

Roj: **STS 3281/2010 - ECLI:ES:TS:2010:3281**Id Cendoj: **28079110012010100407**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **18/06/2010**Nº de Recurso: **982/2006**Nº de Resolución: **372/2010**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP, Barcelona, Sección 15ª, 08-02-2006,
STS 3281/2010**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Junio de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta y ocho de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad **BIMBO** S.A., representada por el Procurador D^a. María Isabel Campillo García; y como parte recurrida la entidad PANRICO, S.A., representada por el Procurador D^a. María del Carmen Moreno Ramos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de la entidad Panrico, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuarenta y ocho de Barcelona, siendo parte demandada la entidad **Bimbo**, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "dando lugar a la demanda y declarando caducada por falta de uso la marca española BIMBOLINEA registrada con el número 1.229.582 o, subsidiariamente, la nulidad de esta marca, ordenando, en cualquier caso, la cancelación de su inscripción registral en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo demás que proceda y con la pertinente condena en costas a la demandada en el supuesto de que la misma no se allane a la demanda antes de contestarla".

2.- El Procurador D. Federico Barba Sopeña, en nombre y representación de la entidad **Bimbo**, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando la acción de caducidad de la marca 1.229.582 BIMBOLINEA, así como la de nulidad de la misma, ésta última bien acogiendo la excepción de falta de uso planteada respecto de la marca mixta 933.937 NUEVO 1ª **LINEA** INTEGRAL, bien entrando en el fondo del asunto, y todo ello con expresa imposición de costas a la actora".

Por la anterior representación se formuló demanda reconventional, alegando hechos y fundamentos de derecho y suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que estimando las acciones ejercitadas declare: a) La caducidad por falta de uso de la marca mixta 933.937 NUEVO 1ª **LINEA** INTEGRAL titularidad de PANRICO, S.A. b) Que la utilización por parte de PANRICO, S.A. del distintivo PRIMERA **LINEA** constituye un acto lesivo de derecho de marca 1.229.582 BIMBOLINEA. Y condena a PANRICO, S.A. a: a) Cesar en el uso de cualquier signo que incluya la leyenda "PRIMERA **LINEA**" para distinguir sus productos. b) Retirar del tráfico económico de todos los envoltorios, embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que



aparezca el signo PRIMERA LINEA. c) Ceder con fines humanitarios todos los productos de la demandada identificados con el signo PRIMERA LINEA. d) Publicar a su costa íntegramente la sentencia en dos periódicos de ámbito nacional. e) Al pago de las costas del presente procedimiento.".

3.- El Procurador D. Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de la entidad Panrico, S.A., contestó a la demanda reconvenional planteada de contrario, y tras las alegaciones oportunas, suplicó al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimatoria de dicha reconvenición, con expresa imposición de las costas a la demandante reconvenional."

4.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 48 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 10 de febrero de 2.004 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO. Que desestimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Font, en nombre y representación de PANRICO, S.A. debo absolver y absuelvo a la demandada BIMBO, S.A. Que desestimando la reconvenición formulada por el Procurador Sr. Barba, en nombre y representación de BIMBO, S.A., debo absolver y absuelvo a la demandada reconvenional PANRICO, S.A. Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas."

SEGUNDO.- Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las entidades Panrico, S.A. y Bimbo, S.A.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 8 de febrero de 2.006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de BIMBO S.A. contra la sentencia dictada con fecha 10 de febrero de 2004 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 48 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, y estimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra la misma por la representación de PANRICO, S.A., desestimamos íntegramente la reconvenición formulada por la demandada BIMBO, S.A., condenándola al pago de las costas de la primera instancia derivadas de dicha desestimación y las causadas en esta alzada, y estimamos la demanda de PANRICO S.A., declarando la caducidad por falta de uso de la marca española 1.229.582 BIMBOLINEA, cuya inscripción registral en la OEPM deberá ser cancelada, condenando a la demandada al pago de las costas causadas en la primera instancia y sin hacer condena por las causadas en esta alzada."

