



Roj: **SAP B 2096/2015 - ECLI:ES:APB:2015:2096**

Id Cendoj: **08019370152015100079**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **09/04/2015**

Nº de Recurso: **274/2014**

Nº de Resolución: **89/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 8, 17-01-2014,
SAP B 2096/2015**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 274/2014-3ª

Juicio Ordinario núm. 430/2012

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

SENTENCIA núm. 89/15

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

BLANCA TORRUBIA CHALMETA

En la ciudad de Barcelona, a nueve de abril de dos mil quince.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de esta localidad, por virtud de demanda de Británica Inversiones e Consultoría, L.D.A. contra Carrson Mod, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado Carrson Mod, S.L. la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 17 de enero de 2014.

Han comparecido en esta alzada la apelante Carrson Mod, S.L., representada por el procurador de los tribunales Sr. Jansá y defendida por la letrada Sra. Gras, así como Británica Inversiones e Consultoría, L.D.A. en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. Montero y defendida por el letrado Sr. Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « *ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de BRITÁNICA INVERSIONES E CONSULTADORA L.D.A. y DECLARO:*

Que la demandada CARRSON MOD S.L. al utilizar la **marca** LIBERTO infringe la **marca** nº 457.048 titularidad de la actora.

La nulidad de la inscripción en la OEPM de la **marca** nacional LIBERTO a favor de la demandada CARRSON MOD S.L. en el expediente nº M 2.942.634 de la OEPM, denominativa, para la clase 25 de la clasificación de



Niza (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) por ser posterior e incompatible con la **marca** internacional nº 457.048 titularidad de la actora, con todos los efectos legales que su extinción debe producir en el mencionado organismo, procediendo a su cancelación.

Condeno a CARRSON MOD S.L. a cesar y abstenerse de forma inmediata de usar la **marca** LIBERTO en prendas, vestidos u otros productos de la clase 25.

Condeno a CARRSON MOD S.L. a la actora la suma de 8.522,24 euros, que devengará el interés legal, en concepto de daños y perjuicios.

Todo ello con imposición de costas.

DESESTIMO la demanda reconvenional interpuesta por la representación en autos de CARRSON MOD S.L. y absuelvo a BRITÁNICA INVESTITMENTOS E CONSULTADORA L.D.A. de todos los pedimentos formulados contra ellos con expresa imposición de costas a la actora reconvenional .

Líbrese el correspondiente mandamiento a la OEPM para que proceda a anular el registro de la nacional LIBERTO a favor de la demandada CARRSON MOD S.L. en el expediente nº M 2.942.634 de la OEPM y a la publicación de tales extremos en el BOPI ».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Carrson Mod, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 18 de marzo pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

1. Británica Investitmentos e Consultoria, L.D.A. (en lo sucesivo, Británica) interpuso demanda contra Carrson Mod, S.L. (en lo sucesivo, Carrson) ejercitando la acción de nulidad de la **marca** denominativa LIBERTO, núm. 2 942 634, para la clase 25, inscrita en el Registro de Patentes y **Marcas** el 7 de febrero de 2011, así como acción de resarcimiento de los daños y perjuicios que le ha causado como consecuencia de los actos de infracción de los signos que la actora tiene inscritos a su favor también como **marcas** denominativas LIBERTO para diversas clases, entre ellas la 25.

La pretensión de nulidad se funda en el artículo 52.1 de la Ley de **Marcas** (LM) y en que el signo inscrito por la demandada infringe la prohibición relativa establecida en el artículo 6.1 a/ LM .

2. Carrson se opuso a la demanda alegando que el registro de la **marca** se hizo de buena fe y como consecuencia de la adquisición por su parte de un importante stocks de prendas marcadas con LIBERTO en el concurso de Buenos Liberto en Gerona y en la confianza de que las **marcas** originarias se encontraban caducadas por falta de uso por parte de su titular. También instó, por medio de la oportuna reconvenión, la acción de **caducidad** por falta de uso de la **marca** LIBERTO de la que la actora es titular para la clase 25, esto es, de la **marca** internacional LIBERTO para España, registrada con el núm. R 451 048.

3. La resolución recurrida desestimó la reconvenión y estimó la demanda apreciando que la utilización por la demandada de la **marca** LIBERTO infringía los derechos de la actora sobre la **marca** 457 048 y declaró la nulidad de la **marca** denominativa LIBERTO, núm. 2 942 634, por ser incompatible con ella y condenó a la demandada a cesar en la utilización para prendas de vestir y otros productos de la clase 25 a la vez que la condenó a indemnizarle con la cantidad de 8.522,24 euros.

