



Roj: **SAP C 358/2018 - ECLI:ES:APC:2018:358**

Id Cendoj: **15030370042018100043**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Coruña (A)**

Sección: **4**

Fecha: **09/02/2018**

Nº de Recurso: **343/2017**

Nº de Resolución: **47/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ-MONTELLS FERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Coruña (A), núm. 2, 07-04-2017,  
SAP C 358/2018**

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4**

A CORUÑA

SENTENCIA: 00047/2018

N10250

DE LAS CIGARRERAS, 1 (A CORUÑA)

-

Tfno.: 981182091 Fax: 981182089

MP

**N.I.G.** 15030 47 1 2015 0001145

**ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000343 /2017**

**Juzgado de procedencia:** XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA

**Procedimiento de origen:** PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000540 /2015

Recurrente: ABANKA VIPA D.D.

Procurador: MARIA LUISA PANDO CARACENA

Abogado: JAVIER VAZQUEZ SALLERAS

Recurrido: ABANCA

Procurador: PATRICIA BERA RUIZ

Abogado: PATRICIA KOCH MORENO

**S E N T E N C I A**

**Nº47/18**

**AUDIENCIA PROVINCIAL**

**SECCION CUARTA**

**CIVIL-MERCANTIL**

**Ilmos Magistrados-Jueces Sres/as.:**



**JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG**

**ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ**

**PABLO GONZÁLEZ CARRERÓ FOJÓN**

En A CORUÑA, a nueve de febrero de dos mil dieciocho

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000540 /2015, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000343 /2017, en los que aparece como parte demandada-apelante, ABANKA VIPA D.D., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA LUISA PANDO CARACENA, asistido por el Abogado D. JAVIER VAZQUEZ SALLERAS, y como parte demandante-apelada, ABANCA, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. PATRICIA BEREÁ RUIZ, asistido por el Abogado D. PATRICIA KOCH MORENO, sobre CADUCIDAD de marcas por falta de uso.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Por el XDO. DE LO MERCANTIL Nº 2 DE A CORUÑA se dictó resolución con fecha 7-4-2017, la expresada resolución contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento:

"Que ESTIMANDO la demanda presentada, por la entidad ABANCA CORPORACION BANCARIA S A, asistida por la Letrada Sra Koch Moreno y representado por la Procuradora Sra. Berea Ruiz;

Sobre CADUCIDAD DE MARCAS POR FALTA DE USO, contra la entidad

ABANKA VIPA D D, asistida por el Letrado Sr Vázquez Sallera,

y representada por la Procuradora Sra Pando Caracena, DECLARO LA CADUCIDAD POR FALTA DE USO de las partes españolas de las marcas internacionales Numero 860632 y 860561 propiedad de 1a

demandada".

**SEGUNDO.-** Contra la referida resolución por LA DEMANDADA se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial, que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

**TERCERO.-** Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ.**

#### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO .-** Frente a la sentencia de primera instancia que estimando la demanda presentada por ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. contra la entidad demandada ABANKA VIPA D.D., declara la caducidad por falta de uso en España de las marcas internacionales números 860632 y 860561 de titularidad de la demandada, interpone recurso de apelación la ésta última interesando, con revocación de la sentencia apelada, la desestimación íntegra de la demanda, insistiendo en su tesis de que los medios o canales utilizados en España para publicitar las marcas ABANKA implica acreditación de que dicha marca se está usando en España identificando los servicios y productos de la entidad demandada a través de internet, aplicación móvil y redes sociales, incurriendo en error grave la resolución apelada respecto de la interpretación del uso efectivo y real de las marcas por cuanto se acredita que se han realizado operaciones en España entre los años 2011 y 2015 con tarjetas de ABANKA, que existen veintitrés cuentas corrientes de residentes en España y la existencia de relaciones interbancarias con entidades en España.

