



Roj: **SAP A 2221/2012 - ECLI:ES:APA:2012:2221**

Id Cendoj: **03014370082012100329**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **06/07/2012**

Nº de Recurso: **134/2012**

Nº de Resolución: **313/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante, núm. 1, 12-12-2011,  
SAP A 2221/2012**

**TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,  
ROLLO DE SALA Nº 134-C07/12  
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 876/10  
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1  
SENTENCIA NÚM. 313/12**

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrada: Doña Cristina Blanco Trascasa.

En la ciudad de Alicante, a seis de julio de dos mil doce.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il'tmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 876/10, sobre infracción de marca comunitaria y marca nacional, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la demandada-reconviniente, MAXAN, S.A., representada por el Procurador Don José Córdoba Almela, con la dirección del Letrado Don Alejandro Padin Vidal y; como parte apelada-impugnante, la demandante-reconvenida, MAXAMCORP HOLDING, S.L. (en lo sucesivo, MAXAMCORP), representada por la Procuradora Doña Amparo Alberola Pérez, con la dirección del Letrado Don Javier García del Santo.

#### **I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

**PRIMERO.-** En los autos de Juicio Ordinario número 876/10 del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por MAXAMCORP HOLDING SL contra MAXAN SA debo:*

*a) declarar que el uso que realiza la demandada del signo MAXAN como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla constituyen un acto de violación de la marca comunitaria núm. 3.957.917*

*b) condenar a cesar en el uso de su denominación social MAXAN como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla debiéndose limitar a usar MAXAN SA como denominación social*

*Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad*



*Que estimando parcialmente la demanda reconvenicional interpuesta por MAXAN SA contra MAXAMCORP HOLDING SL debo declarar caducidad de la marca española MAXAM nº 2.704.615 para los servicios de publicidad de la clase 35*

*Firme esta resolución remítase mandamiento a Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación del registro de la marca para los servicios indicados*

*Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad"*

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la demandada-reconviniente y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la parte adversa quien presentó el escrito de impugnación de la Sentencia y de oposición al recurso de apelación principal. De la impugnación se dio traslado a la apelante al objeto de que formulara alegaciones evacuando el traslado en el plazo concedido.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 134-C07/12, en el que se acordó devolver las actuaciones al Juzgado de instancia al objeto de que subsanara la falta de constitución del depósito por el impugnante.

Una vez subsanada la omisión, se admitió uno de los dos documentos aportados con el escrito de oposición a la impugnación y se señaló la deliberación, votación y fallo para el día cuatro de julio, en el que tuvo lugar.

**TERCERO.-** En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

### **PRIMERO.-Pretensiones deducidas por las partes.**

La demanda principal que inicia este procedimiento tiene por objeto una acción de declaración de que el uso que realiza MAXAN, S.A. de su denominación social es a título de marca y no de denominación social lo cual constituye un acto de violación de la marca comunitaria número 3.957.917 MAXAM y de la marca española número 2.605.917 MAXAM para distinguir productos de las clases 15, 35 y 45, de titularidad de la actora y, consiguientemente, interesa la condena de MAXAN, S.A. a cesar en el uso de su denominación social a título de marca para que la use exclusivamente como tal denominación social en los distintos soportes que utiliza actualmente o utilice en el futuro, incluido Internet y, al pago de las costas del proceso.

MAXAN, S.A. articuló una demanda reconvenicional en la que interesaba: 1.-) la declaración de nulidad de la marca comunitaria y de la marca nacional de la actora para la clase 35 y para los servicios de publicidad, al concurrir la causa de prohibición relativa prevista en los artículos 9.1.d y 52 de la Ley de Marcas ; 2.-) acumulativamente, la declaración de caducidad por falta de uso de la marca comunitaria y de la marca nacional de la actora para la clase 35 y para los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, fundada en el artículo 55 de la Ley de Marcas ; 3.-) ordenar la cancelación de la marca comunitaria y de la marca nacional de la actora para la clase 35 y los servicios que resulten pertinentes de acuerdo con los pronunciamientos declarativos anteriores; 4.-) atribuir a la Sentencia el carácter de título constitutivo de inscripción de la marca MAXAN para la clase 35 y para los servicios de publicidad que podrá ser inscrita en la Oficina de Armonización del Mercado Interior y en la Oficina Española de Patentes y Marcas y; 5.-) la condena de la adversa al pago de las costas de todo el procedimiento.

