



Roj: **SAP IB 1998/2013 - ECLI:ES:APIB:2013:1998**

Id Cendoj: **07040370052013100363**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Palma de Mallorca**

Sección: **5**

Fecha: **11/09/2013**

Nº de Recurso: **516/2012**

Nº de Resolución: **353/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **MARIA ARANTZAZU ORTIZ GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Palma de Mallorca, núm. 1, 21-05-2012,**
SAP IB 1998/2013,
STS 5416/2015

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00353 /2013

ROLLO APELACION Nº 516/12

SENTENCIA Nº 353

Presidente Acctal.:

D. SANTIAGO OLIVER BARCELO

Magistradas:

DÑA. COVADONGA SOLA RUIZ

DÑA. M^a ARANTZAZU ORTIZ GONZALEZ

En Palma de Mallorca, a once de septiembre de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Quinta, de la Audiencia Provincial de PALMA DE MALLORCA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 74 /2008, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de PALMA DE MALLORCA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION 516 /2012, en los que aparece como parte apelante, ALTA ZAPATERIA BALEAR, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales, Sra. LUISA MARIA ADROVER THOMAS, asistida por el Letrado D. JOSE LUIS LOPEZ GUTIERREZ, como partes apeladas, KOYAN 003, S.L. representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA MAGINA BORRAS SANSALONI, asistida por el Letrado D. JOSE CARBONELL CALLICO; y INTERNACIONAL YANKO, S.A., B.B.V.A. y YANKO S.A., no comparecidas en esta alzada.

ES PONENTE la Ilma. Sra. Magistrada DÑA. M^a ARANTZAZU ORTIZ GONZALEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de PALMA DE MALLORCA, se dictó sentencia con fecha 21 de mayo de 2012, en el procedimiento RECURSO DE APELACION 516 /2012 del que dimana este recurso. La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por ALTA ZAPATERIA BALEAR SL contra KOYAN 003 SL (SUCESORA DE YANKO SA), CONTRA INTERNACIONAL YANKO SL, Y CONTRA EL BANCO DE BILBAO VIZCAYA (BBVA), ABSOLVIENDO A LOS DEMANDADOS DE TODAS LAS PRETENSIONES EFECTUADAS EN SU CONTRA. TODO ELLO CON



IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS A LA DEMANDANTE", que ha sido recurrida por la parte actora ALTA ZAPATERIA BALEAR, S.L..

SEGUNDO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, se señaló el día 29 de julio de 2013, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

TERCERO .- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda instauradora de la presente litis se presentó el día 6 de febrero de 2008, ante el Decanato de esta ciudad, turnada el día 7 fue admitida a trámite por auto de 14 de marzo de 2008.

En dicha demanda de Juicio Ordinario solicitaba que se dictase sentencia para que:

"1º) Se declare la CADUCIDAD EN ESPAÑA POR FALTA DE USO de las **marcas** PEPE ALBALADEJO: N° 1.606.563, 1.606.564, 1.606.565, 1.606.566, 2.277.886, 2.277.887, 2.277.888, 2.277.889, 2.277.890, 2.277.891, todas ellas titularidad de YANKO SA*, y de la **marca** 832.865 cuya titularidad ostenta INTERNACIONAL YANKO SA.

2º) Que en el hipotético caso de acreditar de contrario el uso efectivo y real en España de las **MARCAS** PEPE ALBALADEJO para los productos y servicios para que se encuentran registradas, se declare su CADUCIDAD PARCIAL POR FALTA DE USO con respecto a aquellas clases y/o productos para los que no se consiga acreditar de forma suficiente el use real y efectivo que exige el artículo 39 de la LM , y

3º) Que se ordene la cancelación en España del registro de la **marca** PEPE ALBALADEJO, total o parcial, según precede, mediante la remisión del correspondiente mandamiento a la OEMP, con los efectos previstos en el artículo 55.2 de la Ley de **Marcas** ."

En el SUPPLICO no se interesa la condena en costas de la demandada, en los fundamentos de derecho se alude al art 394 LEC y se solicita la misma.

Este SUPPLICO FUE RECTIFICADO en la AUDIENCIA PREVIA, al haberse producido la fusión de todas ellas en dos **marcas**.

La 1ª sesión de la audiencia previa tuvo lugar el 17 de febrero de 2009, con el resultado que obra en autos, de la que debemos destacar los siguientes extremos:

Se apreció en sala la excepción de FALTA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, suspendiéndose las actuaciones para que la actora presentara demanda contra el BBVA dentro del plazo legal.

Una vez presentada la demanda contra el BBVA y cumplimentados los tramites, se fijó fecha para continuación de la AUDIENCIA PREVIA en 2ª sesión, señalándose en la agenda del juzgado el 29 de noviembre de 2010.

No se pudo celebrar y en los autos consta como causa un fallo en las notificaciones por lexnet, teniendo que fijarse una tercera fecha para su reanudación.

La 2ª sesión de la audiencia previa tuvo lugar el 27 de junio de 2011.

La actora comunicó una serie de hechos nuevos, en concreto comunicó que se habían fusionado las diez **marcas** inscritas a nombre de YANKO SA (KOYAN 003 SL) y efectuó alegaciones complementarias, rectificándose el apartado 1º del SUPPLICO del modo siguiente:

"1º) Se declare la CADUCIDAD EN ESPAÑA FOR FALTA DE USO de las **marcas** PEPE ALBALADEJO:

- N° 1.606.563, 1.606.564, 1.606.565, y 1.606.566, actualmente fusionadas las cuatro en la **marca** n° 2.973.165;
- y las n° 2.277.886, 2.277.887, 2.277.888, 2.277.889, 2.277.890, 2.277.891, actualmente fusionadas las seis en la **marca** n° 2.925.319;

Todas ellas titularidad de YANKO SA,

- y de la **marca** 832.865 cuya titularidad ostenta INTERNACIONAL YANKO SA.

El suplico quedó rectificado conforme a lo solicitado.

La demandante ALTA ZAPATERIA BALEAR SL impugnó con determinados documentos de la demandada (folios 208, 209, 210, 216, a 231, 235, 239 a 346...) cuya relación consta reflejada por escrito unido a las actuaciones.



La demandada comparecida, KOYAN 003 SL, impugnó el valor de los documentos 1 a 28 presentados por la actora por el valor que se les atribuye.

Se fijaron como hechos admitidos

1º) Que KOYAN 003 SL es la titular de las 10 **marcas** antes inscritas a favor de YANKO SA desde la compraventa de 14 de marzo de 2007.

2º) Que la onceava **marca**, objeto de esta demanda, la número 832.865, consta inscrita a nombre de INTERNACIONAL YANKO SA y está gravada con una hipoteca mobiliaria registrada a favor de BBVA (antes BEX), y según alega el BBVA han consignado ya el importe dinerario por el que se constituyó la hipoteca, *por lo que es posible que en breve se cancele esa hipoteca, aunque nada aparece en Registros oficiales.*

3º) Se reconoce el NO USO de las **marcas** cuando no se refieren al calzado sino a otros productos del mercado.

Y los hechos CONTROVERTIDOS siguientes:

1º) La excepción de falta de legitimación activa.

2º) La CADUCIDAD POR NO USO de esas **marcas** en el periodo de 5 años, que comprende desde el 5 de FEBRERO DE 2003 a 5 de FEBRERO DE 2008 (fecha de interposición de la demanda), y en su caso, si habría a no causa justificada para ese "no uso".

3º) La AUTENTICIDAD de los documentos fotocopiados aportados por YANKO SA junto a su escrito de contestación (folios 208, 209, 210, 216, a 231, 235, 239 a cuya relación consta reflejada por escrito unido a los autos.

Una vez fijados los hechos controvertidos, se abrió la proposición de prueba, siendo admitidas las pertinentes y útiles, y quedando fijada la fecha para la celebración del juicio el 7 de mayo de 2012.

El lunes 7 de mayo de 2012, se celebró el JUICIO, compareciendo la actora y únicamente la codemandada KOYAN 003 SL.

No comparecieron la demandada en rebeldía ni el BBVA.

Se practicaron todas las pruebas admitidas en unidad de acto, conforme acreditan los medios de grabación del Juzgado.

Las partes comparecidas evacuaron sus conclusiones orales.

La demandada KOYAN 003 SL solicitó que atendido que a causa de un error de copias no obra en autos el documento nº 10 anunciado en el escrito de contestación, que si tiene la actora en su poder, comprometiéndose a aportarlo en plazo de una audiencia, en sede de DILIGENCIAS FINALES se acordara su exhibición al representante legal de la empresa "Manufacturas de la piel SA" ya que no le mostraron los documentos por no hallarse incorporados a las actuaciones del juzgado.

El 21 de mayo se dictó sentencia en la que se estimó la excepción de falta de legitimación activa por lo que se desestimó la demanda interpuesta absolviendo a todos los codemandados con condena en costas a la demandante.

Los motivos que la sentencia estima suficientes para no apreciar interés legítimo son de una parte el hecho de que la sociedad limitada demandante no hubiere ostentado con anterioridad derecho alguno sobre las **marcas** cuya caducidad por no uso pretende obtener así como porque la sociedad actora es propiedad en un 50 % de quien fue condenado por infracción del derecho de **marca** precisamente sobre las mixtas PEPE ALBALADEJO y PEPE ALBALADEJO MALLORCA entre otras.