**SEGUNDO .-** La entidad demandada ABANKA VIPA D.D., constituida en Eslovenia, es titular de la marca internacional número 0860632, solicitada que fue en fecha 23 de mayo de 2005 para productos y servicios de las clases 35, 36 y 38 publicándose en el BOPI la concesión total en fecha 1 de diciembre de 2006. Asimismo es titular la demandada de la marca internacional número 0860561, solicitada en fecha 23 de mayo de 2005 para productos y servicios de las clases 35, 36 y 38, publicándose en el BOPI la concesión total en fecha 16 de noviembre de 2006.

Y podemos adelantar que revisado nuevamente el caso en esta apelación, el tribunal llega a la misma conclusión sentenciada, en cuanto a la declaración de caducidad de las marcas, antes referidas, por su no uso real y efectivo en España.

El art. 39 de la Ley de Marcas (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".

La consecuencia del no uso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 LM, es la caducidad de la marca (art. 55.1 c LM), recayendo sobre el titular la carga de la demostración de que ha sido objeto de un uso efectivo en cada uno de los productos y servicios para los que el signo se encuentra registrado (art. 58 LM), incluso puede ser apreciada la caducidad de forma parcial, conforme a lo dispuesto en el art. 60 LM "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".

Y ello tiene su relevancia en que la entidad demandada no ha intentado demostrar el uso real y efectivo para los productos y servicios registrados de las clases 35 (agencias de importación-exportación, agencias de informaciones comerciales, alquiler de máquinas y aparatos de oficina, preparación de informaciones estadísticas, contabilidad y teneduría de libros, elaboración de estados de cuentas, verificación de cuentas, administración comercial y trabajos de oficina, preparación de declaraciones de impuestos, asesoramiento profesional en materia de negocios, en particular asesoramiento y mediación para la compraventa de empresas y otras organizaciones en los mercados interior y exterior, servicio de asesores para la dirección de empresas, consultoría en materia de recursos humanos, asesoramiento para dirección de negocios, correo publicitario, distribución de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, actualización de documentación publicitaria, peritajes en negocios, venta en pública subasta, búsqueda de mercados, estimaciones de negocios comerciales, investigaciones para negocios, informes de negocios, publicidad, prestaciones de marketing y prestaciones sobre relaciones públicas, difusión de anuncios comerciales, relaciones públicas, publicidad televisada, previsiones económicas, análisis de precios de costo, informaciones de negocios, sonidos de opinión, gestión de ficheros informáticos, procesamiento administrativos de datos, gestión bases de datos informáticos (prestaciones administrativas); recopilación e intercambio de datos en formato normalizado para sustituirlos por aplicaciones específicas; recopilación de datos para las estadísticas de las entradas; seguimiento del estado actual de la cuenta de transacción de divisas; seguimiento de los estados contables; elaboración de estados de cuenta de las transacciones de divisas; elaboración de informes sobre las obligaciones de las operaciones de pago con el **extranjero**; recopilación y salida de datos para sustituirlos por aplicaciones específicas), y 38 (transmisión de mensajes; transmisión electrónica de datos, en especial recopilación de información relativa a la situación y a las operaciones de las cuentas corrientes y las transacciones, por medio del teléfono móvil y de mensajes SMS; servicios de telecomunicaciones relacionados con los sistemas de señalización y/o los productos electrónicos, en especial servicios de Telecomunicaciones por medio de teléfonos celulares, en especial las prestaciones de telecomunicaciones a través de terminales informáticos, teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, fax, telegrafía, telex, prestaciones de radiomensajería y transmisión por cable; transmisión de mensajes asistida por ordenador; transmisión de datos, de documentos y de mensajes a través de sistemas informáticos como interconexión electrónica o telefónica; servicios que se prestan a través de una red telefónica digital con prestaciones integradas, a saber, transmisión de la voz, de imágenes, de textos y de datos, comunicaciones por teléfono, móvil o fijo; informaciones en materia de telecomunicaciones; alquiler de aparatos de telecomunicación; transmisión vía satélite; servicios de telecomunicaciones a través de redes digitales).