4. El recurso de Carrson, único que se ha presentado, cuestiona en todos sus particulares el contenido de la resolución recurrida y se funda en los siguientes motivos:

a) En relación con la acción de **caducidad** de la **marca** internacional LIBERTO núm. R 457 048, que la resolución recurrida no ha tomado en consideración que la **marca** referida fue concedida exclusivamente para vestidos, no para calzado y sombrerería, razón por la que la demandada reconvenional debería haber acreditado, cosa que no ha hecho, que había utilizado el signo para los productos para los que lo registró durante los cinco años anteriores al 6 de septiembre de 2012, esto es, después del 6 de septiembre de 2007.

b) No se ha acreditado que el registro se hubiera obtenido de mala fe.

c) No ha existido perjuicio para la actora que justifique la condena al pago del 1 % en concepto de lucro cesante.

SEGUNDO . Principales hechos que sirven de contexto



5. La resolución recurrida declara probados los siguientes hechos, que literalmente transcribimos:

«1. La demandante BRITÁNICA INVESTIMENTOS E CONSULTADORA L.D.A. es titular de:

la **marca** española denominativa "LIBERTO", para la clase 9, 14, 16, 24 y 28 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 2.924.247 -doc. nº 1 de la demanda-

la **marca** española denominativa "LIBERTO", para la clase 42 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 2.283.400 -doc. nº 2 de la demanda-

la **marca** española denominativa "LIBERTO", para la clase 18 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 1.979.526 -doc. nº 3 de la demanda-

la **marca** española denominativa "LIBERTO", para la clase 3 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 1.759.959 -doc. nº 4 de la demanda-

la **marca** internacional denominativa "LIBERTO", para la clase 25 de la clasificación de Niza y registrada con el nº 451.048 en el expediente nº M 2.942.634 solicitada en la OEPM el 21/09/1987 y concedida por sentencia de 27/10/1993 -doc. nº 5 y 6 de la demanda-

2. La demandada CARRSON MOD S.L. se dedica al comercio al por menor y mayor, importación y exportación de artículos de ropa y sus complementos constituida el 21/02/2007 -doc. nº 7 de la demanda-

Que la demandada solicitó el 6/08/2010 la **marca** denominativa LIBERTO nº 2.942.634 para la clase 25 y se inscribió en la OEPM el 7/02/2011-doc. 8 de la demanda.-

En fecha 14/12/1993 la actora suscribió con la mercantil Buenos Liberto S.A. contrato de concesión de segunda licencia de explotación exclusiva de la **marca** LIBERTO en España para prendas de vestir. -doc. 9 de la demanda

La relación contractual con Buenos Liberto S.A. se ha ido prorrogando por periodos de dos años hasta el 14 de diciembre de 2007 -doc. 10 de la contestación-

Buenos Liberto S.A. fue declarada en concurso de acreedores en el año 2006, adeudando a la aquí actora, determinadas cantidades de dinero. -doc. 10 y 11 de la demanda-

Que Buenos Liberto vendió a la demandada CARRSON MOD S.L. parte del stock de prendas con la **marca** LIBERTO entre febrero a octubre de 2007 en sede concursal -doc. nº 3 a 22 de la contestación consistente en las facturas, recibos y órdenes de transporte de la mercancía adquirida-

Durante el mes de enero de 2006 existía producción y comercialización de prendas de la **marca** LIBERTO por Buenos Liberto -doc. 2 de la contestación a la reconvenición-

Que Buenos Liberto en junio de 2006 llega a un acuerdo con la mercantil Attias Group France para que lleven a cabo la confección de la campaña de invierno 2006-verano 2007 -doc. 3 a 5 de la contestación a la reconvenición-

Finalmente la mercantil Attias Group France en enero de 2007 se negó a suministrar las prendas por falta de pago de lo acordado, instando la concursada Buenos Liberto demanda de resolución contractual que finalizó por sentencia de 9 de octubre de 2008 en el juzgado mercantil y de 3 de febrero de 2010 de la AP de Gerona -documento nº 8 a 12 de la contestación a la reconvenición-

La aquí actora impugno el crédito que tenía reconocido en el concurso recayendo sentencia del juzgado mercantil de 13 de julio de 2007 posteriormente declarada nula por auto de 5 de noviembre de 2007 -doc. 13 y 14 de la contestación a la reconvenición-

El 1 de septiembre de 2003 la actora concedió a la mercantil Ultra Cinco S.L. licencia de explotación de la **marca** LIBERTO para España durante tiempo no inferior a 5 años para la producción y/o comercialización de calzado y artículos de sombrerería -doc. 16 de la contestación a la reconvenición-

La mercantil Ultra Cinco S.L. ha concedido contratos de sub-licencia a otras entidades en los años 2003 a Poob Shoes para comercialización de calzado (constando facturas y gastos de publicidad del año 2008 y listado de clientes del año 2009), 2005 a Mundi Unión S.L. para carteras, bolsos, maletas de viaje y paraguas (constando facturas de 2008 y 2009) -doc. 17 a 25 de la contestación a la demanda-

La actora ha mantenido contactos con otras empresas, como Textwin, para concesión de licencias durante los años 2009 y 2010 -doc. 26 y 27 de la contestación a la demanda-

Consta publicidad de productos de la **marca** LIBERTO, concretamente calzado, en internet en octubre de 2012 -doc. 28 de la contestación a la demanda-



La actora ha requerido a la demandada extrajudicialmente el cese en el uso de la **marca** -doc. 12 a 16 de la demanda-».