Instada la aclaración de la anterior resolución por la representación procesal de la entidad Panrico, S.A., se dictó Auto de fecha 23 de febrero de 2.006 , no dando lugar a la aclaración solicitada.

TERCERO.- El Procurador D. Federico Barba Sopena, en nombre y representación de la entidad Bimbo, S.A., interpuso recurso de casación y extraordinario de infracción procesal, ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 8 de febrero de 2.006 , con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION:** *Primero.-* Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3º y 477.3 de la LEC, se alega infracción del art. 39.1 de la Ley 17/2001 de Marcas en relación con los arts. 55 y 58 del mismo Texto Legal, y vulneración de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la caducidad por falta de uso y obligatoriedad del uso de las marcas. *Segundo.-* Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 39.1 y 39.2 a) de la Ley 17/2001 de marcas, en relación con los arts. 55 y 58 del mismo Texto Legal. **RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL:** *Primero.-* Se alega infracción del art. 469.1 LEC. *Segundo.-* Se alega que en el fundamento de derecho cuarto de la resolución recurrida no se toma en cuenta informe de diseñador gráfico unido a las actuaciones; incurriéndose error en la valoración de la prueba.

CUARTO.- Por Providencia de fecha 24 de abril de 2.006, se tuvieron por interpuestos los recursos anteriores y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad BIMBO S.A., representada por el Procurador Dª. María Isabel Campillo García; y como parte recurrida la entidad PANRICO, S.A., representada por el Procurador Dª. María del Carmen Moreno Ramos.

SEXTO.- Con fecha 18 de noviembre de 2.008, se dictó Auto por esta Sala cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR los recursos de casación e infracción procesal interpuestos por la representaciones procesales de la entidad mercantil "Bimbo S.A." contra la Sentencia dictada, con fecha 8 de febrero de 2006 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación 457/04 dimanante de los autos de juicio nº 347/03 del Juzgado de Primera Instancia número 48 de Barcelona."

SEPTIMO.- Dado traslado, la Procurador Dª. María del Carmen Moreno Ramos, en representación de la entidad Panrico, S.A., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 25 de mayo de 2.010, en que ha tenido lugar.



Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre derecho marcario, centrándose el debate en casación acerca de dos cuestiones: (a) si es conforme a derecho la declaración de caducidad por no uso de la marca BIMBOLINEA de la parte demandada, y (b) si debió declararse caducada por no uso la marca NUEVA 1ª **LINEA** INTEGRAL de la parte reconviniendo.

Por la entidad mercantil PANRICO, S.A. se dedujo *demanda* frente a la mercantil **BIMBO**, S.A. en la que solicita se declare caducada por falta de uso la marca española BIMBOLINEA registrada con el número 1.229.582 o, subsidiariamente, la nulidad de esta marca, ordenando, en cualquier caso, la cancelación de su inscripción registral en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por **BIMBO**, S.A. se formuló *reconvención* frente a la actora en la que interesa se declare: a) La caducidad por falta de uso de la marca mixta 933.937 NUEVO 1ª **LINEA** INTEGRAL titularidad de PANRICO, S.A. b) Que la utilización por parte de PANRICO, S.A. del distintivo PRIMERA **LINEA** constituye un acto lesivo de derecho de marca 1.229.582 BIMBOLINEA. Y condena a PANRICO, S.A. a: a) Cesar en el uso de cualquier signo que incluya la leyenda "PRIMERA **LINEA**" para distinguir sus productos. b) Retirar del tráfico económico de todos los envoltorios, embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que aparezca el signo PRIMERA **LINEA**. c) Ceder con fines humanitarios todos los productos de la demandada identificados con el signo PRIMERA **LINEA**. d) Publicar a su costa íntegramente la sentencia en dos periódicos de ámbito nacional.