Limitándose pues la cuestión respecto a los servicios y productos de la clase 36 (prestaciones bancarias, en particular recepción de depósitos y de todo tipo de aportes pecuniarios por personas físicas y morales, prestaciones relativas a los depósitos y seguros de los depósitos; crédito y préstamos a partir de dichos depósitos para terceros, en especial créditos al consumo, créditos hipotecarios y financiación de mercados comerciales; financiación; patrocinio financiero; inversión de capitales; recopilación, análisis y suministro de información relativa a la solvencia de las personas morales en materia de crédito; servicios de intermediarios en materia de determinación de mercados de préstamos y créditos; mercados de garantías y de cauciones, en especial la gestión emisión de cauciones de garantías y otros embargos preventivos, emisión y explotación de instrumentos de pago (tarjetas de pago de crédito y de débito, cheques de viaje, bonos de valores, giros bancarios), pago de cheques y de giros; comprobación de cheques; gestión de los instrumentos financieros que se utilizan; gestión de los medios de pago **extranjeros**, incluidas las operaciones de cambio; explotación financiera, incluida la tutela financiera, así como el asesoramiento y la información relacionada con la misma; servicios de financiación; ahorro; servicios de intermediarios financieros; agencias de aduanas; seguros y servicios de intermediarios sobre seguros, en especial sobre venta de pólizas de seguro; seguimos de vida; seguros de depósitos, de bienes y de personas; asesoramiento en materia de seguros, información en materia de seguros; valoraciones financieras (seguros, bancos, inmuebles); prestaciones relativas a los títulos de emisores **extranjeros** y locales (depósito, compra, venta, explotación); explotación de los fondos de



jubilación y de inversión; constitución de capitales; análisis financiero; corretaje en bolsa; cotización en bolsa; factoring; prestamos con prenda; servicios fiduciarios y estimaciones fiduciarias; arrendamiento financiero (leasing); estimaciones financieras; operaciones de compensación (operaciones de cambio); peritajes fiscales; asesoramiento y estimaciones en material fiscal; evaluación de bienes inmuebles y mobiliario; administración de bienes inmuebles; arrendamiento de bienes inmuebles; agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); depósito de valores; depósito en cajas-fuertes; administración de cajas de caudales y alquiler de cajas-fuertes, aplicación de los contratos relativos a las transacciones de pago; colectas benéficas; colectas; cobro de alquileres; alquiler de bienes inmuebles; prestaciones bancarias electrónicas para personas morales o físicas, en especial recepción de todo tipo de aportes pecuniarios de personas morales y físicas, aplicación de los contratos relativos a las transacciones de pago, gestión de los medios de pago **extranjeros**, emisión de créditos y empréstitos, compra de cheques y giros, emisión de títulos y de tarjetas de crédito, compra, venta y explotación de títulos de emisores locales y **extranjeros**, gestión y emisión de cauciones y garantías, y suscripción de otras obligaciones para clientes específicos, que se pueden satisfacer mediante el pago de una suma de dinero, compra y cobro de deudas; transferencia de fondos; transferencia interna y fondos; seguimiento de la situación actual de la cuenta de transacción; extracto y operación de las cuentas de transacción; transferencia electrónica de fondos; transferencias financieras electrónicas, en especial transferencia de fondos, de divisas y de pagos; seguimiento de las transferencias y aportes; seguimiento de las transferencias que se efectúan; transferencia de divisas a partir de la cuenta de transacción de divisas; distribución de los ingresos; operaciones de la cuenta de transacción de divisas; elaboración de listas sobre el cambio divisas listas y sobre el cambio para empresas; todas las prestaciones anteriormente mencionadas están disponibles en línea a partir de bases informáticas y a través de Internet; asesoramiento información sobre las prestaciones anteriormente mencionadas.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2006 razona: "...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" (S 22 de enero de 2.000); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca. Dentro de la jurisprudencia del TJCE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 en la que se declara que el art. 12.1 de la Directiva "debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "uso efectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca."