TERCERO. Sobre la acción de **caducidad**

6. Tal y como hemos adelantado, Carrson, al contestar la demanda formuló reconvencción contra Británica ejercitando la acción de **caducidad** por falta de uso de la **marca** internacional LIBERTO núm. R 457 048, inscrita para la clase 25 del Nomenclator internacional, concretamente para ropa de vestir (*vetements* , en idioma francés, el correspondiente al registro original). Se fundaba en que la licenciataria para España del signo, la entidad Buenos Liberto, S.A., no lo utiliza desde 2006 a consecuencia de su entrada en situación concursal de liquidación y en que desde esa fecha no ha entrado en el mercado español género marcado con ese signo, salvo las prendas comercializadas por la propia demandada (adquiridas a la concursada) a titulares de puestos de mercados ambulantes.

7. Británica se opuso a la acción de **caducidad** afirmando que había venido usando el signo cuestionado. Para justificar ese uso hizo referencia a los siguientes hechos:

a) Con fecha 14 de diciembre de 1993 suscribió un contrato con Buenos Libertos, S.A. por el que le concedía licencia de explotación exclusiva por dos años, que se fue renovando sucesivamente.

b) Si bien es cierto que en 2006 Buenos Libertos entró en situación concursal, no es cierto que dejara de utilizarse el signo. Aun en concurso, continuó explotando el signo (aporta pedidos de enero de 2006 -doc. 2 contestación a reconvencción-).

c) Es cierto que a partir de 2006 Buenos Liberto tuvo problemas para conseguir que le fabricaran nuevas prendas, lo que originó una situación de desabastecimiento que fue remediada a través de la sociedad francesa Attias Group France, sociedad con la que se consiguió un acuerdo el 12 de junio de 2006 por virtud del cual esta sociedad se encargó de suministrar la totalidad de la producción para la campaña Invierno 2006-Verano 2007.

d) El problema se planteó porque el 29 de enero de 2007 Attias comunicó que se negaba a suministrar las prendas que le habían sido encargadas, aduciendo falta de pago. Ello determinó la resolución del contrato con reclamación a Attias de las cantidades que le habían sido entregadas a cuenta.

e) Mientras tanto, en el concurso de Buenos Liberto, la actora reclamó el canon e impugnó la calificación del crédito como subordinado. Por tanto, afirma, seguía activa en defensa de la **marca**.

f) El contrato de licencia con Buenos se prolongó hasta diciembre de 2007, según certifica el propio administrador concursal, lo que por sí solo determina que sea improcedente el alegato de **caducidad**.

g) La propia Carrson le remitió una carta en junio de 2008 reconociendo haber adquirido producto en stocks de la licenciataria Buenos y solicitaba autorización para su venta en España, autorización que no precisaba, y así se lo hizo saber.

h) Dado que la licencia se había concedido exclusivamente para prendas de vestir y que la **marca** estaba también concedida para calzado y sombrerería, en septiembre de 2003 Británica había concedido a otra sociedad, Ultra Cinco, S.L., licencia para explotar la **marca** en esas dos actividades por un plazo no inferior a 5 años. Y, en uso de esa licencia, tiene conocimiento de que Ultra Cinco ha concedido sublicencias a terceros (Poob Shoes, S.L. para calzado y Mundi Unión, S.L. para carteras, bolsos, maletas de viaje y paraguas).

i) El 1 de junio de 2009 recibió una solicitud de Textwin interesándose por obtener una Master Licencia de la **marca** para el territorio nacional. No obstante, la propuesta final no fue aceptada por la actora.

j) Afirma que tan conocida es la **marca** LIBERTO que basta una simple búsqueda por Internet como la hecha por su parte en octubre de 2012 con el resultado de publicidad relativa a calzado fabricado y diseñado en Portugal para la **marca**.

8. La resolución recurrida desestimó la acción de **caducidad** con fundamento en que había resultado acreditado el uso de la **marca**, apreciación que fundaba en los siguientes hechos:

a) El contrato de licencia exclusiva suscrito para la explotación de la **marca** por Buenos Liberto, que duró desde el año 1993 hasta el 14/12/2007 (hecho probado 5).

b) Durante el mismo año 2007 la concursada Buenos Liberto vendió prendas de la **marca** LIBERTO a la propia actora reconvenccional.

c) El año 2003 Británica concedió a la mercantil Ultra Cinco S.L. licencia de explotación de la **marca** LIBERTO para España durante tiempo no inferior a 5 años para la producción y/o comercialización de calzado y artículos



de sombrerería -doc. 16 de la contestación a la reconvención-, artículos también incluidos en la clase 25 del Nomenclátor de Niza para el que está concedida la **marca**.