Contra ella se alza la demandante interesando la revocación de la misma solicitando la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa y que se declare la caducidad si bien de las 4 **marcas** PEPE ALBALADEJO (núms. 1.606.563 / 564 / 565 y 566) se habían fusionado/refundido a su renovación en la num. 2.973.165 y que las 6 **marcas** PEPE ALBALADEJO MALLORCA (núms. 2.777.886 / 887 888 / 889 1 890 y 891) habían hecho lo mismo en la num. 2.925.319. Así el suplico del recurso de apelación solicita:

"Se revoque la Sentencia de 21 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado de lo mercantil num. I de Palma de Mallorca que absuelve a la demandada originaria y derivativa de los pedimentos de la demanda, declarando la caducidad por falta de uso de las **marcas** núms. 832.865 y 2.973.165 (resultado de la fusión de las núms. 1.63.563 / 564 / 565 y 566 PEPE ALBLADEJO) y 2.925.319 (resultado de la fusión de las núms. 2.777.886 / 887 / 888 / 889 / 890 y 891 PEPE ALBALADEJO MALLORCA) como quedo definido en la audiencia previa y, estimado que sea por contrario imperio, se proceda a declarar su caducidad, ordenando a la Oficina española de patentes



y **marcas** que cancele su inscripción en el registro de **marcas** dirigiéndole atento oficio, con imposición de las costas de esta instancia a la demandada."

Subsidiariamente, y para el caso de que se considere probado el uso de las citadas **marcas** para alguno de los productos y/o servicios para los que están registradas durante el llamado periodo relevante, se declare su caducidad para el resto, sin costas."

A ello se opuso en esta alzada la representación procesal de KOYAN 003 quien en su escrito insistió en algunos hechos que sintéticamente referimos:

Las **marcas** PEPE ALBALADEJO MALLORCA y PEPE ALBADAJELJO objeto del presente litigio fueron creadas por el Sr. Don Juan Ignacio en el año 1976 (cfr doc 2 del escrito de demanda).

Fueron cedidas a FORMA NOVA EXPORT (participada por la familia ALBALADEJO) quién a su vez las cedió a NOVA GENERACIÓ DEXPORTACIO BALEAR participada por DON Juan Ignacio por su esposa Dña. Lourdes y sus hijos, NOVA GENERCIÓ BALERA las cedió a YANKO y finalmente ésta a KOYAN 003.

En fecha 26 de septiembre de 2006 DOÑA Lourdes intentó adquirir de la mercantil INTERNACIONAL YANKO SA las **marcas** objeto del presente litigio.

En fecha 14 de mayo de 2007 KOYAN 003 adquirió de YANKO y de YANKO INTERNACIONAL SA (según la demandada KOYAN 003) las **marcas** por lo que nunca han sido cedidas a la actora. Para Koyan 003 el hecho de que la sociedad participada por la familia de quien creó y cedió las **marcas** en litigio nunca haya ostentado derecho alguno sobre ellas le priva de la cualidad necesaria para reclamar las consecuencias de no uso.

Añade un segundo alegato consistente en las relaciones societarias entre INTERNACIONAL ZAPATERIA BALEAR S.,L .y ALTA ZAPATERIA BALEAR incidiendo en que la administración de ambas sociedades las ostentan los hijos de los antiguos administradores que son Juan Ignacio y Lourdes .

Y concluye su argumento razonando que es inadmisibles que una sociedad participada por las mismas personas que en su día cedieron las **marcas** a favor de tercero pretendan ahora su caducidad.

Como corolario de lo anterior menciona la prohibición de uso de las **marcas** vigente contra D. Juan Ignacio , Dña. Lourdes y la sociedad INTERNACIONAL DE ZAPATERIA BALEAR (SENTENCIA dictada el 5 DE MARZO DE 2003 por la sección tercera de esta Audiencia Provincial).

Así como que la aportación por parte de la actora de la documental -que fue admitida en la audiencia previa- consistente en la oposición de la codemandada al registro de **marca** comunitaria no le confiere legitimación activa sobrevenida.

Invoca indefensión de ser admitida ésta pues nada se dijo en la demanda ni en la audiencia previa así que la alegación de solicitudes de **marca** comunitaria es una inaceptable mutatio libelli, prohibida por el 412 Lec y or el art. 6.4 del CC .

Por ser contrario a la buena fe, entre otros hechos, intentar arrebatarse las **marcas** que cedió bajo contraprestación económica.

SEGUNDO.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA DEMANDANTE

Expuestos sintéticamente los argumentos de la sentencia, del recurso y los de la oposición al mismo en este punto debemos analizar que entiende la jurisprudencia por " *resultar afectada u ostentar uno interés legítimo* "para concluir que la mercantil apelante propiedad en un 50% (según manifiestan las partes) de DON Juan Ignacio , resulta afectada y ostenta un interés legítimo.

En primer lugar, partimos de que en la medida en que el estado caducable de la **marca** sigue impidiendo el acceso al Registro de nuevas **marcas** debe otorgarse una legitimación amplia porque sólo de esa forma puede cumplirse uno de los objetivos de la protección de la **marca**; las **marcas** se conceden para identificar productos o servicios y es obligatorio usarlas.

La jurisprudencia antigua fue abiertamente criticada por la doctrina y rectificada por resoluciones posteriores ;así en el denominado CASO NIKE, (STS 22 .09.1999) ya antes de la ley aprobada en el año 2001 quedó claro que si bien no se trata de una acción popular la legitimación debe ser amplia y en aquel caso señaló que correspondía a los titulares de las **marcas** registradas con posterioridad , a aquellos frente a los que el titular de la **marca** haya tratado de ejercer sus derechos y en general a todos los que puedan verse afectados económica o patrimonialmente por la sentencia.

La ley vigente es fruto de la adaptación del Derecho español al comunitario y, concretamente, a la Directiva 89/104/CEE (en adelante DM), -, entre otras modificaciones-destaca la nueva regulación de la figura del



uso obligatorio de la **marca** acorde con la Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marcas**, DOCE núm. L 40, de 11 de febrero de 1989.

La anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre de **Marcas**, fue elaborada teniendo en cuenta los trabajos preparatorios del legislador comunitario en materia de **marcas** y que, como consecuencia de su prematura promulgación, (escasamente un mes antes de la propia Directiva), había revelado ciertas deficiencias. Éste fue el caso en materia de uso obligatorio, figura indispensable para la buena operabilidad del sistema dual marcario que existe en la Comunidad Europea desde la promulgación del Reglamento de **marca** comunitaria (en adelante RMC). Pues, bien, con el fin de subsanar tales deficiencias se ha promulgado la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de **Marcas**.

La exposición de motivos de la Ley 17/2001 declara que el actual sistema corrige, además, los inconvenientes que planteaba en el anterior sistema la imposibilidad de alegar la falta de uso en vía de excepción o mediante demanda reconvenicional por parte del demandado. El mal funcionamiento de la caducidad por falta de uso se debía principalmente a la ausencia de un cauce procesal oportuno para que terceros interesados pudieran hacerla valer. Era una situación que ya existía en la regulación del anterior Estatuto de Propiedad Industrial y que, pese a la conciencia del legislador sobre este extremo, no había sido corregida por la posterior Ley 32/88. El anterior artículo 40 remitía a las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), en cuanto fueran compatibles con la propia naturaleza de las **marcas**. De su lectura, se evidenciaba que la nueva regulación del instituto de la caducidad por falta de uso había mantenido las deficiencias procesales que existían en la anterior legislación, a salvo, eso sí, de la inversión de la carga de la prueba tan reivindicada entre nuestros autores.

Así ya no era quien demandaba la caducidad por falta de uso quien debía probar que el demandado no había usado su **marca**, sino el titular de la **marca** presuntamente no usada, quien disponía de la prueba positiva y fácil del uso de la misma.

Como razona la mejor doctrina, con todo, la pretensión de conseguir que terceros interesados pudieran invocar la caducidad por esta causa, bien en el procedimiento de oposición, bien en calidad de excepción en un procedimiento de usurpación, quedaba vetada de la misma manera que en el anterior sistema. El artículo 53 de la Ley 32/1988, requería al igual que el actual artículo 55. 1 «in fine», que la declaración de caducidad por falta de uso fuera declarada por los Tribunales. Ello obligaba al tercero que estuviera interesado en que se declarase la caducidad por falta de uso de una **marca** a interponer una acción declarativa de caducidad por falta de uso. Ahora bien, si esa persona era demandada por violación de un derecho de **marca**, a la luz de lo dispuesto en el artículo 126 LP no podía alegar por vía de reconvenición o por vía de excepción el «non usus» de la **marca** de la parte actora, toda vez que el precepto se refiere a la «nulidad» total o parcial de la patente (entiéndase **marca**) y la falta de uso es una causa de «caducidad». Por estos motivos, el titular de la **marca** no usada, si bien se encontraba expuesto a que, en cualquier momento, otra persona que ostentara un interés legítimo instara acción de caducidad por falta de uso, lo cierto era que podía seguir no sólo oponiéndose a las solicitudes de registro de **marcas** idénticas o similares presentadas por terceros, sino que también podía interponer las acciones por violación del derecho de **marca** contra terceros que utilizasen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una **marca** o signo idéntico o similar cuando la semejanza entre el signo y el producto o servicio pudiera inducir a errores.

Esta situación ha sido corregida por la actual Ley de **Marcas**. Tal y como regula el art 44.2 LM.

De este modo, al habilitar la vía de excepción y la reconvenicional al demandado en un procedimiento por violación del derecho de **marca** para que éste pueda hacer valer frente al actor la causa de caducidad en que se encuentra inmersa su **marca**, se vacía de contenido el derecho de quien era titular de una **marca** respecto de la cual había incumplido la carga legal de uso.

Recordemos que, los tantas veces referidos procedimientos de condena por infracción a personas físicas que titulan acciones de la mercantil actora, acciones de cesación etc. se resolvieron bajo la vigencia de la ley anterior.

Vemos pues que el cauce procesal en el que puede ejercitarse esta acción se ha ampliado, y que la exposición de motivos de la LM refuerza la necesaria armonización del derecho nacional con las directivas europeas.

ALTA ZAPATERIA BALEAR S.L. (ALZABAL) se presentó como una sociedad cuyo objeto es la realización de calzado, y sus socios se han dedicado a ello desde antes de la constitución de esta sociedad.