La *Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 48 de Barcelona* el 10 de febrero de 2.004, en los autos de juicio ordinario núm. 347 de 2.003, desestima la demanda deducida por PANRICO, S.A. y la reconvención formulada por **BIMBO**, S.A. La desestimación se funda, en lo que atañe a la pretensión principal de la demanda por la que se interesaba la declaración de caducidad de la marca Bimbolínea número 1.229.582 por falta de uso real y efectivo, en la que la demandada **BIMBO** S.A. ha venido envasando y comercializando los productos de la clase 30ª del Nomenclátor para que fue registrada, de forma regular, continua e ininterrumpida, al menos desde abril de 2.002 y antes de los tres meses anteriores a la presentación de la demanda el 16 de abril de 2.003; y en cuanto a la pretensión subsidiaria de nulidad de registro de dicha marca por identidad o semejanza, y consiguiente riesgo de confusión en el público, con la marca número 933.937 "Nuevo 1ª **Línea** Integral", por haber operado la prescripción de cinco años desde que la demandante conoció, y pudo ejercitar la acción de nulidad, el uso de la marca de la demandada. La desestimación de la reconvención se fundamenta en que la actora-reconviniendo (Panrico, S.A.) ha venido usando de modo regular, continua e ininterrumpidamente la marca número 933.937 "1ª **Línea**", de forma que no difiere en elementos que alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca según su registro, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión y el comienzo del plazo de tres meses anteriores a la presentación de la demanda en que se ejercita la acción de caducidad; y en cuanto a la pretensión reconvencional subsidiaria de nulidad de la marca "Primera **Línea**" de Panrico S.A. por identidad o semejanza con la número 1.229.582 Bimbolínea de **Bimbo** S.A. se desestima porque aquélla es prioritaria y en la marca derivada solo cabe impugnar los nuevos elementos accidentales o complementarios cuya variación permite singularizar e individualizar el signo derivado, pero sin que pueda atacarse el elemento característico principal; y asimismo se aprecia, a mayor abundamiento, que en visión de conjunto y sintética no es posible apreciar semejanza fonética y gráfica entre ambas marcas, susceptible de inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación, prohibida por el artículo 6.1,b) de la Ley 17/2.001, de Marcas .

La *Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona* el 8 de febrero de 2.006, en el Rollo número 457 de 2.004, acuerda: a) desestimar el recurso de apelación interpuesto por **BIMBO**, S.A. por lo que no prospera la reconvención formulada por esta entidad, con imposición de costas en ambas instancias; y, b) estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por PANRICO, S.A., acogiendo la demanda en el sentido de declarar la caducidad por falta de uso de la marca española 1.229.582 BIMBOLINEA, cuya inscripción registral en la OEPM deberá ser cancelada, condenando a la demandada al pago de las costas causadas en la primera instancia, sin hacer especial imposición por las producidas en la alzada.

Contra esta última resolución se interpuso por **BIMBO**, S.A. *recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación* que fueron admitidos por Autos de esta Sala de 18 de noviembre de 2.008 , cuyos motivos se examinan seguidamente comenzando por los del primer recurso por ser de análisis prioritario de conformidad con la regla 6ª del apartado 1 de la Disposición Final Decimosexta LEC.

La alegación de inadmisibilidad del recurso de casación, que conllevaría como consecuencia el mismo efecto en cuanto al de infracción procesal, por falta del presupuesto de recurribilidad de interés casacional, no se acoge porque en el recurso se contiene la cita exigible al respecto de la infracción legal y doctrina



jurisprudencial que se consideran conculcadas, sin que se aprecie artificiosidad, y sin perjuicio de su examen a propósito de los correspondientes motivos del recurso. Y si bien es cierto que en este último recurso no cabe revisar juicios de hecho, denunciar errores de valoración de la prueba o incurrir en el vicio de hacer supuesto de la cuestión, que se produce cuando no se respeta la base fáctica de la sentencia recurrida, sin embargo debe advertirse, por un lado, que, al venir las alegaciones defectuosas acumuladas con otras de naturaleza material, como resultan separables, cabe la posibilidad de desecharlas sin necesidad de eliminar el motivo en su totalidad, por lo que no se afecta a la defensa de la parte recurrida, y, por otro lado, la existencia de una petición de principio que podría viciar el motivo de la casación queda subordinada a la apreciación que en cuanto a la desarmonía fáctica se efectúe en el recurso por infracción procesal. Y ello es así porque debe evitarse el resultado paradójico -absurdo- de inadmitir "in limini" un recurso de casación por no respetar la base fáctica, con la consiguiente inadmisión del dependiente recurso por infracción procesal, cuando precisamente mediante éste se trata de obtener la modificación del "factum" por el cauce idóneo.