d) A su vez esta empresa, Ultra Cinco S.L., ha concedido contratos de sub-licencia a otras entidades en los años 2003 y 2008 constando durante los años 2008 y 2009 venta de productos identificados con la **marca** LIBERTO tales como calzado, carteras, bolsos, maletas de viaje y paraguas (constando doc. 17 a 25 de la contestación a la demanda que acreditan tales extremos y que no han sido impugnados de adverso).

e) Además, Británica ha llevado a cabo durante 2008 a 2010 actos de gestión y protección de su **marca**, tanto para la obtención de otras licencias -doc. 26 y 27 de la contestación a la demanda reconvencional- como frente a infractores de su **marca** -hay que ver todas las comunicaciones y reclamaciones extrajudiciales de los años 2011- frente a Carrson.

f) La publicidad de productos, concretamente de calzado, identificado con la **marca** LIBERTO en internet en el año 2012 -doc. 28 de la contestación a la demanda, no impugnado-.

Todos esos datos llevan a la resolución recurrida a apreciar que « *resulta acreditado que ha existido un uso real y efectivo de la **marca** durante los cinco últimos años para identificar productos de la clase 25 para los cuales está concedida, constando facturas de venta de tales productos que acreditan el uso real y constante durante los últimos años, no habiéndose producido un cese durante los últimos cinco años como alega la actora reconvencional, por lo que no concurre la causa de **caducidad** del art. 55.1. c LM* » .

9. El recurso de Carrson imputa a la resolución recurrida que no ha tomado en consideración que la **marca** referida fue concedida exclusivamente para vestidos, no para calzado y sombrerería, razón por la que la demandada reconvencional debería haber acreditado, cosa que no ha hecho, que había utilizado el signo para los productos para los que lo registró durante los cinco años anteriores al 6 de septiembre de 2012, esto es, después del 6 de septiembre de 2007.

También alega que entre licenciante (Británica) y licenciataria (Buenos) existía una relación evidente, ya que el presidente del consejo de la segunda es el Sr. Layani a su vez administrador de la primera, lo que determina que la titular no pudiera alegar que la falta de uso de la **marca** fuera por causas ajenas a su voluntad.

El recurso también discute algunos actos concretos de uso que la resolución recurrida ha tomado en consideración, en los siguientes términos:

a) Aunque la licencia de la **marca** a Buenos se prolongara hasta el 14 de diciembre de 2007, está acreditado que la referida licenciataria no fabricaba ninguna prenda de vestir desde el año 2006.

b) Si bien es cierto que la recurrente adquirió prendas de vestir a Buenos durante el año 2007 en realidad la última venta se hizo en febrero de 2007, antes del inicio del cómputo de la **caducidad**, que debe situarse en fecha 6 de septiembre de 2007 (ya que la reconvención se presentó el 6 de septiembre de 2012).

c) La licencia del signo a favor de Ultra Cinco y de esta a terceros se hizo para productos distintos a los protegidos, concretamente para sombreros y calzado, exclusivamente, no para prendas de vestir.

d) Los productos para los que se ha estimado acreditado el uso de la **marca**, tales como calzado, carteras, bolsos, maletas de viaje y paraguas, son distintos a aquellos para los que el signo fue concedido (prendas de vestir).

e) Los docs. 27 y 28 no revelan actos de uso de la **marca** sino meras declaraciones de intenciones.

f) El calzado respecto del que se ha acreditado la publicidad del signo en Internet no es un producto protegido por el signo cuestionado.

10. La recurrida se opone al recurso afirmando que el término *vetements* no puede ser traducido por vestidos, como pretende la recurrente, sino por "ropa" y que la **marca** está registrada para todos los productos de la clase 25, que se designan de forma genérica con esa expresión. En la clase 25 se incluyen 204 productos y servicios, entre ellos los zapatos y los sombreros, y todos ellos se pretendieron designar de forma genérica con aquella expresión francesa, ya que hubiera resultado imposible la determinación exhaustiva. El inicio del cómputo del plazo no debe situarse donde afirma la adversa sino que debería situarse en el 6 de agosto de 2010, esto es, la fecha en la que la propia apelante solicitó la inscripción de su propio signo.

Valoración del tribunal

a) Consideraciones de carácter general

11. Como decíamos en nuestra Sentencia de 2 de junio de 2014 (ROJ: 5938/2014), el derecho de exclusiva que la **marca** registrada confiere a su titular, que conlleva un *ius prohibendi*, conforme al art. 34.2 LM, tiene como



contrapartida la obligación de usar de forma real y efectiva la **marca**. Y así el art. 39 LM dispone que " *si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la **marca** no hubiere sido objeto de un **uso efectivo y real** en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la **marca** quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso* ", trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, aunque ésta última se refiere exclusivamente al "uso efectivo".