Bien sea como competidores o bien para eliminar la causa de oposición que afloró en la audiencia previa - como consecuencia de la excepción alegada en la contestación- la mercantil actora resulta afectada por el no uso de una **marca** que contiene el nombre y apellidos de uno de los socios pero sobretudo frente al posible



no uso de unas **marcas** que operan en el sector en el que esta mercantil tiene su objeto social ; además tiene interés legítimo porque se ha visto afectado el registro ante la OAMI por la oposición de KOYAN 003.

La contraprestación por la que en su momento se adquirió la **marca** no se discute aquí, la obligatoriedad de usar las **marcas** adquiridas si.

En cuanto a la falta de legitimación activa por haber resultado confirmada la sentencia que apreció infracción del derecho de **marca** en sentencia del año 2002 dictada en un menor cuantía iniciado en el año 1999 debemos precisar que nada tiene que ver el ejercicio del ius prohibendi legítimo al titular de la **marca** con la defensa de ius utendi que por ley debe ejercer el que disfruta de los beneficios de la protección marcaria.

Por último añadir un párrafo muy expresivo del uso o no uso de la **marca** en aquella sentencia traída a colación por KOYAN 003 dictada en el año 2003 confirmando una sentencia el 30 de julio de 2002 en el menor cuantía 669/99(resuelta pues con la legislación anterior) en la que se estimaba la acción marcaria (entre otras) apreciando el riesgo de confusión entre **marcas** que contenían la palabra ALBALADEJO, aquel pleito era entre personas físicas, la mercantil Internacional Zapatera Balear y YANKO.

Y ya en el año 2003 la Audiencia Provincial apuntaba: " *Sostiene la parte apelante que no puede haber riesgo de asociación desde el momento en que la entidad actora usa muy poco la **marca** "PEPE ALBALADEJO DIRECCION000 ". Lo cierto es, sin embargo, **que es un hecho admitido por la propia demandada que, aunque escasamente, algo se utiliza** . No se trata, por tanto, de una "**marca** adormecida" sin que se haya mencionado circunstancia alguna para entender que concurra falta de uso determinante de caducidad de la **marca** , tema este de la caducidad acerca del cual la demandada no ha solicitado declaración alguna y que ni siquiera ha suscitado a lo largo de todo el litigio. En consecuencia, carece de relevancia para las resultas del presente litigio el mayor o menor uso que " Yanko SA. haya realizado de la **marca** " DIRECCION000 " de la que es titular y que pudo adquirir, precisamente, para evitar que algún miembro de la familia Juan Ignacio pudiera utilizar su prestigio en perjuicio de la empresa que Sr. Juan Ignacio contribuyó a crear pero que ya pertenece a la actora."SAP, sección 3 del 05 de Marzo del 2003 (ROJ: SAP IB 561/2003) Recurso: 51/2003 | Ponente: CARLOS GOMEZ MARTINEZ.*

Sobre la entidad del uso realizado por los demandados se razonará en fundamento aparte.

Por todo ello se aprecia la legitimación activa de un competidor para atacar la inactividad de quien legítimamente tiene registrada la **marca** a su nombre a fin de que se defienda con la prueba del uso suficiente de la misma pues ello es lo que justificaría la limitación del mercado que en aras a la distintividad de productos y servicios garantiza la protección marcaria.

Procede el rechazo de la excepción de falta de la legitimación activa.

Para concluir nuestro razonamiento sobre la desestimación de la excepción añadimos la cita de la sentencia del **Tribunal Supremo de fecha de 27/12/2012 Roj: STS 9146/2012 N° de Recurso: 947/2010 N° de Resolución: 776/2012** .En ella se razona al respecto: "**TERCERO. Razones que llevan a la desestimación del motivo.**

*I. El motivo debe ser desestimado en su primera parte, dado que no tiene en cuenta la recurrente que la legitimación activa de Arbora & Ausonia, SLU - en todo caso, afirmada por ella, en el apartado III (3.1) de los fundamentos de derecho de la demanda, como consecuencia del alegado conflicto existente entre algunas de sus **marcas** y las de la demandada -, **entendida en el sentido material o sustancial de efectiva titularidad del interés jurídicamente protegido, que es preciso para conseguir la declaración de caducidad de **marcas** ajenas, no constituye un presupuesto procesal, sino el elemento subjetivo de la fundamentación de la pretensión deducida** , de modo que su regulación pertenece al derecho material - precisamente, la legitimación que la recurrente niega se regula en una norma sustantiva: la del artículo 59, letra a), de la Ley 17/2001 - y su control corresponde al recurso de casación, no al extraordinario por infracción procesal.*

*A mayor abundamiento, dando respuesta a la cuestión planteada, debemos recordar que hay intereses que el ordenamiento, sin conceder derecho alguno al sujeto, ampara como un efecto indirecto o reflejo de sus normas. En concreto, el artículo 59, letra a), precisó el ámbito de la legitimación que había establecido el artículo 56 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - interpretado estrictamente en la sentencia 323/1994, de 5 de abril -, al reconocerla, expresamente, además de a los afectados y a los titulares de un derecho subjetivo, **a los meros portadores de un interés legítimo** . Condición, la última, que no cabe negar a quien - además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo - busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de **marcas**, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro.*

Razones que, además de explicar la legitimación de Arbora & Ausonia, SLU, podrían ser utilizadas para afirmar la de la ahora recurrente - no discutida de contrario -, que, como se expuso, igualmente pretendió, mediante reconvencción, la declaración de caducidad de diversas **marcas** de la demandante.

En coherencia con la interpretación del Tribunal Supremo del artículo 59 LM, el análisis doctrinal expuesto ut supra respecto a los cambios legislativos desde la regulación anterior hasta alcanzar la adaptación a las directivas comunitarias, todo ello puesto en relación con los hechos no discutidos; tales como que el demandante ahora apelante tiene por objeto social la realización del producto en cuyo mercado inciden las **marcas** cuya caducidad reclama, es pues un competidor, a ello se añade que ha visto paralizado el proceso de registro ante OAMI por la actuación del ius prohibendi de los demandados procede estimar el recurso en este punto.

TERCERO.- LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR NO USO

La acción ejercitada por la actora, apelante es la de caducidad por no uso de las **marcas**.

Se trata-mejor dicho "trataba" -de las correspondientes a **marcas** nacionales denominativas y mixta registradas para productos y servicios de las clases 18, 24 y 28 en cuanto a PEPE ALBALADEJO MALLORCA y los de las clases 3, 9, 10, 14, 16 y 35 de PEPE ALBALADEJO pues desde la fecha de interposición de la demanda hasta la última audiencia previa se procedió a refundir las **marcas** titularidad de KOYAN 003 en dos y la **marca** PEPE ALBALADEJO 832.864 y 832.865 cuyos derechos dice ostentar la codemandada KOYAN 003 S.L. siguen inscritos a nombre de YANKO INTERNACIONAL SA, a nombre de la mercantil liquidada y rebelde en este procedimiento. La **marca** denominativa y gráfica a nombre de Internacional Yanko SA lo es para la clase 25 (zapatos).

En cuanto a las concedidas por la OFICINA ESPAÑOLA de PATENTES Y **MARCAS** para productos y servicios que no son zapatos, nos referimos a las denominativas PEPE ALBALADEJO y PEPE ALBALADEJO MALLORCA cuya titularidad ostenta KOYAN 003 tal y como resulta de la información aportada por la actora, OEPM.

En la audiencia previa se fijó como hecho no discutido que la acción subsistía sólo frente a las **marcas** renovadas tras los procesos de fusión y también se reconoció el no uso de las que no se refieran a zapatos (estos son la categoría 25).

Es por ello que se aprecia la caducidad de las **marcas** relacionadas en el expediente M2925319 DE LA OEPM sobre las clases 18, 24 y 28 de PEPE ALBALADEJO MALLORCA y las de las clases 3, 9, 10, 14, 16 y 35 de PEPE ALBALADEJO en la actualidad refundidas en las **marcas**

- nº 2.973.165;

- nº 2 925 319;

A los efectos registrales que procedan se declaran caducadas por no uso todas las relativas a las categorías que NO son la clase 25 porque no siendo hecho discutido entre las partes así procede en aplicación del art 39 LM.

En cuanto a la **marca** nacional registrada a nombre de la codemandada en rebeldía INTERNACIONAL YANKO SA. la **marca** PEPE ALBALADEJO para la clase 25 y PEPE ALBALADEJO MALLORCA en la clase 25 actualmente propiedad de KOYAN 003 debemos precisar:

La obligación de uso de la **marca** se traduce en la necesidad de su explotación, pues de otro modo carecería de sentido su tutela por el ordenamiento jurídico.

La obligación de uso de la **marca** está regulada como hemos anticipado en el art. 39 LM. Así, dispone su apartado 1º que «Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la **marca** no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido 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».

Así pues, se exige para que se originen las sanciones previstas en la Ley (que no es otra que la caducidad): a) que exista una falta de uso efectivo y real; y b) que esa falta de uso efectivo y real se prolongue en el tiempo, bien durante cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión (inexistencia de uso efectivo y real), bien durante cualesquiera otros cinco años, siempre que la **marca** haya sido usada (suspensión del uso).

El art. 39.2 LM, por su parte, señala que, a efectos del apartado 1º, también tendrá la consideración de uso: a) el empleo de la **marca** en una forma que, aun diferente, no altere de manera significativa su carácter distintivo;



y b) la utilización de la **marca** en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.

El apartado 3º del art. 39 contempla el supuesto de utilización de la **marca** por un tercero con consentimiento del titular, en cuyo caso aquélla se reputará usada a los efectos del precepto.

En fin, el art. 39.4 se refiere a las causas justificativas de la falta de uso de la **marca**, definiéndolas como « las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada ».