### **SEGUNDO.- Pronunciamientos de la Sentencia recurrida.**

La Sentencia de instancia:

1.-) estimó en parte la demanda principal y declaró que el uso realizado por la adversa como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla constituye un acto de violación de la marca comunitaria número 3.957.919 y condenó a MAXAN, S.A. a cesar en el uso de su denominación social como distintivo de su empresa y de la actividad empresarial que desarrolla, debiéndose limitar a usar MAXAN, S.A. como denominación social;

2.-) estimó en parte la demanda reconvenicional al declarar la caducidad de la marca nacional número 2.704.615 (sic) para los servicios de publicidad de la clase 35 acordando remitir mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación;

3.-) no impuso las costas a ninguna de las partes.

### **TERCERO.- Alegaciones de las partes.**



Frente a la Sentencia de instancia, por vía de la apelación principal, MAXAN, S.A. expuso las siguientes alegaciones:

- 1.-) la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria MAXAM a la fecha de la demanda reconvenicional;
- 2.-) la inexistencia de la infracción de la marca comunitaria MAXAM.

Por la vía de la impugnación, MAXAMCORP formuló las siguientes alegaciones:

- 1.-) la notoriedad de las marcas MAXAM
- 2.-) la inexistencia de la caducidad de la marca española MAXAM número 2.605.030, clase 35, para servicios de publicidad.

Razones lógico-jurídicas aconsejan iniciar el examen de las alegaciones contenidas en la impugnación al tener por objeto la revocación del pronunciamiento relativo a la declaración de caducidad de la marca española de MAXAMCORP y, una vez resuelta esta cuestión, analizaremos las alegaciones contenidas en el recurso de apelación principal que tratan de combatir a la marca comunitaria de MAXAMCORP a través de su declaración de caducidad y, en el caso de no estimarse, por inexistencia de infracción.

#### **CUARTO.- Impugnación articulada por MAXAMCORP.**

En la impugnación se pretende, en realidad, revocar el pronunciamiento relativo a la caducidad por falta de uso de la marca española MAXAM número 2.605.030 para los servicios de publicidad de la clase 35 y para ello parte del presupuesto de que la marca española MAXAM es una marca notoria lo que le concede un ámbito de protección que supera el principio de especialidad de tal manera que su *ius prohibendi* se extiende, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.2.c de la Ley de Marcas, respecto de signos idénticos o semejantes a la marca pero para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, eximiéndole de la necesidad de la prueba del uso de los productos o servicios que no son similares.

Más en concreto, pretende la apelante atribuir a la marca española MAXAM el carácter de marca notoria para eximirle de la necesidad de la prueba del uso efectivo y real de los servicios de publicidad de la clase 35 y así eludir la declaración de caducidad por falta de uso.

De toda la documentación aportada por la apelante para acreditar la notoriedad (documentos números 27 y 28 de la demanda principal y documentos números 29 a 40 de la contestación a la reconvenición) se puede inferir que la marca MAXAM es muy conocida en el sector de los explosivos al dedicarse a la fabricación y comercialización de los mismos en muchos países con un importante volumen de facturación.

La diferenciación entre marca notoria y marca renombrada está contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas en los siguientes términos: "*La marca notoria es la conocida en el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad... Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.*"

Idéntica diferenciación en su concepto se realiza en los apartados 2 y 3 del artículo 8 la Ley de Marcas pero lo importante es determinar su distinto ámbito de protección. En el caso de las marcas notorias, su grado de protección alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. En el caso de las marcas renombradas su ámbito de protección se extiende a cualquier género de productos, servicios o actividades.

El elevado grado de conocimiento de la marca española MAXAM lo será en el sector de los explosivos por lo que su ámbito de protección como marca notoria podría extenderse, a lo sumo, al sector de los productos químicos como sector general que comprendería al de los explosivos, pero de ningún modo se extiende al sector de los servicios de publicidad al que se dedica MAXAN, S.A. completamente ajeno al sector de los productos químicos. Si ello es así, no quedaría exenta MAXAMCORP de la prueba del uso real y efectivo en España de su marca española MAXAM para los servicios de publicidad de la clase 35, cuya carga corresponde a ella de conformidad con lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley de Marcas.

Ante la falta de prueba del uso efectivo y real en España de la marca española MAXAM para los servicios de publicidad de la clase 35 procede confirmar la declaración de caducidad parcial de esta marca de conformidad con los artículos 55-1-c de Ley de Marcas con los efectos previstos en el apartado segundo del mismo artículo.