1º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

SEGUNDO.- En el *motivo primero* se aduce, por el cauce de los ordinales segundo y cuarto del art. 469.1 LEC, que la sentencia recurrida incide en arbitrariedad en la determinación de los hechos, en relación con la interpretación de la prueba y la valoración de la prueba.

El motivo se *desestima* por las razones siguientes:

1) Porque, pese a la afirmación apodíctica de la recurrente de que no pretende que se valore nuevamente la prueba, la impugnación que formula se refiere a la valoración probatoria, la cual, como tiene reiterado esta Sala, es función exclusiva de los Tribunales que conocen como instancia, y sólo excepcionalmente cabe una revisión mediante el recurso extraordinario cuando se denuncia a través del ordinal cuarto del art. 469.1 LEC por infracción del art. 24 CE.

2) En el enunciado y en el cuerpo del motivo se alega la existencia de arbitrariedad en el juicio jurisdiccional de la sentencia recurrida, pero tal aserto carece de fundamento, porque, si la arbitrariedad conculcadora del art. 24 CE consiste en una actuación judicial sin razones formales ni materiales y que resulta de una simple expresión de la voluntad o "mero voluntarismo judicial", como señalan las SSTC, entre otras, 51/1.982, 19 de julio; 82/2.002, 22 de Abril; 164/2.002, 17 de septiembre; 176/2.004, 26 de abril; 45/2.005, 28 de febrero; 41/2.007, 26 de febrero, nada más alejado de tal eventualidad que la completísima argumentación que se recoge en el fundamento tercero de la resolución recurrida. La parte recurrente puede estar en desacuerdo con la argumentación jurídica de la sentencia impugnada, y ello es incluso lógico desde la perspectiva del interés subjetivo que defiende, pero afirmar que la resolución judicial es arbitraria, lo que equivale tanto como a sostener, en la perspectiva procesal, que carece de toda explicación racional o de toda justificación razonada -que es el sentido que aquí tiene la arbitrariedad judicial (STC 242/2.004, 16 de diciembre)- es una actitud gravemente imprudente, e incluso rayana en el dolo procesal, y que, por consiguiente, debe calificarse de temeraria.

3) Es cierto que la conculcación de una norma de prueba legal o tasada puede dar lugar a arbitrariedad del juicio jurisdiccional, sin embargo cuando se trata de la prueba documental sólo tiene tal carácter -"hará prueba plena"- en relación con los datos del apartado 1 del art. 319 LEC, sobre documentos públicos, al que se remite el art. 326 para los documentos privados cuya autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen, pero no se extiende al contenido restante cuya realidad no sea constatable por el propio documento, el cual queda sujeto al sistema general de libre apreciación de la prueba.

4) Se alega también, ahora sólo en el cuerpo del motivo, que el resultado que se extrae de las pruebas [por el juzgador "a quo"] adolece de falta de racionalidad. La irracionalidad, que ha de ser "manifiesta", afecta, lo mismo que la arbitrariedad o el error patente, al derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, vulnera el art. 24.1 CE, cuya infracción cabe denunciar mediante el ordinal 4º del art. 469.1 LEC. La irracionalidad presenta dos vertientes, referidas a la falta de coherencia formal de las premisas y vulneración de las reglas de la lógica (STC 45/2.005, de 28 de febrero). Como dicen las SSTC, entre otras, 223/2.002, 25 de noviembre, y 225/2.003, 15 de diciembre, comprende la expresión de un juicio sobre la coherencia lógico-formal interna de la proposición formulada y el grado de adecuación o de conexión de la misma con los hechos o supuesto de hecho considerado. La STC 222/2.003, 15 de diciembre, se refiere a "razonamiento jurídico objetivo insusceptible de resultar comprensible a cualquier observador"; la 96/2.005, 18 de abril, a "proceso deductivo irracional o absurdo"; y en las SS. 214/1.999, 29 de noviembre; 164/2.002, 17 de septiembre; 223/2.002, 25 de noviembre; 225/2.003, 15 de diciembre; 20/2.004, 23 de febrero; 41/2.007, 26 de febrero; 186/2.007, 14 de octubre, entre otras, se señala que hay irracionalidad cuando "a primera vista, y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que se parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas o se sigue un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no



pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas". Aplicada esta doctrina constitucional al caso no se advierte, ni por asomo, la falta de racionalidad denunciada. Lo que para la parte recurrente son premisas erróneas, son en realidad apreciaciones judiciales que no convienen a su postura procesal, pero adoptadas en la función que le viene atribuida legalmente al juzgador; y en lo que atañe a la alusión de "omisión injustificada de la valoración de determinados medios probatorios", que por cierto no se precisa en el motivo de forma adecuada, baste decir que el Tribunal no tiene necesariamente que explicar la valoración que da a todos y cada uno de los medios probatorios, porque ello podría hacer su tarea infinita o desproporcionada, sino que basta que explicita suficientemente los elementos que ha tenido en cuenta para fijar los datos fácticos relevantes y controvertidos.

5) Finalmente debe señalarse que la interpretación documental es tarea diferente de la valoración probatoria perteneciendo su verificación al ámbito de la "questio iuris" sustantiva (recurso de casación); y asimismo procede reiterar que es absolutamente improcedente en un recurso extraordinario, so pena de tratar de convertirlo en una tercera instancia, pretender que se reconsideren la aportación de los envases del producto, la manifestación escrita y ratificada como testigos de las empresas impresoras de los envoltorios y las actas notariales de presencia en establecimientos en los que se comercializan los productos identificados con la marca, como prueba inmediatas, evidentes y suficientes para desvirtuar la apreciación de no uso real y efectivo sentado en la resolución recurrida.

TERCERO.- En el *motivo segundo* se formula una doble denuncia sin ningún fundamento legal: (a) que en el fundamento de derecho cuarto de la resolución recurrida no se toma en cuenta el elemento probatorio del informe realizado por un Diseñador Gráfico, unido a las actuaciones, acerca de la apreciación de si hay o no modernización del signo original, el que ni siquiera se valora pese a ser una prueba esencial, y (b) que en el mismo fundamento se incurre en un error en la valoración de los hechos y en definitiva de la prueba.

El motivo se *desestima* .

En cuanto al segundo tema por falta de fundamentación legal, y en todo caso porque la función de valoración de las pruebas corresponde en exclusiva a los Tribunales que conocen en primera y segunda instancia, y sólo excepcionalmente, en los casos y términos expuestos en el fundamento anterior, cabe una revisión mediante el recurso extraordinario.

Y en cuanto al primer planteamiento, aparte de la total ausencia de fundamentación legal de la hipotética infracción, la alegación carece de consistencia porque no le es exigible al juzgador que, en la tarea de valoración probatoria, analice todos y cada uno de los elementos obrantes en las actuaciones, sino que es suficiente que exprese razonadamente aquellos en que fundamenta su convicción sobre la certeza de los hechos relevantes; y, por otro lado, la esencialidad del elemento probatorio a que se alude en el motivo no es tal, porque se hace referencia a un aspecto sobre el que el juzgador puede aportar la impresión personal visual, sin que por ello resulte afectados los principios de defensa y de rogación, pues una cosa es la aportación de hechos al proceso y otra la aplicación de máximas de experiencia para la fijación de su certeza, sin que quepa negar al juzgador la posibilidad de aplicar aquéllas que son generales, y no exigen conocimientos especiales científicos, artísticos, técnicos o prácticos.

CUARTO.- La desestimación de los motivos conlleva la del recurso extraordinario; la condena en costas de la parte recurrente (arts. 398.1 y 394.1 LEC), con apreciación de temeridad a los efectos del art. 394.3, párrafo segundo, dado lo razonado en el fundamento de derecho segundo respecto del primer motivo, y la falta de fundamentación legal respecto del segundo; y que se deba pasar a examinar los motivos del recurso de casación de conformidad con lo establecido en la Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª LEC.