12. Con la exigencia de un uso real se pretende excluir el uso ficticio o aparente, y el requisito del uso efectivo hace referencia a la intensidad del uso, que debe ser de cierta entidad para tenerse en consideración. Así la STJCE 11 de marzo de 2003 (C-40/01, as. *Ansul*) entiende por uso efectivo " *un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la **marca**. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la **marca**, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia* ".

13. En relación con el artículo 39 LM, el art. 55.1 LM establece entre las causas de **caducidad** de la **marca**: " *c) Cuando no hubiere sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley* ". Pero cuando se ejercita esta acción, el art. 58 LM atribuye al titular de la **marca** registrada la carga de " *demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39* ", esto es, que ha sido objeto de un **uso efectivo y real**.

14. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 58 LM, en la acción de **caducidad** por falta de uso de la **marca** corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la **caducidad** de la **marca** si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de **caducidad**, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la **marca**.

b) Sobre el cómputo del plazo de caducidad

15. La determinación de la **caducidad** por no uso exige limitar el enjuiciamiento de la existencia del uso efectivo de la **marca** y, en su caso, de la causa justificativa del no uso al período temporal comprendido entre la fecha de presentación de la demanda y los cinco años inmediatamente anteriores, con la salvedad establecida en ese precepto legal. De tal suerte, no son relevantes, a los efectos de apreciar la **caducidad** de las **marcas** impugnadas, los actos llevados a cabo antes de 2 de septiembre de 2007, esto es, antes del período de cinco años previo a la fecha de presentación de la demanda el día 6 de septiembre de 2012.

c) Sobre los productos a los que debe considerarse referido el uso

16. Sobre el alcance de la designación de los productos y servicios en el registro de **marcas**, la STS de 2 julio de 2013 (ROJ: STS 3871/2013), con cita de la STJUE de 19 de junio de 2012 (C-307/2010, as. *IP Translator*), afirma que «- en aplicación de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marcas**- destacó la importancia de la claridad y precisión en la identificación de los productos o servicios para los que se registra, y protege, la **marca**, a partir de la necesidad de tomar en consideración la función que ésta cumple - (36) " según se precisa en el considerando 11 de la Directiva 2008/95, la protección conferida por la **marca** tiene como fin primordial garantizar la función de origen de ésta, a saber, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia " - y, por ello, la relación que existe entre la misma y los productos o servicios para los que se solicitó."Como se ha dicho, destaca dicha sentencia la importancia de la claridad y la precisión en la identificación de los productos o servicios a distinguir, puesto que, (38) aunque " ninguna disposición de la Directiva 2008/95 regula directamente la cuestión de la identificación de los productos y los servicios incluidos ", (39) " esa constatación no basta sin embargo para concluir que la determinación de los productos y los servicios a efectos del registro de una **marca** nacional sea una cuestión ajena al ámbito de aplicación de la Directiva", dado que la correcta fijación de la naturaleza y contenido de aquellos se enmarca en los requisitos materiales de adquisición del derecho conferido por la **marca**, los cuales están sujetos (41) "en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones "».

17. La referida STJUE *IP Translator* declara en su fallo que:

1. " *La Directiva 2008/95/CE debe interpretarse en el sentido de que exige que los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la **marca** sean identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección conferida por la **marca*** ";



2. " La Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación prevista en el Arreglo de Niza a fin de identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la **marca**, siempre que esa identificación sea suficientemente clara y precisa ";

3. " El solicitante de una **marca** nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la clasificación prevista en el Arreglo de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la **marca** debe precisar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar ".

18. Como señala la Comunicación Conjunta sobre las prácticas conjuntas en materia de aceptabilidad de los términos de la clasificación, de 20 de febrero de 2014, " las oficinas de **marcas** de la Unión Europea han trabajado conjuntamente para alcanzar un entendimiento común sobre los requisitos de claridad y precisión en la designación de los productos y servicios en las solicitudes de registro, así como para desarrollar un conjunto común de criterios. En consecuencia, han establecido una serie de directrices para ayudar a identificar si un término de la clasificación es suficientemente claro y preciso ".

Conforme a las referidas Directrices sobre la aceptabilidad de los términos de la clasificación, una designación de productos y servicios es suficientemente clara y precisa cuando " a partir de su significado natural y habitual, puede comprenderse el alcance de la protección. Si no puede comprenderse el alcance de la protección, puede conseguirse la claridad y precisión mediante factores de identificación tales como las características, la finalidad y/o el sector de mercado identificable. Entre los elementos que pueden ayudar a identificar el sector de mercado cabe citar los siguientes: los consumidores y/o los canales de venta, las cualificaciones y tecnología que deban usarse u obtenerse, las capacidades técnicas que deban usarse u obtenerse ".