No es obstáculo a la conclusión anterior los servicios de publicidad que presta MAXAMCORP según la certificación aportada por esa parte en el trámite de prueba por las acertadas razones contenidas en el



apartado número 30 de la Sentencia de instancia, a saber: a) la actividad publicitaria realizada es de los otros productos o servicios característicos de su actividad distinguidos por la misma marca en las clases 13 (armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio), 40 (servicios de tratamiento de materiales de cualquier tipo, especialmente de explosivos) y de la misma clase 35 (servicio de venta al por menor de todo tipo de explosivos), pero no para los "servicios de publicidad" en general; b) el contrato de arrendamiento de servicios entre MAXAMCORP y otra sociedad del grupo aportado como documento número 28 de la contestación a la reconvenición por el que la primera presta servicios de publicidad a favor de la segunda carece de la relevancia como prueba del uso porque no tiene proyección exterior fuera del grupo ni trascendencia en el mercado; c) la propia apelante reconoce en el folio 4 de su escrito de conclusiones que "no se trata, por lo tanto, de una pretensión de mi representada en instalarse en el mercado como agencia de publicidad", lo que equivale a la aceptación de la falta de uso de la marca para la prestación de los servicios de publicidad en el mercado a favor de terceros sino exclusivamente para promocionar sus propios productos.

En conclusión, se desestima el recurso y se confirma la declaración de caducidad parcial de la marca española MAXAM número 2.605.030 (erróneamente identificada en la Sentencia con la número 2.704.615) para los servicios de publicidad de la clase 35.

#### **QUINTO.- Recurso de apelación principal deducido por la demandada-reconvenida, MAXAN, S.A.**

La primera alegación del recurso tiene por finalidad revocar la desestimación de la declaración de caducidad por falta de uso de la marca comunitaria MAXAM número 3.957.917 para los servicios de publicidad de la clase 35 porque el período ininterrumpido de cinco años de falta de uso efectivo en la Comunidad debe computarse desde la fecha del registro (22 de noviembre de 2005) hasta el día de presentación de la demanda reconvenicional (10 de febrero de 2011) y, no, la fecha de presentación de la demanda principal (18 de noviembre de 2010).

Se estima esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, la situación fáctica a considerar para fijar el plazo de cinco años es la correspondiente al momento de presentación de la demanda reconvenicional que es el trámite procedimental a través del cual se ejercita la pretensión autónoma dirigida a la declaración de la caducidad de la marca invocada por el demandante principal según establecen los artículos 406.1 y 412.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En segundo lugar, el artículo 55.1 del RMC 207/2009 establece, en principio, como fecha de inicio de la privación de efectos de la marca comunitaria caducada la de la demanda reconvenicional y, no, la fecha de la demanda principal porque es el momento en el que se denuncia su falta de uso dentro de un proceso de violación de la marca.

Una vez estimada la alegación anterior hemos de declarar la caducidad parcial de la marca comunitaria número 3.957.917 MAXAM para los servicios de publicidad de la clase 35 porque concurren los mismos elementos estructurales para su declaración que los ya tenidos en consideración por la misma Sentencia recurrida (apartados 26 a 33) para declarar la caducidad de la marca nacional MAXAM número 2.605.030, los cuales damos por reproducidos con la sola modificación de citar para su justificación los artículos 15, 51.1.a, 51.2 y 55.1 RMC 207/2009.

En ningún caso, por lo ya manifestado en el ordinal anterior, podrá invocarse la naturaleza notoria de la marca comunitaria MAXAM para eludir la prueba del uso efectivo de la prestación de los servicios de publicidad en el mercado a favor de terceros.

La consecuencia de la caducidad consiste en la privación de efectos de la marca con efectos retroactivos que, en principio, se fijan en la fecha de la demanda reconvenicional pero que pueden situarse en una fecha anterior a instancia de parte según dispone el artículo 55.1 Reglamento 207/2009 . En nuestro caso, se infiere de la demanda reconvenicional que la privación de efectos ha de retrotraerse a la fecha de concesión del registro porque la alegación de la caducidad es el instrumento empleado por MAXAN, S.A. para eludir la acción de violación al venir haciendo uso de su denominación social a título de marca mucho antes de la concesión del registro a MAXAMCORP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100.6 RMC 207/2009, una vez adquiera firmeza la presente resolución, deberá remitirse copia de la presente Sentencia a la OAMI para su inscripción.