2º. RECURSO DE CASACION

QUINTO.- En el *primer motivo* del recurso se alega infracción e interpretación errónea en la declaración de caducidad por no uso de la marca número 1.229.582 "BIMBOLINEA" del artículo 39.1 de la Ley 17/2.001, de Marcas , en relación con los artículos 55 y 58 de la propia norma, así como vulneración de la doctrina jurisprudencial relativa a la caducidad por falta de uso y obligatoriedad de uso de las marcas.

La sentencia recurrida sienta que no existe un uso real y efectivo del signo "BIMBOLINEA" por lo que declara la caducidad de la marca número 1.229.582 de la demandada.

Las alegaciones de la parte recurrente encaminadas a desvirtuar la conclusión y razonamientos de la resolución recurrida carecen de consistencia por lo que el motivo debe desestimarse.

La argumentación de la respuesta casacional resulta dificultosa porque la exposición del motivo es asistemática y desordenada reiterando alegaciones que por afectar a la cuestión fáctica inciden en el vicio



de hacer supuesto de la cuestión. Sin embargo, prescindiendo de las mismas, procede hacer las siguientes apreciaciones.

En primer lugar, la sentencia recurrida no desconoce la posibilidad del uso parcial de la marca que prevé el art. 60 LM de 2.001, sino que habida cuenta el reconocimiento por la titular de la marca del uso exclusivo para determinados productos, limita lógicamente el análisis al ámbito en que se afirma se empleó la marca registrada. Pero ello no supone que se admita el uso real y efectivo para dichos productos.

En segundo lugar, la resolución recurrida sienta que la marca Bimbolínea no se usó a título de marca. No se usó para designar un producto, ni tiene tal carácter "denominar a una **línea** telefónica de atención al cliente", pues no tiene carácter distintivo de un producto. Si lo segundo es una evidencia, lo primero resulta incuestionable, y así se reconoce incluso en el recurso extraordinario por infracción procesal (pag. 65) donde se dice «mi mandante no factura un producto individualizado como "BIMBOLINEA"».

En tercer lugar, la sentencia recurrida no rechaza que se puedan aglutinar dos marcas, ni el uso conjunto, complementario, subordinado o adicional de las mismas. Por ello resultan estériles las alegaciones repetitivas al respecto. Lo que sucede es que, como la parte demandada (aquí recurrente) pretende que el uso del signo se produce para una gama de productos coincidentes en sus características, asociada a otro signo ("SILUETA"), la resolución niega que se haya podido acreditar el uso para el tipo de pan tostado, por lo que no consta gama alguna.

Finalmente, la resolución recurrida sienta dos apreciaciones fácticas inamovibles en casación: por un lado, que el uso que ha podido acreditarse de "Bimbolínea" para mencionar la gama pretendida no es relevante como uso real y efectivo de una marca distintiva, sino muy escaso, poco significativo y de baja intensidad en el contexto de un mercado tan extenso, y, por otro lado, que los folletos y envoltorios aportados indican que la eficacia distintiva no se residenciaba en la marca cuestionada, sino en el signo "**Bimbo**" y "Silueta". Por todo ello la utilización del signo no ha supuesto ninguna diferenciación del producto de cara al consumidor.

Habida cuenta las apreciaciones fácticas tomadas en cuenta por la resolución recurrida, y que son vinculantes para este Tribunal, el juicio jurídico de no uso en la medida exigible para eludir la declaración de caducidad de la marca no es contrario a la normativa legal (arts. 39.1 ; 55.1,c y 58 LM 2.001), y es conforme a la doctrina jurisprudencial, representada singularmente por las Sentencias de 22 de enero de 2.000, núm. 12, 23 de junio de 2.006, núm. 636, 20 de mayo de 2.008, núm. 379, y 13 de noviembre de 2.009, núm. 716. El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. 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. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias.