Los hechos que debemos analizar son, de una parte el uso de las **marcas** titularidad de YANKO INTERNACIONAL SL y KOYAN 003 y en su caso, si el no uso está justificado.

En cuanto a la **marca** PEPE ALBALADEJO para la clase 25 (zapatos).

En este supuesto la actora apelante ha insistido en su recurso como ha venido haciendo a lo largo de todo el proceso (desde el año 2008 fecha de presentación de la demanda hasta el año 2012 fecha de la resolución apelada) en que la **marca** nº 832865 PEPE ALBALADEJO fue concedida el 25 de mayo de 1979 por acuerdo publicado en el BOPI el 1 de febrero de 1977, es denominativa con gráfico consta registrada a nombre de YANKO INTERNACIONAL SA Esta mercantil no ha comparecido en autos; a lo largo del proceso continua inscrita a nombre de YANKO INTERNACIONAL SA.

No se ha probado que sea de otra manera por lo que a ALTA ZAPATERIA BALEAR SA se ha dirigido contra quien frente a terceros consta como propietario.

Los azares sobre el uso de la **marca** según alegaron las partes pasan por la adquisición de YANKO SA en subasta de la **marca** PEPE ALBALADEJO en el proceso concursal de YANKO INTERNACIONAL SA. pero no se ha inscrito la transmisión.

A su vez en el proceso concursal de YANKO la administración concursal transmitió un conjunto de bienes entre los que NO ESTÁ LA **MARCA** cfr folio 182 y siguientes así cláusula decimotercera y el anexo 1 de la escritura pública de 14 de marzo de 2007.

Consta inscrita hipoteca mobiliaria en el año 2000.(18.02.2000)

En este procedimiento se le emplazó como demandado y se trasladó a la entidad bancaria BBVA que ostentaba un derecho inscrito sobre la misma afirmando que se hallaba satisfecha la deuda cuya garantía había dado lugar a su llamada al proceso.

No compareció en el acto de juicio ni por ende se practicó prueba a su instancia.

Recordemos que la hipoteca mobiliaria es un derecho real de garantía que asegura el cumplimiento de una obligación mediante la concesión de un poder directo e inmediato sobre una cosa ajena (en este caso, una **marca**). De forma que este poder real faculta a su titular para, si la obligación se incumple, promover la enajenación de la **marca** y hacerse pago con su precio de dicha obligación o de la suma que ascienda la responsabilidad por incumplimiento (esta facultad de enajenación se conoce con el nombre de ius distrahendi).

Además de garantizar la obligación debida, el derecho de hipoteca mobiliaria refuerza la posición del acreedor porque le concede preferencia para el cobro sobre los demás acreedores ordinarios sobre el precio obtenido por la venta de la cosa gravada.

Pero el acreedor, BBVA, según sus propias declaraciones, no es tal y además se han respetado sus derechos procesales en este proceso.

El periodo de 5 años para declarar la caducidad por no uso comienza en febrero de 2003 y concluye en febrero de 2008

Las resoluciones relativas a la venta directa judicialmente aprobada el 14 de marzo de 2007 son el título de adquisición de las restantes **marcas**. El auto que autoriza la enajenación directa de los activos data de 9 de enero de 2007.

Así pues respecto a la **marca** registrada a nombre de INTERNACIONAL YANKO SA en principio no pueden afectar a tercero los pactos mencionados en los escritos de alegaciones relativos a que fue objeto de transmisión con el conjunto de bienes y derechos que se transfirió en la venta directa tramitada en la liquidación del proceso concursal de YANKO quien en este caso adquirió también de la comisión liquidadora de la quiebra de INTERNACIONAL YANKO. (había un compromiso de tramitar lo necesario para el cambio de titularidad etc).



Dada la inactividad procesal de la titular, obligada a la prueba del uso procedería la caducidad, sin perjuicio de valorar a efectos de agotar la cuestión si el uso acreditado por el tercero, en este caso KOYAN 003, fue suficiente.

Es por ello que a la carencia sobrevenida de objeto respecto a las **marcas** extinguidas en la fusión se añade la rebeldía procesal en esta acción de caducidad por no uso respecto a la **marca** titularidad de YANKO INTERNACIONAL SA respecto a la **marca** PEPE ALBALADEJO tipo distintivo denominativo con gráfico, clasificación de Niza nº 25 número de expediente NUM000 pues invocado el no uso por la actora, la demandada no ha practicado prueba alguna tal y como legalmente le venía impuesto.

Aplicando la norma a los hechos alegados no discutidos procede la estimación de la acción de caducidad respecto a las **marcas** y para las categorías según la clasificación de NIZA en las que no ha habido oposición y correspondía la carga de la prueba al demandado o se ha fijado como hecho no discutido el no uso de la **marca** respecto a los productos o servicios detallados.

En el caso de los productos cuyo no uso ha sido reconocido procede estimar la acción sin mayor esfuerzo argumental. De hecho ya consta que han sido fusionados.

En el caso de las **marcas** cuyo no uso es hecho controvertido tanto PEPE ALBALADEJO como PEPE ALBALADEJO MALLORCA procederemos a valorar la prueba practicada con las precisiones antes reseñadas.

La carga de uso de la **marca** corresponde, como es lógico, a su titular registral, en el caso de YANKO INTERNACIONAL declarado en rebeldía quien, junto a dicha carga, tiene la facultad de impedir que la **marca** sea usada ilegítimamente por terceros (art. 34.2 LM).

*No obstante, que dicha carga recaiga sobre el titular registral no significa necesariamente que sea él quien personalmente deba realizar el uso, sino que la LM hace depender de la efectiva utilización de su **marca** el mantenimiento del derecho que la misma le confiere, prescindiendo de que esa utilización sea realizada personalmente por el propio titular, o bien, indirectamente, por un tercero con su consentimiento) art 34).*

En este sentido, dispone el art. 39.3 LM que «La **marca** se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento».

Se entiende que la función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios protegidos por la **marca** no se altera cuando es un tercero quien, con el consentimiento del titular del signo, realiza la fabricación o comercialización de aquéllos.

La actual redacción de la LM difiere de la dada a este supuesto por el art. 4.3 de la antigua Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de **Marcas** (LM'88, en adelante). En efecto, dicho precepto exigía que el tercero contara con el «consentimiento expreso» del titular, algo que se ha superado en la nueva LM, bastando a estos efectos el mero consentimiento, sin necesidad de que sea expreso ni de que conste por escrito, pudiendo deducirse incluso por facta concludentia: En este sentido SAP Alicante de 8 de septiembre de 2010 (AC 2010, 1700).

Por otro lado, no se puede equiparar el consentimiento a situaciones de inactividad o mera tolerancia del titular de la **marca**. En este sentido STS de 26 de abril de 2005 (RJ 2005, 3764).

CUARTO.- Rechaza la excepción, depuradas las clases del Nomenclator a las que se refiere la presente Litis (los zapatos) el análisis sobre la caducidad de las **marcas** registradas para zapatos requiere delimitar:

-Si el uso que KOYAN 003 SL hubiera realizado de la **marca** PEPE ALBALADEJO de la que no es titular puede ser tenido en cuenta a efectos de caducidad pues subsiste este hecho litigioso ya planteado, como se ha dicho, en la demanda.

-Si el uso que la codemandada acredita es suficiente para evitar la caducidad.

-Si las causas de no uso que esgrime son tales.

-Y si PEPE ALBALADAJO es una **marca** notoria.

A la primera cuestión ya hemos razonado que un tercero puede defender la **marca** de otro con su consentimiento, inferido incluso por hechos concluyentes. Tal parece este supuesto pues tampoco consta queja alguna de los titulares registrales y no se ha aclarado porqué no se llevó a cabo el trámite al que se dice, se comprometieron los representantes de la quebrada Yanko Internacional.

Debemos ahora analizar la prueba practicada sobre la clase 25 (zapatos) para PEPE ALBALADEJO MALLORCA; y en un sentido amplio al tercero ,en este caso KOYAN 003 S.L. que afirma haber venido usando la **marca** PEPE ALBALADEJO para identificar parte de sus zapatos pese no ostentar la titularidad y la **marca** PEPE ALBALADEJO MALLORCA.



En primer lugar la carga de la prueba corresponde al titular de **marca**.

No es la actora quien tiene que probar su no uso tal y como equivocadamente argumenta en su contestación y en la oposición al recurso la mercantil KOYAN 003 S.L. En su segunda alegación la apelada afirma: *"resulta ilustrativo que la actora no aporte ningún documento, aunque sea indiciario, de la falta de utilización de las **marcas** cuya nulidad pretenden"*.

Desde su negada responsabilidad para probar el uso que resulta obligatorio legalmente al titular de la **marca** y muy especialmente para defenderla de una acción de caducidad la codemandada argumentó que el ejercicio de acciones en defensa de la **marca** justificaba el uso.

Esto tampoco es cierto.

La protección de la **marca** se realiza sin duda, en el ejercicio del derecho a prohibir a los demás el uso no autorizado pero en ningún caso exime de la utilización que durante 5 años- un periodo amplio- y con la posibilidad legalmente prevista de enervar las consecuencias del no uso hasta 3 meses antes de la interposición de la demanda, etc. (vid art 58 LM).

También alegó como circunstancia justificativa del no uso la situación concursal que como veremos no es equiparable a las *"circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad del titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a productos o servicios para los que esté registrada"*.

En concreto desde la situación concursal en varios escritos de alegaciones e incluso en las declaraciones en el acto de juicio se ha afirmado que no se comercializó el zapato Albaladejo porque tenían otras **marcas** que ya tenían vendidas a unos grandes almacenes, así como porque aún tenían que encontrar el nicho de mercado...

Por último la demandada KOYAN 003 ha alegado el uso a su juicio suficiente haciendo suyos los documentos que aportó la primera demandada YANKO en liquidación concursal comparecida a través de su administración concursal (cfr doc 3 a 16) y ha invocado causas justificativas de no uso la propia actividad infractora de otra sociedad mercantil propiedad de la familia ALBALADEJO.