19. Además, las Conclusiones del Abogado General a la meritada STJUE recuerdan que "(36) el décimo considerando de la Directiva manifiesta que «es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las **marcas** registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros». Pues bien, la protección de la **marca** se asegura en esencia con su registro. Por tanto, la protección uniforme de la **marca** en todo el territorio de la Unión excluye condiciones variables de registro y exige la armonización de las legislaciones nacionales en materia de identificación de los productos o los servicios" y concluye que "(42) es indispensable por tanto definir un criterio uniforme sobre la identificación de los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la **marca**, aplicable tanto por las oficinas nacionales como por la OAMI. En defecto de ello, el sistema de registro de las **marcas** en la Unión podría padecer incoherencias y gran inseguridad jurídica, y además podría alentar el forum shopping".

20. El apartado 25 de la Clasificación de Niza se refiere, en su título, a «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería». Por consiguiente, de la propia redacción del título se deriva que "calzado" y "somertería" no son productos que se identifiquen con prendas de vestir sino que integran esta clase junto con aquel otro tipo de productos.

21. El término francés *vetements* se puede identificar en su sentido en lengua castellana con vestidos o prendas de vestir, pero no incluye a calzado y sombrerería, como pretende Británica. Y no puede considerarse como un título genérico que englobe todo el contenido de la clase, como ella misma, con sus propios actos, ha reconocido al conceder una nueva licencia en 2003 a favor de Ultra Cinco para España, limitada a calzado y artículos de sombrerería y, por tanto, compatible con la previamente concedida, en régimen de exclusiva, a favor de Buenos Liberto, que estaba limitada a prendas de vestir. Si hubiera pensado realmente que "prendas de vestir" englobaba toda la clase, no hubiera concedido esa nueva licencia, porque resultaba incompatible con la licencia anterior exclusiva, vigente en aquel momento.

22. Por tanto, únicamente resulta posible tomar en consideración los actos de uso del signo que estén relacionados con prendas de vestir, excluyendo los actos de uso en productos o artículos distintos, aunque de la misma clase, como calzados y sombrerería, y, con más razón aún, en los productos pertenecientes a clases distintas, como es el caso de carteras, bolsos, maletas de viaje y paraguas.

d) Sobre los concretos usos que se pueden tomar en consideración

23. Las anteriores consideraciones respecto al tiempo a tomar en consideración y los productos a los que se debe referir el uso nos sitúan en la necesidad de tener que excluir la mayor parte de los hechos en los que la resolución recurrida ha basado su criterio favorable a la existencia de uso efectivo, como razonamos a continuación en apartados separados.



24. La venta de género con el signo realizada a favor de la actora reconvenional es cierto que se produjo en el año 2007, pero en todo caso antes de 6 de septiembre, fecha que es la que debemos tomar en consideración según hemos adelantado.

25. La licencia a Ultra Cinco concedida por Británica en 2003 por el plazo de 5 años está referida exclusivamente a calzado y sombrerería, razón por la que no puede tomarse en consideración, como tampoco las sublicencias que traen causa de la misma.

26. La publicidad en Internet durante 2008 es de calzado, razón por la que tampoco la podemos tomar en consideración como acreditativa del uso de la **marca** cuestionada.

27. Quedan dos apartados, el (1) contrato de licencia exclusiva a favor de Buenos Libertos, que está acreditado que duró hasta 14 de diciembre de 2007, y el (5) relativo a los actos de gestión y protección de la **marca** tanto respecto a la concesión de otras licencias como frente a los actos de infracción. A continuación los analizamos de forma separada.

28. El mero hecho de que la titular del signo tuviera concedida licencia en exclusiva hasta 14 de diciembre de 2007 no es razón suficiente para considerar acreditado que hubiera existido hasta esa fecha un uso real y exclusivo del signo. Carrson niega que la licenciataria, que se encontraba inmersa en un concurso de liquidación desde 2006, hubiera continuado usando el signo después de 6 de septiembre de 2007 y no existen datos que nos permitan concluir que realmente lo utilizara de forma efectiva. Los propios hechos que la resolución recurrida declara como probados desmienten que pudiera existir realmente un uso efectivo después de 2006 por parte de la licenciataria exclusiva, ya que no consiguió siquiera que le fueran suministradas prendas con las que poder hacer las campañas correspondientes al invierno de 2006 y verano de 2007 por la negativa de Attias a realizarle el suministro por falta de pago del precio convenido.

29. Las gestiones enderezadas a la concesión de otras licencias, una vez resuelto el contrato con Buenos, no podemos considerar que constituyan actos de uso real y efectivo del signo, ni siquiera en el caso de que hubieran prosperado, cosa que ni siquiera ocurrió. Para que exista uso real y efectivo del signo es preciso que el mismo se utilice en el mercado para significar los productos o servicios para los que se encuentra registrado y eso no ocurrió, como lo acredita el simple hecho de que esa licencia proyectada ni siquiera se llegó a otorgar porque las partes no se pusieron finalmente de acuerdo sobre los términos en los que había de haber sido concedida.