En el caso no ha habido un uso serio o suficiente del signo "Bimbolínea". No se utilizó en medida alguna para un producto individualizado, ni se hizo con carácter distintivo en la medida adecuada para una gama de productos. Unos actos aislados o esporádicos no suponen uso efectivos; y las críticas del motivo respecto de la intensidad no son razonables porque si bien el factor genérico de dimensión de la empresa es relativo, y en esta medida debe ser valorado, en el caso, dada la naturaleza del producto distinguido (pan tostado), el volumen de actividad y el nivel de producción y comercialización no resulta suficiente la baja intensidad -hecho probado de la resolución recurrida- de utilización del signo.

Por todo ello, el motivo decae.

SEXTO.- En el *segundo motivo* del recurso de casación se denuncia infracción e interpretación errónea para la declaración de uso de la marca número 933.937 Nuevo Primera **Línea** Integral de los artículos 39.1 y 39.2 de la Ley 17/2.001, de Marcas, en relación con los artículos 55 y 58 de la propia norma, así como vulneración de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sentada respecto del uso de las marcas.

En el cuerpo del motivo se acumulan una pluralidad de alegaciones de las cuales sólo cabe examinar las que son propias de un recurso de casación, quedando fuera del objeto de análisis las que hacen supuesto de la cuestión por contradecir la base fáctica de la resolución recurrida, o cuestionan la valoración probatoria de ésta, o aluden a supuestas incoherencias formales del discurso argumentativo de la sentencia impugnada que



corresponden a la perspectiva de la motivación y, por consiguiente, al ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal.

Afirma la parte recurrente que Panrico, S.A. no ha usado nunca la marca gráfica 933.937 (solicitada en el año 1.980) en la forma que fue registrada, ni dispone en la actualidad de ningún producto identificado bajo dicha marca, correspondiendo el distintivo PRIMERA LINEA a otras marcas solicitadas en los años 1.996, 2.000 y 2.001 (números 2.035.799, 2.327.187 y 2.438.739), no habiéndose simultaneado o compatibilizado jamás estas marcas con aquélla. Asimismo niega que las nuevas marcas supongan una modernización de la número 933.937 por las diferencias existentes, ya que en ésta predomina el elemento gráfico, y además no guarda similitud el apartado denominativo. Al eliminarse dos vocablos: Nuevo e Integral, alterar uno: el de 1ª sustituido por Primera, y añadir otros tantos: Fresco y 50% más de fibra, se provoca, apreciado en su conjunto, una transformación o alteración tal que imposibilita que el consumidor identifique uno y otro signo con el mismo origen empresarial, conculcándose la doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de que la modificación de los elementos de una marca no sea sustancial ni afecte a sus elementos distintivos, de modo que no se produzca una alteración de la impresión comercial, añadiendo que por dichas diferencias radicales no se solicitó en su día la marca derivada (permitida en el art. 9.1 de la LM 32/1.988). Finalmente se refiere a que el uso del signo debe ser íntegro sin que quepa la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma (cita al efecto la S. de 16 de diciembre de 1.997) y que la Sala de instancia yerra en la selección del criterio que debe seguirse para determinar el elemento caracterizador de la marca, que no es el del estudio comparativo propio de un procedimiento de infracción marcaria, aunque en todo caso concurren las diferencias expuestas gráfica y de apreciación en el conjunto global. En consecuencia, concluye, que la estricta aplicación de los arts. 39 y 55 LM debió ceñirse a si la demandada ha utilizado el signo registrado en el quinquenio anterior a la demanda, dándose la circunstancia de que el uso que viene realizando para identificar sus productos corresponde exactamente a otros signos que si bien pueden tener su origen conceptual en el anterior, no acreditan en modo alguno el uso por parte de la reconvenida de la marca 933.937, de modo que la única conclusión lógica y razonable que pudiera haber extraído el Juzgador era la de que la existencia de tales registros posteriores evidencian el abandono voluntario y total por parte de PANRICO, S.A. de su marca 933.937 "NUEVO 1ª LINEA INTEGRAL".