Repasemos la cronología de los hechos.

La mercantil YANKO fue declarada en concurso por auto de 15 diciembre de 2005.

La subasta tuvo lugar en fecha 29 de septiembre de 2006.La venta directa en escritura pública de marzo de 2007 tras el dictado del auto autorizando enajenación directa en enero de 2007 la demandada KOYAN 0003 adquirió la titularidad.

En los años 2006, 2007 y 2008 no hay prueba alguna de uso. En el año 2003, 2004 y 2005 es hecho discutido.

- En cuanto al no uso justificado.-

Sobre este punto ya se ha expuesto la razón dada por la codemandada: Estaban buscando mercado para estas **marcas** así como que durante el proceso concursal se redujo considerablemente la producción por causa del propio proceso, el conflicto laboral que cegó relevantes elementos de producción etc también porque los pedidos de su cliente más importante reclamaba otra **marca**.

Hay que tener en cuenta que no afecta al desuso el cambio de titularidad de la **marca**, de modo que no paralizarán el cómputo del plazo negocios tales como la cesión o licencia de la **marca** a un tercero. Así, el plazo de desuso transcurrido bajo la titularidad del sujeto cedente se acumula al plazo de desuso transcurrido bajo la titularidad del cesionario. **La Audiencia Provincial de Granada en sentencia de 15 de enero de 2002** señaló, en este sentido, que «el tiempo de no uso por la absorbida ha de unirse al tiempo de falta de utilización por la absorbente para el cómputo del plazo de caducidad».

En cuanto al no uso relacionado con un proceso de insolvencia **este tribunal** ya resolvió en **sentencia de 28 de julio de 2003(Roj: SAP IB 1725/2003)**

" CUARTO.- Sobre la existencia o no de causas justificativas de la falta de uso de la **marca**. - Ante todo hay que decir que el art.39 de la Ley de **Marcas** dispone que si en el plazo de 5 años a contar desde la fecha de la concesión de la **marca** ésta no hubiera sido objeto de uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, quedará sometida a las sanciones previstas en la presente ley menos que existan causas justificativas de la falta de uso. Y también hay que señalar que una de las sanciones que pueden imponerse en estos casos de no uso es, conforme establece el art.55 de la meritada ley de **marcas** , la declaración de caducidad de la **marca** y proceder a cancelar el registro.



No está en absoluto acreditado el uso de la **marca** de autos desde el 17-I-1997 al 17-I-2.002 a pesar de que tanto por principios de facilidad probatoria como por inversión de la carga de la prueba del art. 58 L.M. le correspondía a los demandados proceder a su acreditación. Sin embargo, la actora sí ha logrado demostrar sobre todo en base a la documental aportada que aunque se hubiese hecho uso esporádico en el plazo mencionado de la **marca Newyoker's** lo fue en rótulo de restaurante de un tenedor, lo cual no sirve para lo que pretenden los demandados ya que la clase para la que tenían concedida la licencia de la **marca** lo era para gestión etc, etc, pero no para restauración, que se corresponde con autorización de la clase 42. también ha demostrado la actora que no puede considerarse haberse realizado actos de uso por la anterior titular Newyoker's en base a entender que podría hacerlo a través de entidades con las que hubiere concertado franquicia con anterioridad, ya que Fun Food Factory y Fun Drink Factory son una misma cosa. Téngase en cuenta que la relación de franquicia no está debidamente probada pues no se han aportado los contratos ni los pagos o liquidaciones ni hay constancia de ello en el Registro de Franquiciadores, etc.

Con todo, se ha demostrado que se utilizó por los demandados la **marca** de autos pero como clase 42 (restauración) que no le correspondía, por lo que no sirve para demostrar el uso ya que, como se dijo mas arriba, el art. 39 de la L.M. quiere que el uso de la **marca** lo sea "para los productos o servicios para los cuales esté registrada" y ese no es el caso de autos, y de otro lado, no se ha demostrado la utilización de la **marca** como clase 35, que era la clase para la que estaba autorizada.

Analizando ya si existe justificación para este no uso, hay que señalar que sólo cabría justificación para el no uso si concurrieran circunstancias que no pudieran ser incluidas en lo que constituye el riesgo normal de la empresa pero no cuando se trata de otras cuestiones como por ejemplo la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo el proceso industrial del producto en cuestión o incluso la propia quiebra del fabricante según entiende la mejor doctrina (así Lobato García-Miján en sus comentarios a la L.M.)."

La codemandada concreta en dos las causas justificadas del no uso, de un lado la situación de concurso YANKO y de otro la actividad infractora de otra sociedad distinta a la demandante. A esta última ya hemos dado respuesta.

Sobre la inactividad del titular de la **marca** la doctrina es unánime al considerar que el legislador parece estar pensando en *supuestos objetivos de fuerza mayor*, de la clase que fueren, que impidan o dificulten extraordinariamente la utilización de la **marca** en el mercado, pero no en aquellos sucesos que deban considerarse incluidos en el riesgo normal de empresa.

La jurisprudencia se orienta en el mismo sentido, rechazando como causas justificativas de la falta de uso de la **marca**, las fundadas en :

- a) causas de naturaleza personal, como la enfermedad del titular o su jubilación;
- b) causas de naturaleza técnica.
- c) *causas de naturaleza económica, como una difícil coyuntura económica* o la falta de aceptación entre el público de los productos o servicios de esa clase; y
- d) causas estrictamente jurídicas, como *la quiebra o suspensión de pagos* del titular de la **marca** o del tercero autorizado para explotarla, la existencia de un pacto o contrato prohibiendo o delimitando la utilización de una **marca** anterior, la expectativa fundada de ser demandado por el titular de una **marca** posterior (**SAP Barcelona de 29 de julio de 1999 (AC 1999, 2048)**), encontrarse negociando la transmisión de la **marca** a un tercero, o la rehabilitación de una **marca** no usada durante varios años (**SAP Barcelona de 14 de marzo de 1994 (AC 1994, 448) (SAP IB 1725/2003)**).

En cambio, pueden señalarse como causas justificativas de la falta de uso de la **marca**:

- a) causas de fuerza mayor en sentido estricto, como **guerra STS de 30 de septiembre de 1983 (caso «EL MERCANTIL VALENCIANO»)** (RJ 1983, 4688) *incendios, inundaciones, terremotos u otras catástrofes o sucesos inevitables* que puedan afectar a la producción y comercialización de los productos o servicios protegidos por la **marca**;
- b) las restricciones oficiales por cualquier causa (tensiones diplomáticas, crisis económicas, epidemias...) a la importación de materias primas que hagan imposible o dificulten notoriamente la fabricación de productos, su comercialización o la prestación de servicios propios de la **marca**;
- c) las mismas restricciones oficiales a la exportación;
- d) la ausencia momentánea (por el largo procedimiento oficial) de la pertinente autorización administrativa para la fabricación y comercialización de productos sanitarios o farmacéuticos en este sentido **SAP Barcelona de 5 de octubre de 1995 (caso «REUSIN»)** (AC 1995, 2120).



e) la pretensión de obtener también la inscripción de la **marca** en otra denominación de origen ante la intención de extender el mercado en este sentido **SAP La Rioja de 22 de abril de 2010** .

Atendida la jurisprudencia reseñada y la posición doctrinal ya acogida por esta Sala, la situación concursal expuesta no se considera causa justificada de no uso, además, sólo abarca el periodo desde finales del año 2005 a la fecha de la adquisición por la codemandada Koyan 003 que, como hemos visto, tuvo lugar en el año 2007.

- Sobre el uso efectivo y serio .-

Desde el 5 de febrero de 2003 hasta marzo de 2007 el uso correspondía al titular anterior.

Los documentos aportados avalados por las declaraciones testificales de varios de sus autores fueron impugnados en su autenticidad por la demandante apelante.

La impugnación no va a prosperar pues si bien es cierto que se trata de fotocopias fueron aportadas al proceso por el Administrador Concursal quien en representación de la mercantil Yanko declarada en concurso defendió la efectividad de la **marca**. Se han aportado copias de pedidos dirigidas a las tiendas de varias ciudades del centro de España en los años 2004 y 2005.

Preguntado el administrador concursal declaró:

"No recuerda si ha visto los originales se remite a la contestación de la demanda; si puede afirmar que si los aportó es porque eran documentos auténticos" cfr video 3.

La Sala no duda de la veracidad de los documentos porque han sido aportados al proceso por quien ostentaba la representación de la compañía cuando fue emplazado -el administrador concursal- porque pese a que sean fotocopias han sido corroborados en buena medida por las distintas declaraciones y porque la explicación ofrecida por el comercial de Yanko sobre las diferencias entre los años a los que se refieren las facturas y la fecha real de contratación de la misma, hecha constar a mano al lado, según su autor el Sr. Gines se debe a un error causado porque utilizaba los mismos documentos que otro año.

Al margen de considerar que no son falsos los documentos fotocopiados éstos NO acreditan el uso efectivo y real de los productos registrados.

Los documentos consisten en facturas por patrones "escalado (cfr folio 209 y ss) expedidas por la comunidad de bienes DIRECCION000 , que facturó a YANKO pero consta una nota manuscrita que indica en el primer folio: "**marca** Pepe Albaladejo facturada a YANKO SA". Corresponden al año 2004.

Se acompaña fotocopia de listado de nombres y números relativos a los modelos de PEPE ALBALADEJO MALLORCA (cfr 214 a 231).

Fotocopias de propuesta de pedido para PEPE ALBALADEJO sellados por ELIAS LABRADOR (cfr folio 234 a 247) año 2004.

Y con la REFERENCIA PEPE ALBALADEJO Manufacturas de la piel SA (cfr folio 249 a 289) correspondientes a los años 2004 y 2005.