30. Tampoco podemos considerar que los actos de defensa del signo, esto es, las comunicaciones cruzadas entre las partes durante el año 2011 puedan considerarse como actos de uso real y efectivo del signo, aunque es cierto que revelan la voluntad de su titular de conservar los derechos sobre el mismo. Lo que sucede es que con ello no es suficiente sino que era preciso que, además, lo usara de forma efectiva, por sí o a través de tercero. Y es esto segundo lo único que podemos tomar en consideración a estos efectos, es decir, si existieron realmente actos de uso efectivo del signo.

31. Por consiguiente, y como resumen, ninguno de los actos que la resolución recurrida ha tomado en consideración nos permiten concluir que haya existido un uso real y efectivo de la **marca** cuestionada durante los cinco años anteriores a la demanda reconvenional ejercitada por Carrson. De ello se deriva que debemos considerar que no está justificada correctamente la desestimación de la acción ejercitada, por cuanto no puede considerarse acreditado que la demandada reconvenional haya probado de forma razonable el uso real y efectivo del signo registrado.

32. Y tampoco puede justificar una conclusión distinta otro de los hechos que la demandada reconvenional expuso en su contestación para fundar el uso, concretamente, los actos de la propia actora reconvenional Carrson. Exponía que el 15 de junio de 2008 Carrson se había dirigido a la actora, a través de un despacho de abogados (doc. 15 contestación a reconvenión), solicitándole autorización para proceder a la venta del stock adquirido de la **marca** LIBERTO. Y añadía que le contestó expresando que no precisaba su autorización por cuanto había adquirido legítimamente los productos marcados. No obstante, la valoración que hace es que ese hecho es por sí mismo indicativo del uso de la **marca** hacia finales de 2007 o incluso durante 2008.

Aunque pueda darse la circunstancia de que Carrson vendiera los productos adquiridos de Buenos, marcados con la **marca** de la demandada reconvenional, después de septiembre de 2007, esto es, dentro del período al que debemos referir nuestro análisis sobre la **caducidad**, creemos que tampoco ese acto es relevante porque no se trata de un uso de la **marca** hecho por el titular o por un tercero pero que sea imputable al titular. La propia Británica así lo entendió cuando a su requerimiento de autorización respondió haciéndole saber que no era necesaria.

CUARTO. Sobre la acción de nulidad



33. Estimada la acción de **caducidad** de la **marca** internacional LIBERTO núm. R 457 048 es preciso analizar ahora la acción de nulidad que ejercita Británica frente a Carrson respecto del signo denominativo español LIBERTO núm. 2 942 634, inscrito para la clase 25 (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) a solicitud de la demandada presentada en fecha 6 de agosto de 2010. La acción ejercitada tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 52.1 LM, en relación con la prohibición de registro establecida en el artículo 6.1.a) LM, esto es, que los signos que sean idénticos a otros anteriores que designen productos o servicios idénticos.

34. El signo opuesto por la actora es el antes referido, esto es, la **marca** internacional LIBERTO núm. R 457 048, registrado para la clase 25 y concretamente para ropa de vestir (*vetements*, en la versión original francesa). A pesar de que la actora alega ser titular de otros signos distintos que tienen en común la denominación LIBERTO, no se esgrimen propiamente para justificar la acción de nulidad, ni se invoca alguna otra acción distinta a la que hemos expresado en el apartado anterior.

35. Antes de entrar en el fondo de la acción ejercitada es preciso comenzar analizando cuál es la repercusión sobre la misma del éxito de la acción de **caducidad**. Para ello, lo relevante es el momento de la solicitud del registro del signo cuestionado, esto es, el 6 de agosto de 2010, de forma que es a ese momento al que debemos referir el enjuiciamiento de si la solicitud infringía la prohibición de registro establecida en el apartado a) del artículo 6.1. LM.

36. El artículo 55.2 LM dispone que « (l)as **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" ». Por tanto, la declaración de **caducidad** del signo no tiene efectos constitutivos sino declarativos, de manera que es preciso estar al momento en el que realmente concurrían los hechos que determinaron la **caducidad**. Por consiguiente, debemos retomar la acción de **caducidad** para analizar si en el momento de la solicitud de registro podía ya considerarse caducado el signo, supuesto en el que la solicitud no incurriría en la prohibición de registro invocada, o bien no estaba caducada, supuesto en el que la solicitud incurriría en la referida prohibición.

37. Tal y como expusimos en el fundamento anterior, la propia Carrson admite que adquirió a la concursada, licenciataria de la **marca**, prendas de vestir que tenía en *stocks* durante el año 2007. Ese solo hecho permite descartar que la **marca** pudiera encontrarse caducada por no uso en el momento de la solicitud del registro. Por consiguiente, debemos concluir que el registro se hizo conculcando la expresada prohibición de registro, razón por la que lo debemos declarar nulo por haber incurrido en la prohibición de registro que invoca la demanda.

