de Hut de registrar el signo "Myprotein Fuel Your Ambition" para la clase 5, se puede observar que la División de Oposición considera que los productos para los que se pretendía por Hut ese registro en clase 5 (*suplementos nutricionales, suplementos de aminoácidos; suplementos vitamínicos; suplementos minerales; suplementos alimenticios para uso dietético; extractos herbales para uso médico; polvos de sustitución alimenticia; bebidas nutricionales para uso como sustitutivo alimenticio; suplementos de proteínas; suplementos de carbohidratos*) eran idénticos o similares a los de la marca anterior, esto es, la de Clinical. Por tanto, como se afirma por Clinical al contestar al recurso, son los propios actos de Hut los que indican que los suplementos nutricionales, y entre ellos los suplementos de proteínas, son incluibles en la clase 5.^a. Así resulta del contenido de la 11.^a edición, la actualmente vigente, y así creemos que es preciso interpretar que también debía ocurrir en relación con la 9.^a, la vigente en el momento del registro del signo por parte de Clinical porque las sucesivas correcciones en las clases que se han ido operando no creemos que deban considerarse como rupturistas respecto del contenido de las ediciones anteriores sino que más bien creemos que tienden a aclarar su contenido.



28. Lo que afirmamos en el apartado anterior respecto de esa interpretación de la edición 9.^a a la luz de las ediciones posteriores, tiene tanta más justificación en un caso en el que, tal y como la propia recurrente alega, tras haberse aprobado la 9.^a edición de la Clasificación de Niza se habían puesto de manifiesto las prácticas discrepantes entre los diversos países respecto de cómo clasificar los suplementos dietéticos y la propuesta que surgió de que se especificara que esa inclusión debía hacerse precisamente en la clase 5.^a.

29. Por tanto, y como conclusión, creemos que el uso del signo en barritas y batidos lo debemos considerar referido a los productos de la clase 5.^a. Si a ello sumamos el hecho de que la demandada Clinical registró el signo para todos los títulos que esa clase admitía en la edición 9.^a, será preciso aclarar a qué productos concretos se refería de entre todos los titulares y la cuestión no resulta fácil. Creemos que, por descarte respecto de otros productos o categorías, hemos de concluir que la que más razonablemente puede comprender los suplementos de proteínas son las "sustancias dietéticas para uso médico", así como en la más genérica de "productos farmacéuticos".

30. Esa consideración hace innecesario entrar en la alegación que hace el recurso respecto del uso de la marca el Hepatonutril, que también creemos, como la resolución recurrida en este caso, que integra una "sustancia dietética para uso médico". Por tanto, el signo debe considerarse caducado por no uso para todos los demás productos o categorías de productos de la clase 5.^a para los que se encuentra registrado y no ha sido usado. Y debemos aclarar de forma expresa, insistiendo en ello, que consideramos que esa clase 5.^a incluye los suplementos nutricionales y de proteínas, considerados como productos farmacéuticos o como sustancias dietéticas para uso médico, que son los dos apartados de los titulares de esta clase con los que creemos que guardan una mejor correspondencia.

SÉPTIMO. Productos de la clase 32.^a

31. La resolución recurrida también considera acreditado el uso efectivo de los productos de la clase 32.^a para los que el signo se encuentra registrado, aunque sin precisar con el necesario detalle en cuáles de ellos. La referencia, un tanto vaga, a los productos de esta clase detalla "bebidas sin alcohol, de frutas, zumos, etc."

32. El recurso de Hut discute que pueda considerarse acreditado el uso para cualesquiera de los productos de esta clase para los que se obtuvo el registro. Argumenta la recurrente que los productos tales como batidos y barritas compuestos de proteína de suero de leche no pueden considerarse integrados en esta clase sino que deben considerarse incluidos en la clase 29.^a, entre las bebidas lacteadas.

Valoración del tribunal

33. La propia demandada afirma que los batidos que comercializa están compuestos, de forma esencial, de proteína de suero lácteo. Por tanto, aunque los mismos tengan en algunos casos sabores a frutas, no son bebidas de frutas ni zumos de frutas. Por tanto, no podemos considerar acreditado el uso para este tipo de productos.

34. La denominación "otras bebidas sin alcohol" es extraordinariamente amplia en su contenido, de manera que, al menos en principio, nada impediría poder estimar referida a esa categoría de productos los batidos proteicos que la demandada ha acreditado que comercializa. Hut sostiene que las bebidas en cuya composición es esencial la leche están incluidas en la clase 29, lo que debemos compartir, porque se corresponde perfectamente con la propia explicación que se hace en esta categoría, en la que se afirma que esta clase comprende en particular: "las bebidas lacteadas en las que predomine la leche". En nuestro caso eso es lo que creemos que ocurre con los batidos, por más que su contenido pueda ser alto en proteínas y eso les pudiera hacer aptos para también poder ser incluidos en otras categorías, como por ejemplo la clase 5. Pero, a nuestros efectos, lo relevante es que la correcta interpretación de la clase 32, y particularmente de la designación del producto "otras bebidas sin alcohol", no permite entender incluida en la misma a los batidos. Por tanto, no podemos considerar tampoco acreditada la utilización de este tipo de productos.

35. Por consiguiente, y en resumen, debemos considerar que no ha resultado acreditado el uso el signo para ninguno de los productos de la clase 32 para los que la demandada lo tiene registrado y para una parte sustancial de los productos de la clase 5 para los que asimismo está registrado. Y solo podemos considerar acreditado el uso para "productos farmacéuticos" y "sustancias dietéticas para uso médico" de la clase 5. Para todos los demás productos debemos entender que se encuentra caducado el registro.

OCTAVO. Costas

36. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado en parte el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.



37. Estimada en parte la demanda, no procede hacer imposición de las costas de primera instancia (art. 394 LEC).

FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por The Hut.Com Limited contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 22 de julio de 2016 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos y, en su lugar, con estimación en parte de la demanda de The Hut.Com Limited frente a Clinical Nutrition, S.A. declaramos parcialmente caducada por falta de uso la marca española número 2 887 852 "MYPROTEIN", titularidad de la demandada, registrada para la clase 5 y 32. Tal caducidad estimamos que se extiende a todos los productos de la clase 32 y a todos los productos de la clase 5, con la única salvedad de para " *productos farmacéuticos* " y " *sustancias dietéticas para uso médico* ", en los términos que hemos entendido deben ser interpretadas esas categorías de productos, esto es, comprensivo de los suplementos nutricionales y de proteínas. No hacemos imposición de las costas de la primera instancia.

Tampoco hacemos imposición de las costas del recurso y ordenamos la devolución del depósito.

Remítanse los autos originales 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.