Cabe destacar que la codemandada no ha aportado ningún documento que permita valorar si la propuesta de pedido, por ejemplo para la tienda "La zapatería" -sita en Badajoz- de 40 pares o para la tienda "Orly" -sita en MOSTOLES- de 24 pares para o 311 pares para la tienda GELTRA de MADRID se concretó en la venta de los mismos (no hay facturas, albaranes, folletos de publicidad, ni ningún documento contable). Tampoco se propuso la declaración testifical de ninguno de los que constan en las hojas de pedido.

La representación de la mercantil MANUFACTURAS DE LA PIEL en la persona del administrador concursal letrado tampoco corroboró que hubieran realizado tales ventas.

Por último la suma de 920 pares de las notas de pedido que resulta (s.e.u.o.) de las fotocopias aportadas para acreditar el uso en la campaña otoño invierno de 2004 se produjo en las ciudades de CASTILLA LA MANCHA, EXTREMADURA, COMUNIDAD DE MADRID y CASTILLA LEÓN, y sobre este dato desconocemos:

Si efectivamente esos pedidos se sirvieron, y se vendieron.

Si había otros comerciales en el resto del país, y cuanto vendieron.

Así como en proporción a que elemento comparativo se puede considerar uso efectivo y serio.

Como se ha dicho no se han aportado albaranes ni facturas, ni tampoco prueba de comercialización., ni estudios de mercado, ni del pretendido valor de la **marca**. Ni tan siquiera los informes provisional (o definitivo) de la mercantil concursada si contenían alguna información sobre el inventario del que proceden esta **marcas**.



No tenemos referencia de la venta de estos zapatos en años anteriores a fin de evaluar si pese a ser zapatos de alta calidad -lo que justificaría que no haya una gran producción-, se ha comercializado de forma que podamos decir que en su caso no se hizo un uso residual.

Recordemos que la prueba considerara auténtica procede de DON Gines comercial que también vendía para YANKO preguntado sobre los errores en las fechas respondió que, emplea plantillas de otros años (motivo que explica según el mismo las diferencias entre las fechas y las temporadas) así como que vendía para todas las **marcas** de YANKO" también ALBALADEJO".

Por otra parte la mercantil MANUFACTURAS DE LA PIEL no confirma haber tenido este cliente (cfr declaración del administrador concursal Sr. Jacinto que si bien fue bastante confusa afirmó que de haber contado con esta **marca** lo recordaría). El administrador concursal fue designado en noviembre de 2005, dicha mercantil estaba participada por YANKO y el actuaba en intervención pero aún con esas prevenciones, téngase en cuenta que debió analizar los documentos contables de la mercantil para su informe etc y respondió "que no le consta que comercializaran zapatos Pepe Albaladejo" ni tampoco sabe del pago de comisiones al Sr. Gines

Por último se aportan fotocopias de tarifas otoño invierno 2004, 2005.-

Además en la prueba testifical el Sr. Gines , a las precisiones sobre las inexactitudes en las fechas de las copias de pedidos, añadió, entre otras la afirmación de que CREACIONES PLAJU vendía Pepe Albaladejo.

Declaró como testigo el legal representante de CREACIONES PLAJU (Sr. Vidal) afirmó que se le encargaron zapatos Pepe Albaladejo en los años 2009 y 2010 así como que le consta que había pleitos con terceros que le habían dicho que también comercializaban así como que Pepe Albaladejo es una **marca** de mucho prestigio.

Declaró también el Sr. Aquilino quien realizaba cera para KOYAN 003 y timbró zapatos con la **marca** PEPE ALBALADEJO en el año 2005 y se los facturó a YANKO. Explicó que el timbrado es en la plantilla en la parte interior de los zapatos.

Los demás documentos aportados dimanantes de las actuaciones judiciales en ejercicio del ius prohibendi nada tienen que ver con la carga de la prueba del uso real y efectivo.

La jurisprudencia ha precisado *el concepto* que sin duda es indeterminado, Así la sentencia de **Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 636/2006 de 23 junio RJ 2006\5558:**

" Desde la perspectiva sustantiva se plantea la cuestión de si las apreciaciones fácticas efectuadas en la resolución recurrida, no las que «pro domo sua» alega la recurrente, *son o no suficientes para integrar el uso real y efectivo que exige el art. 4.1 LM , para enervar la caducidad «ex» art. 53.a*). En las Leyes de los países de la Unión Europea se utiliza un sólo adjetivo para calificar el uso (normal; serio; genuino; efectivo) y lo mismo ocurre en el Derecho Comunitario (la Directiva de armonización 104/89 CEE, de 21 de diciembre de 1988 [LCEur 1989, 132], habla de uso efectivo - arts. 10.1 y 12.2-, y lo mismo hace el Reglamento del Consejo sobre la **marca** comunitaria), mientras que en nuestras Leyes de **Marcas** (art. 4.1 LM 32/1988, de 10 de noviembre [RCL 1988 , 2267] ; art. 39.1 LM 2001 [RCL 2001, 3001]) se recogen dos adjetivos calificativos -real y efectivo-, lo que ha dado lugar a dos interpretaciones doctrinales, pues mientras para un sector se trata de dos conceptos distintos, de modo que «efectivo» añade una cierta intensidad al uso, para otra orientación se trata de una mera diferencia formal que no afecta al fondo, de manera que «real» no puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en «efectivo». *La Sentencia recurrida sigue la primera orientación con consecuencia trascendente porque, a propósito, de la oferta efectuada a la empresa El Corte Inglés, considera que «dicha conducta encarna un uso real de la **marca**, pero no conlleva la necesaria efectividad, sino que, al ser aislada, carece de la persistencia precisa para disfrutar de este otro requisito, lo que concluye en la ausencia de uno de los requisitos necesarios para enervar la acción de caducidad intentada, que debe, por ello, prosperar». La doctrina jurisprudencial de esta Sala (dictada en aplicación de los arts. 158.5º EPI [RCL 1930, 759], que hablaba de uso, y 4.1 LM 1988) no se ha detenido en la distinción y se refiere, en síntesis, a uso público y externo, y a presencia en el mercado. Como menciones de interés para este recurso proceder hacer las siguientes referencias: Para eludir la caducidad es necesario un uso externo y público de la **marca** registrada difundiéndola de manera efectiva (S. 18 de noviembre de 1992); No se considera uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargo de etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestas operaciones comerciales (S. 5 de abril de 1994 [RJ 1994, 2934]); 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 2000 [RJ*



2000, 60]); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2000 (RJ 2000, 8494) 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 2003 (TJCE 2003, 74) 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**. La circunstancia de que el uso de la **marca** no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma **marca** para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos». También resalta la Sentencia (37) que «el uso de la **marca** debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente». Y dice la Sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 2005 (RJ 2005, 1697) que «esta resolución comunitaria es sustancialmente aplicable al régimen jurídico interno anterior a la LM 2001 (RCL 2001, 3001) porque, como la misma declara, debe seguirse en relación con el tema una interpretación uniforme en toda la Comunidad, para que la adquisición y conservación de un derecho sobre la **marca** registrada estén, en principio, sujetos, en todos los estados miembros, a las mismas condiciones, y el concepto de uso efectivo constituye el elemento determinante del mantenimiento de los derechos de la **marca**; a lo que debe añadirse, que, sin desconocer las importantes diferencias de regulación en la materia entre las normativas de 1988 (RCL 1988, 2267) y la de 2001 (que traspone, casi totalmente, la DC), sin embargo, ambas, recogen el mismo concepto con el doble adjetivo «real» y «efectivo» con relación al uso obligatorio.

De la aplicación de la doctrina expuesta al caso, este Tribunal estima que la misma no resulta conculcada por la resolución recurrida, pues una mera oferta que no ha sido seguida de ningún resultado comercial, ni efecto tangible, no puede estimarse que reúne la consideración de un uso público y externo de la **marca** con presencia o repercusión en el mercado, y difusión de manera efectiva. En definitiva, no se cumple ninguna de las pautas que podrían demostrar la efectividad del uso: volumen del negocio realizado por el titular bajo el signo, continuada en el tiempo, medidas adoptadas para satisfacer la obligatoriedad y uso del signo en la publicidad o en los medios de comunicación."

El uso de la **marca** nacional para zapatos (clase 25) PEPE ALBALADEJO MALLORCA registrada a nombre de KOYAN 003 y así como la **marca** PEPE ALBALADEJO titularidad registral de Yanko internacional (en el uso que Koyan 003 pretende haber hecho de ello) NO ha sido probado como uso real y efectivo.

En primer lugar los documentos comerciales, las notas de pedido expedidas en 2004 y 2005 en modo alguno acreditan la comercialización de los productos ;las facturas de escalado(CY B DIRECCION000) o los trabajos contratados a Aquilino se refieren a tareas instrumentales , preparatorias ,tales como el timbrado , los patrones o el escalado .Además de carecer de referencia a importe de facturación ni facilitar ningún elemento comparativo, (con campañas anteriores, con las demás **marcas**, con otras **marcas** nacionales del sector etc. etc.) algunas de dichas tareas son fácilmente trasladables a la propia actividad de la mercantil demandada la realización de zapatos pero en otras de las **marcas** de su propiedad.

En segundo lugar, los documentos y las declaraciones (Sr. Nicanor , Sr. Gines) exponen que se realizaba en una compañía y se facturaba en otra. Pues bien, como consta en autos el administrador concursal de la mercantil MANUFACTURAS DE LA PIEL no recordaba haber tenido la posibilidad de comercializar esa **marca**. En concreto en su declaración y al margen de la discusión sobre si los documentos que debían haberle exhibido estaban o no en autos, (DF) si que respondió con contundencia:

"Manufactura de la piel no le consta que realizara zapatos Pepe Albaladejo".

"Hasta 2007 no hubo suspensión de facultades y desconoce los documentos que se le enseñan".