Por último, resulta ya innecesario entrar a examinar la segunda alegación del recurso de apelación principal sobre la inexistencia de la infracción marcaria porque tras la declaración de caducidad parcial de la marca comunitaria con efectos retroactivos a la fecha de la concesión del registro, no existe riesgo de confusión (artículo 9.1.b RMC 207/2009) ante la evidente disparidad aplicativa entre los signos confrontados, ni tampoco



se le atribuye la protección especial de las marcas notorias del artículo 9.1.c RMC 207/2009 para los servicios no similares por las razones tantas veces referidas.

#### **SEXTO.- Costas causadas en la instancia.**

La estimación de la caducidad parcial de las marcas invocadas por la actora lleva consigo la íntegra desestimación de la demanda principal de violación por lo que deberán imponerse a MAXAMCORP las costas causadas en la instancia originadas por la demanda principal de conformidad con lo previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Aunque la demanda reconvenicional no ha sido estimada en su integridad toda vez que se rechazó en la Sentencia de instancia la pretensión condenatoria identificada en el apartado 2.b del suplico y no se ha extendido la caducidad a los servicios de "gestión de negocios mercantiles, administración comercial y trabajos de oficina" referidos en el apartado 1.b del suplico, hemos de considerar que se ha producido una estimación sustancial de la demanda reconvenicional pues con la misma no se perseguía otra finalidad más que la de neutralizar la acción de violación ejercitada en la demanda principal, logro que ha obtenido. En consecuencia, procede imponer a la parte reconvenida las costas causadas en la instancia originadas por la demanda reconvenicional en aplicación del criterio objetivo del vencimiento reconocido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

#### **SÉPTIMO.- Costas causadas en esta alzada.**

La estimación del recurso de apelación deducido por la demandada-reconveniente lleva consigo que no se impongan a ninguna de las partes las costas causadas en esta alzada originadas por ese recurso, según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La desestimación del recurso de apelación deducido por la demandante-reconvenida lleva consigo que se imponga a ella las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 394.1, al que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

#### **OCTAVO.- Destino de los depósitos constituidos para la interposición del recurso de apelación principal y la impugnación.**

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda, de un lado, la devolución a MAXAN,S.A. del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación principal al haberse estimado y; de otro lado, la pérdida del depósito constituido por MAXAMCORP para la interposición de la impugnación al no haberse acogido.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

### **III - PARTE DISPOSITIVA**

**FALLAMOS:** Con estimación del recurso de apelación deducido por la demandada-reconveniente, MAXAN, S.A. y, con desestimación de la impugnación deducida por la demandante principal, MAXAMCORP HOLDING, S.L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1, de fecha doce de diciembre de dos mil once, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **REVOCAR Y REVOCAMOS** la mencionada resolución y, en su lugar, que:

1.-) desestimando la demanda principal promovida por la Procuradora Doña María Desamparados Alberola Pérez, en nombre y representación de MAXAMCORP HOLDING, S.L., contra MAXAN, S.A., debemos de absolver y absolvemos a ésta de las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la parte actora las costas causadas en la instancia originadas por la demanda principal;

2.-) estimando sustancialmente la demanda reconvenicional promovida por el Procurador Don José Córdoba Almela, en nombre y representación de MAXAN, S.A., contra MAXAMCORP HOLDING, S.L., debemos declarar y declaramos la caducidad parcial por falta de uso de las marcas comunitaria MAXAM número 3.957.917 y española MAXAM número 2.605.030 para los servicios de publicidad de la clase 35 y; una vez alcance firmeza la presente resolución se remitirá mandamiento a la Oficina de Armonización del Mercado Interior y a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación del registro únicamente para los servicios indicados; imponiendo a la parte reconvenida las costas causadas en la instancia originadas por la demanda reconvenicional;

3.-) debemos condenar y condenamos a MAXAMCORP HOLDING, S.L. al pago de las costas causadas en esta alzada originadas por su impugnación y a la pérdida del depósito constituido para su interposición;



4.-) no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de apelación principal deducido por MAXAN, S.A. acordando la devolución a esta parte del depósito constituido para su interposición.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales con un archivador que contiene la documentación acompañada a la demanda principal, a la contestación-demanda reconvenicional y a la contestación a la demanda reconvenicional, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 ? por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.-** En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-