De la aplicación de la doctrina expuesta al caso, este tribunal estima que la misma no resulta conculcada por la resolución recurrida, pues no podemos dar por acreditado el uso efectivo y real por la demandada de la marca ABANKA en España, cuando se refiere que lo hace a través de su sitio web accesible mediante sus nombres de dominio [www.abanka.si](http://www.abanka.si) y [www.abanka.eu](http://www.abanka.eu), así como a través de su aplicación para teléfonos móviles denominada ABAMOVI, y el servicio para sus clientes de E.banking denominado ABANET, también mantiene que tiene una cuenta de Facebook con seguidores españoles. Y ello desde el momento que las paginas web no tienen en uso el código de España, la no utilización del idioma español en las mismas, únicamente en esloveno e ingles, lo que es significativo y no puede entenderse un desarrollo por la demandada de su actividad bancaria en el mercado español, nada significa a dichos efectos el sus clientes puedan usar en España las aplicaciones on-line que pone a su disposición la entidad demandada con teléfono móvil, ni la existencia de una pagina abierta en una red social (Facebook) con seguidores españoles.

En definitiva, no se acredita el uso efectivo y real de las marcas litigiosas por la demandada en España, lo que no puede mantenerse por el hecho de que se hayan realizado operaciones en España entre los años 2011 y 2015 con tarjetas de ABANKA, ni porque existan veintitrés cuentas corrientes de residentes en España o por la existencia de relaciones interbancarias con entidades en España.



Lo cierto es que la demandada es un banco esloveno, no consta que tenga sucursales abiertas en España, sus clientes son esencialmente residentes **extranjeros** en España, fundamentalmente serán eslovenos, clientes quienes pueden solicitar sus servicios y tener accesibilidad a través de su pagina web o de operar por medio de las aplicaciones de los teléfonos móviles puestas a su disposición por el banco. Las cuentas y la gestión online se controlan desde Eslovenia. La utilización de tarjetas con su denominación, tales como Visa u otras similares, por sus clientes en España nada significa a los efectos del uso efectivo y real de la marca.

La existencia de relaciones interbancarias con entidades en España, como para la realización de depósitos, tiene su razón de ser precisamente en el hecho de carecer de la oportuna autorización para poder operar en actividad bancaria en España.

Tampoco se justifica que la entidad demandada lleve a efecto publicidad en España de sus productos o servicios bancarios para obtener cuota de mercado en nuestro país.

Por todo ello, no puede estimarse que reúna la consideración de un uso público y externo de la marca con presencia o repercusión en el mercado, y difusión de manera efectiva y continuada en el tiempo en el uso del signo.

Como refiere la SAP de Barcelona de 8 de febrero de 2006 "La caducidad por falta de uso, como el resto de causas que recoge el artículo 55 de la Ley de Marcas , se sustenta en una idea básica, como es que la marca sólo cumple su función si es realmente usada en el mercado y sigue reuniendo los requisitos exigidos para su registro. La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca ( STJCE de 29 de septiembre de 1998 [ TJCE 1998, 220], Canon, C-39/97 ). Debe permitir al público al que va dirigida distinguir tales productos o servicios de los procedentes de otras empresas y creer que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que puede imputarse la responsabilidad en cuanto a su calidad. Sólo de este modo la marca permitirá que el consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa efectúe, al realizar una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o una elección distinta en el caso de que fuera negativa. Así, el artículo 9 del Reglamento de la Marca Comunitaria 40/94 de 20 de diciembre de 1993 (LCEur 1994, 25) , al configurar el derecho de exclusiva del titular, y el artículo 4, al conceptuar la marca comunitaria, son bien claros al indicar que la marca es un signo que debe servir «para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas». La vigente Ley de Marcas 17/2001 ( RCL 2001, 3001) reproduce esta idea básica. Es claro, entonces, que si por falta de uso no llega a concretarse de modo efectivo la relación del signo con los productos o servicios que quiere identificar, la marca no existe en sentido propio desde el momento en que tal hecho acontezca (art. 55.2 de la LMa".

**TERCERO** .- La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte apelante, conforme dispone el art. 398 de la LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español.

## FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado, contra la sentencia dictada el 7 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A Coruña , que confirmamos, con expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a la parte recurrente.

Decretamos la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por razón de interés casacional siempre que concurran los presupuestos legales para su admisión, a interponer en el plazo de veinte días a partir de la notificación de esta resolución.

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

**PUBLICACION**.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.