Y en tercer lugar, aún aceptando que se hubiera fabricado y vendido algún zapato y aceptando también que no tiene por que ser muchos los vendidos dado que lo se comercializa es un zapato de caballero de alta calidad-restringido a consumidor de alto poder adquisitivo- cuestión que no se ha discutido, no hay ninguna prueba de que se hayan vendido ni cuantos se vendieron. Ni mucho menos referencia a la importancia de la actividad económica de esta **marca** en el conjunto de la actividad de las mercantiles que la podían utilizar.



La asistencia de la Sra. Lourdes (esposa del Sr. Juan Ignacio) a la subasta en el año 2006 (cfr folio 206) tampoco acredita el uso y en el periodo que estamos analizando las **marcas** no estarían caducadas pues se trata del quinquenio 2003 a 2008 y la subasta tuvo lugar en septiembre de 2006 por lo que decae el argumento de que de haber estado caducadas no habría concurrido a la puja.

Por lo demás la referencia a que **PEPE ALBALADEJO sea una marca notoria** no deja de ser una mera alegación huérfana de cualquier prueba pues la referencia a la opinión de los comerciales que vendían estas u otras **marcas** resulta una prueba absolutamente inidónea.

La **marca** notoria se define en el apartado 2 del art. 8 de la Ley de **Marcas** que dispone: «A los efectos de esta Ley se entenderán pro **marca** o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha **marca** no nombre comercial...». De este precepto se desprende que por **marca** notoria se entiende aquella **marca** que por cualquier motivo, o concurrencia de motivos, es conocida por el sector del público al que se destinan los productos o servicios que tal **marca** designa.

La carga de la prueba sobre el carácter notorio de una **marca** corresponde al que lo alega. Para probar la notoriedad se tienen en cuenta factores tales como: la publicidad, tiempo de uso, la constitución de sucursal en España y la comercialización a distribuidores a través de sus facturas. Igualmente significativos para determinar el grado de conocimiento de una **marca** notoria pueden ser los resultados obtenidos a través de encuestas y sondeos. En el presente caso no se ha propuesto ni practicado ninguna prueba al respecto. La referencia a las testificales e incluso a la prueba de interrogatorio del representante legal de Koyan 003 S.I. en ningún caso pueden satisfacer la exigencia probatoria sobre la notoriedad.

Una **marca** es objetivo 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 cuales haya sido registrada, se *utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios* , excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la **marca**» SAP Madrid de 29 de marzo de 2007).

De las decenas de fichas de pedido (cfr folio 209 y ss), las fotos de patrones, y las declaraciones del comercial D Gines único vendedor que ha declarado no podemos inferir la suficiencia de la actividad desplegada por la titular de la **marca** cuando un criterio de facilidad probatoria obliga a exigir a la codemandada un mayor esfuerzo probatorio.

Igualmente, se ha entendido que «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 el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir aquella exigencia legal una utilización aparente de la **marca** dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo»en este sentido STS de 22 de enero de 2000 (caso «El Cordobés »)

En este caso se ha aportado un certificado del Secretario GENERAL DE LA FEDERACIÓN de industrias del calzado (Fice) que afirma que las **marcas** NO han formado parte de las actividades de promoción comercial organizadas por FICE en ferias, exposiciones y misiones comerciales del plan de promoción comercial durante el periodo 2000-2011. (cfr doc nº8).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha distinguido entre qué debe entenderse por «uso efectivo» y «uso real», equiparando ambas expresiones. Así, la **STS de 18 de junio de 2010 (RJ 2010, 4893)** afirmó que « *La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la **marca** como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos*».

Hay sentencias que consideran erróneo situar la efectividad del uso en el plano cuantitativo (intensidad de la producción), y no en el terreno cualitativo (finalidad de la producción). Así, la **SAP Madrid de 12 de febrero de 2008** señaló que «*En efecto, un uso que no consista en la oferta del producto en el mercado es un uso que no cumple la función que la **marca** está llamada a desempeñar y por ello mismo no es un uso apto para enervar la caducidad por elevada que pueda ser la producción que se destina a esa finalidad. Contrariamente, una producción modesta del producto marcado puede perfectamente cumplir la finalidad de la **marca** si aquella producción se ofrece indiscriminadamente al público, cuando menos como actividad preparatoria o promocional y con vistas a un próximo lanzamiento comercial del producto. En suma, no estamos ante un problema de cantidad o de intensidad del uso , sino ante una cuestión de calidad, esto es, de la forma y de la finalidad con que se produce ese mismo uso*».



Pero pese a considerar posible que un tercero (KOYAN 003) demandado derivativo por sucesión de la mercantil YANKO pueda unir su uso al de su causahabiente, aún considerando auténticos los documentos aportados, no puede entenderse alcanzado el umbral exigido por la jurisprudencia; *ni por la cantidad* pues no consta ni la actividad promocional ni la efectiva comercialización y todos los testigos han declarado que realizaban a la vez tareas para las otras **marcas** de la empresa (PIELSA, YANKO) e incluso que PEPE ALBALADEJO no se vendía porque había otros que también distribuían la **marca**, en clara referencia a las acciones de cesación etc. cuyo periodo temporal no coincide con los años en los que debería haberse probado por KOYAN 003 S.L. el uso que suspendería la caducidad; *ni por uso selecto*, pues nada sabemos del volumen de mercado en esta clase de productos.

Ninguna prueba acredita que haya llegado al consumidor un solo par de zapatos y en el plano de la distribución los aportados se hayan contradichos por pruebas practicadas a instancia de la actora.

Apurando el análisis probatorio la cuestión estriba más bien en valorar si la declaración del don Aquilino afirmando que timbró plantillas para zapatos con la **marca** PEPE ALBALADEJO en la temporada primavera verano de 2005 o la realización de patrones encargada a la comunidad D DIRECCION000 de agosto 2004 a enero 2005 de los zapatos PEPE ALBALADEJO o las fotografías de los patrones de dichos zapatos en la temporada de invierno 2005 son prueba suficiente del uso.

La declaración del representante comercial de YANKO desde el año 1973 don Gines o la declaración del administrador concursal de manufacturas de la piel Don. Jacinto adolecen de imprecisión respecto a cualquier referencia que pudiera precisar que porcentaje de sus ventas o de su producción fueron comercializados con la **marca** pepe Albaladejo o Pepe Albaladejo Mallorca en España.

La protección de la **marca** y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la **marca** perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas.

La mencionada sentencia del **Tribunal Supremo ()**. **Sentencia núm. 716/2009 de 13 noviembre RJ\2010\101 Recurso de Casación núm. 1540/2005 MARCAS**: CADUCIDAD: inexistencia: uso real y efectivo: presencia en el mercado aunque exigua: justificada por tratarse de un producto selecto vendido en un recinto selecto. "Fundamento jurídico segundo.-

*En el enunciado del motivo primero se alega infracción por interpretación errónea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales relativa al concepto de uso real y efectivo de **marca** establecido en los arts. 4 y 35 de la Ley de **Marcas** 32/1988, de 10 de noviembre, aplicable al litigio por razones de temporalidad.*

.....

Como consecuencia de lo expuesto, el análisis a realizar se centra exclusivamente en las Sentencias del Tribunal Supremo que se citan en el enunciado y transcriben en el cuerpo del motivo.

*La primera Sentencia que se cita es la de 22 de enero de 2000 (sobre la **marca** "Manuel El Cordobés") y en ella se recoge la siguiente doctrina acerca del uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que la **marca** ha sido registrada: «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 [...], no siendo suficiente para cumplir aquella exigencia legal una utilización aparente 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 la aparición con mayor o menos frecuencia [del famoso torero retirado al que alude la **marca**] en los medios de comunicación no implica ese uso efectivo y real».*

*La segunda Sentencia que se cita es la de 5 de febrero de 1990, y en la misma no se recoge doctrina sobre el uso real y efectivo sino que no se aprecia, en el caso, la existencia del mismo, quedando reducida la controversia a que un documento justificativo de exportaciones de cerveza a España en los años 1.957 a 1.978 no es suficiente para justificar el uso y comercialización de las siete **marcas** objeto del proceso, ya que de él no se desprende el uso y comercialización, sino unas supuestas exportaciones y correlativas importaciones en las que no se acredita el destino posterior [...]; no hallándose prueba alguna tendente a acreditar por parte de los supuestos importadores que recibieron efectivamente la mercancía, la destinaron al consumo público, puntos de venta en que haya tenido lugar, etc; lo que no tiene nada que ver con la cuestión aquí litigiosa.*

Como consecuencia de lo expuesto el planteamiento del motivo quedaría reducido a una única Sentencia, que no integra doctrina jurisprudencial, sin embargo sucede que el contenido de la Sentencia indicada de 22 de enero de 2.000 se recoge en las Sentencias, entre otras, de 11 de marzo de 2.003, 28 de marzo de 2.005 (RJ 2005,



1697), 23 de junio de 2.006 (RJ 2006, 5558) y 20 de mayo de 2008 (RJ 2008, 3158), que constituyen la doctrina actual, sobre exclusión de utilización meramente formal y aparente de la **marca**, y de los usos esporádicos y actos aislados que no entrañan un uso continuado, cuya ponderación ha de efectuarse tomando en cuenta las características del producto designado por el signo controvertido y las circunstancias concurrentes. Pues bien, contrastada la argumentación "ratio decidendi" de la sentencia recurrida recogida en el fundamento de derecho quinto, párrafo segundo, con el contenido de las sentencias expuestas no se aprecia una infracción de doctrina jurisprudencial, porque según el juzgador "a quo" ha habido presencia en el mercado, aunque exigua, que explica por tratarse de un producto selecto vendido en un recinto selecto "que es donde fueron destinadas la mayor parte de las remesas de producto cuya venta se acreditó". Por consiguiente, hubo uso público de la **marca** para los productos que designa (aceite), que no ha sido meramente formal para eludir la sanción jurídica de la caducidad, ni puede calificarse de acciones aisladas o esporádicas, y aunque en su mayoría localizada la venta en un recinto comercial de Barcelona, es razonable la explicación que al respecto se da en la sentencia recurrida, por lo que no cabe, sin más, desecharla en casación.