QUINTO. Sobre las acciones de violación

38. La actora ejercitó también acciones de infracción del signo, concretamente, (i) la acción de cesación en el uso y la de abstenerse de seguirlo usando; y (ii) la acción de daños y perjuicios afirmando que se había violado su signo como consecuencia del registro por parte de la demandada del suyo. No se explicitaba otro acto de violación del signo que el simple registro y se solicitaba la condena de la demandada a abonar la indemnización que señala el artículo 43.5 LM, esto es, el 1 % de la cifra de negocio realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

39. La resolución recurrida tiene por acreditada la existencia de infracción de la **marca** y condena a cesar en los actos de infracción y a abstenerse de usar el signo en el futuro y concede la indemnización solicitada cifrando su importe en 8.522,24 euros, al estimar acreditado que la cifra global de negocio durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 asciende a 85.222,41 euros. Explícitamente descarta la resolución recurrida que pueda computarse a efectos de la indemnización el importe percibido con la venta de los *stocks*, ya que considera que se trata de producto lícitamente marcado en el que se había agotado el derecho de **marca**.

40. El recurso de Carrson solicita que se dejen sin efecto los dos pronunciamientos de condena. En su justificación discute exclusivamente que pueda considerarse acreditado que existiera beneficio por su parte como consecuencia de la venta de productos marcados o perjuicio para la actora.

Valoración del tribunal

41. Aunque el recurso no se expone especialmente en justificar las razones por las que considera que no existen actos de infracción, como probablemente habría podido hacer con facilidad, al menos para justificar el levantamiento de la condena a la cesación, estimamos que esa justificación está implícita o puede ser deducida de los motivos relativos a la **caducidad** del signo que la actora afirma infringido. Como más arriba hemos justificado, el pronunciamiento de **caducidad** no es incompatible con el de nulidad del signo contradictor y tampoco con el de infracción el signo que hemos declarado caducado, al menos si referimos los actos de infracción al periodo durante el cual no concurrían aún las razones que han justificado el éxito de la acción de **caducidad**.



Ello creemos que se traduce en consecuencias que no son idénticas respecto de cada una de las acciones de infracción ejercitadas.

42. En cuanto a la acción de cesación y de prohibición de utilizar el signo, pronunciamiento que mira hacia el futuro, creemos que no tiene sentido alguno mantener un pronunciamiento que prohíbe la utilización de un signo que ya no cuenta con protección, esto es, que ha resultado desprovisto del *ius prohibendi*. Por tanto, estimamos que debemos dejar sin efecto el pronunciamiento referido a esta acción.

43. En cuanto al pronunciamiento relativo a la acción de resarcimiento las cosas son distintas porque el mismo mira hacia el pasado, esto es, hacia los actos de infracción. Aunque estimamos dudoso que realmente hayan existido tales actos de infracción, la resolución recurrida así lo consideró y el recurso no los cuestiona abiertamente, limitándose a discutir que los mismos originaran algún perjuicio para la titular del signo.

44. Como establece la STS de 9 de Diciembre del 2010 (ROJ: 6388/2010), la indemnización del 1 % que establece el artículo 43.5 LM es *una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (...). Se trata de un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna"*.

45. Aunque tampoco se cuestione el importe, apreciamos la existencia de un *lapsus calami* o error material o aritmético en el cómputo que estimamos que debemos subsanar de oficio. El 1 % de 85.222,41 euros son 852,22 euros y no los 8.522,24 euros concedidos por la resolución recurrida.

SEXTO. Costas

46. Siguiendo el criterio objetivo del vencimiento que establece el artículo 394 LEC, estimamos que las costas de la demanda deben ser impuestas a la demandada, al resultar la misma estimada. Y, siguiendo el mismo criterio, también debemos imponer a la demandada reconvenzional las costas de ésta, que también se ha estimado.

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

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Carrson Mod, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 17 de enero de 2014, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos en parte dejando sin efecto el pronunciamiento relativo a la reconvección y en su lugar estimamos la demanda de Carrson Mod, S.L. contra Británica Invetimentos e Consultoria, L.D.A. y declaramos caducada por no uso la **marca** internacional LIBERTO núm. R 457 048. Firme que sea este pronunciamiento se librará el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y **Marcas** para darle efectividad.

Se deja sin efecto el pronunciamiento de condena a cesar y abstenerse de usar la **marca** LIBERTO núm. R 457 048. Se modifica el pronunciamiento de condena al pago de la cantidad de 8.522,24 euros y se fija el importe de la condena en la cantidad de 852,22 euros. Mantenemos los demás pronunciamientos.

Se mantiene la condena en costas de la primera instancia relativa a la demanda, que se impusieron a Carrson Mod, S.L., y se adiciona a ella otra relativa a la demanda reconvenzional, que se imponen a Británica Invetimentos e Consultoria, L.D.A.

No se hace imposición de las costas del recurso y ordenamos la devolución del depósito constituido al recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.