Por todo ello, el motivo decae."

Tampoco en este caso podemos acudir a la presencia "selecta" en el mercado para valorar la suficiencia de las notas de pedido para, en su caso, suministrar a 4 comunidades autónomas.

La Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia núm. 61/2006 de 9 febrero de 2006 dispone:

"para perfilar el concepto de uso serio y efectivo de la **marca** debe acudirse a la Sentencia del Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de marzo de 2003 (TJCE 2003, 74) (caso "Ansul"), reiterado casi literalmente en la ordenanza de 16 de octubre de 2003 y el Auto de 27 de enero de 2004 (TJCE 2004, 20) (caso "La Mer Technology"), resoluciones en las que, estableciendo una interpretación uniforme en el ámbito comunitario, declara que el artículo 12.1 de la Directiva 89/104 (LCEur 1989, 132) debe interpretarse en el sentido de que una **marca** es objeto de un uso serio, lo que equivale a un uso efectivo (núm. 35), cuando en consonancia con su función esencial, que consiste como dijimos 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**; De ello se desprende que un "uso efectivo" de la **marca** supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la **marca** y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la **marca** y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la **marca** perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la **marca** debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente; 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**".

Esta es la interpretación realizada por esta sala en ocasiones anteriores (por ejemplo, sentencias de 4 de abril de 2005, RA núm. 139/2005, 4 de mayo de 2004, RA núm. 205/2004, o 17 de noviembre de 2003, RA núm. 20/2002 [JUR 2004, 5216]).

Esta sección ha resuelto en idéntico sentido en sentencia Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª). Sentencia núm. 438/2005 de 25 octubre AC\2006\85: "FUNDAMENTO JURÍDICO SEXTO.-

Siguiendo la mejor doctrina, las finalidades que el ordenamiento jurídico persigue al imponer al titular la carga de usar la **marca** registrada son de doble índole: esenciales y funcionales. Entre las funciones esenciales destaca, en primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la **marca** como bien inmaterial. Si un signo constituye un bien inmaterial cuando la unión entre signo y producto penetra en la mente de los consumidores, únicamente al cumplir el titular la carga del uso de la **marca** registrada, se difundirá la **marca** entre el público de los consumidores y podrá generarse el proceso de formación de la **marca** como bien inmaterial. Una ulterior finalidad esencial que persigue la implantación legal del uso obligatorio de la **marca** es, justamente, la de aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del Registro de **marcas** a la realidad viva de la utilización de las **marcas** en el mercado. De su lado, entre las finalidades funcionales cobra peculiar relieve la de hacer posible que las nuevas solicitudes de **marcas** puedan acceder al registro, al disminuir la saturación que afecta a determinadas clases de productos o servicios del nomenclátor dificultando el acceso al registro de nuevas solicitudes.



La Ley de **Marcas** (RCL 2001, 3001) mantiene la obligación de uso de la **marca** (art. 39). La obligación de uso impuesta al titular de la **marca** está vinculada al cumplimiento de determinadas exigencias relacionadas en el propio art. 39 de la Ley de **Marcas** : la fijación de específicos plazos cuyo transcurso sin haber iniciado el uso o durante el cual se ha suspendido el uso de manera ininterrumpida puede provocar la declaración de caducidad por falta de uso «ex» art. 58 de la Ley de **Marcas** , el establecimiento de determinados requisitos de calidad del uso (uso efectivo y real), el ámbito territorial sobre el que ha de proyectarse el uso, las concretas modalidades del mismo, las causas justificativas de la falta de uso y, en fin, el relieve que debe otorgarse a la utilización de la **marca** consentida por el titular para estimar cumplida la obligación de uso.

El concepto de uso efectivo y real, el único que puede fundar el cumplimiento de la obligación de uso, es un concepto jurídico indeterminado cuya aplicación exige atender al tipo, ámbito y duración del uso y, en general, a todas las circunstancias concurrentes.

Pues bien, el actor no ha hecho uso continuo, efectivo y real de la **marca** en el mercado, y sí en cambio lo ha hecho la entidad demandada, desde el 1-agosto-1974, ininterrumpidamente (cuando menos las partes no lo discuten, ad exemplum, f. 431 a 433 y 555-556) con la Sección «El Discreto Encanto de la Vida», o mejor dicho fue reconocido por el actor en, el acto del juicio, sin haber manifestado objeción, protesta o reserva, o quejas por el diario uso, durante el dilatado período de casi treinta años, y ello a través de sucesivos y distintos redactores y/o colaboradores (f. 142 a 232), y además con cambios sucesivos de tipografía, tamaño y formatos, sin que tampoco se originaren requerimientos, quejas u objeciones, sino con posterioridad al registro, siquiera tras finalizar cada uno de los dos períodos de colaboración (dos meses durante 1974, y entre los años 1986 a 1994), ni en el proceso laboral seguido entre las mismas partes (f. 336 a 344). Resulta relevante que las reclamaciones, requerimientos y reivindicaciones del actor no se ejercieran durante los dos meses de 1974 (f. 99 a 141) en que la sección estaba a su cargo, ni hasta 1986 en que permaneció fuera del ámbito de «Última Hora», ni al reincorporarse a 1986, ni durante el período como agente de publicidad entre 1986 y 1994 (f. 334-335 y 624 a 626), en que otros colaboradores se han hecho cargo de la sección, ni desde esta última anualidad, otra vez fuera del ámbito de la publicación, sino hasta cuando el requerimiento notarial de 30-10-02 o hasta registrar la **marca** a 1-6-2002, cuya pasividad sólo se entiende porque hasta la concesión no se había ni se le había reconocido como creador y titular, durante 29 años, hasta que logra la inscripción de la **marca**, y permitía el uso por la demandada porque era consciente de que ésta era la titular del signo distintivo (dos clases) y -si se tratara de obra intelectual- de la colectiva, cuya reivindicación, a través de la demanda reconvencional, debe prosperar (sobre el uso efectivo y real de una **marca** y las consecuencias de la negativa, las sentencias de esta Sala de fechas 28-julio-2003 [AC 2004, 395] y 24-julio-2002 [PROV 2002, 247067])."

Por todo lo razonado procede estimar el recurso y procede la estimación íntegra de la demanda que suplicaba la caducidad de las **marcas** por no uso.

QUINTO.- Efectos

A los efectos de la caducidad de la **marca** se refiere el art. 55.2 LM en los siguientes términos: « Las **marcas** caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Serán de aplicación al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley ».

El efecto principal de la caducidad consiste en la extinción de la **marca**, de modo que pasa a ser de dominio público, pudiendo ser registrada de nuevo por cualquier interesado. Correlativamente, se extingue el monopolio que su titular ejercía sobre ella, y, de igual modo, cualquier derecho que un tercero ostentara sobre dicho signo.

La caducidad, en cuanto ineficacia sobrevenida, tiene (a diferencia de la nulidad de la **marca**) eficacia ex nunc , de modo que la extinción de la **marca** únicamente afecta a los eventuales efectos futuros, y no a los ya producidos en el tiempo.

En lo que se refiere al dies a quo a partir del cual surtirá efectos la declaración de caducidad.

Sin entrar en los demás supuestos de caducidad, y ciñéndonos únicamente a la caducidad por falta de uso, en los supuestos en que el uso de la **marca** se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, parece más prudente fijar como dies a quo de la declaración de caducidad la fecha de presentación de la demanda, habida cuenta la enorme dificultad existente para probar la fecha en que la **marca** dejó de ser usada de modo efectivo y real por su titular.

Acogemos pues este parecer y la caducidad de las **marcas** se produce con fecha 06 de febrero de 2008.

SEXTO .- No procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales devengadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En cuanto a las



de primera instancia como consecuencia de la estimación de la demanda sin que concurren serias dudas de hecho o de derecho procede la imposición de la condena a las demandadas.

SÉPTIMO.- Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre, en su apartado 8, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito constituido para recurrir a la parte apelante.

En atención a lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca HA DECIDIDO:

FALLAMOS

Que ESTIMANDO el recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales DOÑA LLUISA ADROVER THOMAS, en representación de ALTA ZAPATERIA BALEAR, S.L., contra la Sentencia de fecha 21 de mayo de 2012 auto de aclaración de 8 de junio de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma , en los autos de Juicio Ordinario 74/2008, de que dimana el presente Rollo de Sala debemos revocar la misma y en su lugar DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS LA DEMANDA

1º) Se declara la CADUCIDAD EN ESPAÑA FOR FALTA DE USO de las **marcas** PEPE ALBALADEJO MALLORCA:

- N° 1.606.563, 1.606.564, 1.606.565, y 1.606.566, actualmente fusionadas las cuatro en la **marca n° 2.973.165;**

- y las n° 2.277.886, 2.277.887, 2.277.888, 2.277.889, 2.277.890, 2.277.891, actualmente fusionadas las seis en la **marca n° 2.925.319;**

- y de la **marca** PEPE ALBALADEJO n° **832.865** cuya titularidad ostenta INTERNACIONAL YANKO SA.

2º) Se ordena la cancelación en España del registro de la **marca** PEPE ALBALADEJO Y PEPE ALBALADEJO MALLORCA, según precede, mediante la remisión del correspondiente mandamiento a la OEMP, con los efectos previstos en el artículo 55.2 de la Ley de **Marcas** . Con condena en costas en primera instancia

3º) **No** se hace expresa imposición sobre las costas procesales devengadas en esta alzada.

Procédase a la devolución del depósito constituido para recurrir a la parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.