La "ratio decidendi" de la Sentencia recurrida se resume en que de la confrontación de las marcas 933.937 y de los signos de las marcas posteriores de PANRICO número 2035799, 2327187 y 2438739 permite concluir que la eficacia distintiva sigue apoyándose en el elemento denominativo original, que no se ha alterado de forma sustancial. A continuación examina las diferencias, y concluye: "se admite que el signo que emplea la demandante (reconvenida) es una modernización del signo original, la marca 933.937, por las exigencias del mercado, que impide estimar la pretensión de la demandada (reconviniente) sobre su caducidad".

Con carácter previo a la resolución del motivo debe señalarse: a) En primer lugar, en la perspectiva de derecho positivo, la materia litigiosa se halla regulada en el art. 39.2, a) de la LM de 2.001 en el que se dispone que tendrá la consideración de uso [obstativo a la apreciación de caducidad de la marca] "el empleo de la marca de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada". El precepto se corresponde con el art. 5.c.2 del Convenio de la Unión de París (redacción de 1.934) y en el art. 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE [actualmente Unión Europea], aunque en estos textos no se recoge la expresión "de manera significativa" del art. 39 LM , que por razones de "interpretación conforme" debe ser relativizada; b) La norma legal permite la posibilidad de utilizar la marca de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes tendencias del mercado, dando lugar a lo que se denomina actualización o modernización de la marca. Sin embargo, se restringe el cambio de modo que no se puede afectar a la identidad de la marca conservando el carácter distintivo de la misma (en la forma bajo la cual se halla registrada). El carácter distintivo de la marca sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido (art. 4.1 LM), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados - a la impresión comercial en los consumidores-. Para tal apreciación es necesario, como señala la doctrina más autorizada, "precisar cual es el elemento que imprime a la marca un carácter distintivo"; c) Cuando la apreciación judicial al respecto se somete al juicio jurisdiccional de la casación viene matizado por la naturaleza de recurso extraordinario y su función específica, que no cabe convertir en una tercera instancia como si se tratase de un recurso ordinario. Por ello, si bien nos hallamos ante una cuestión de derecho, por versar sobre conceptos jurídicos indeterminados, sin embargo el ámbito del control no es una nueva opinión, sino un juicio sobre la razonabilidad del criterio del juzgador de segunda instancia. De ahí que si la decisión de la sentencia recurrida se halla fundamentada en un criterio de buen sentido, el recurso de casación no puede prosperar; y, d) Para resolver el caso este Tribunal toma como reproducciones gráficas a comparar las del distintivo registrado en 1.990 y el distintivo actualizado tal y como se recogen en la resolución recurrida, y no las que se reproducen



en el recurso, pues se trata de materia fáctica, y sobre aquellas representaciones versó la argumentación de la sentencia objeto de recurso.

Efectuado el contraste, y ponderadas las alegaciones de las partes y la argumentación de la resolución recurrida, este Tribunal estima que es razonable la decisión de la Audiencia, y que no se produce en la actual utilización una modificación de la representación gráfica del signo que infrinja el art. 39.2.a) de la LM de 2.001. Se comparte por lo tanto el criterio de que el carácter distintivo viene dado predominantemente por el mencionado ["PRIMERA **LÍNEA**"] elemento denominativo, conceptual y fonético.

A lo anterior procede añadir lo siguiente. El motivo centra básicamente la impugnación en que la marca número 933.937 es una marca gráfica, y, en cualquier caso, que el elemento gráfico es el caracterizador. Esta idea no se comparte porque no es puramente gráfica dado que no hay impresión comercial por la imagen utilizada. Entendemos que se trata de una marca mixta en la que predomina el elemento denominativo, el cual tiene carácter compuesto, y se integra por dos vocablos -PRIMERA **LÍNEA**- conectados de modo indisoluble para configurar una denominación "sugestiva" (no de fantasía; ni arbitraria) en cuanto alude a la naturaleza y características del producto. Este aspecto conceptual es el que se graba en la memoria del público destinatario, por lo que es el decisivo para producir, y mantener, la impresión comercial y, consiguientemente, la especial fuerza distintiva del signo.

Por todo ello, el motivo decae.

SEPTIMO.- La desestimación de los motivos del recurso de casación conlleva la de éste, y la condena en costas de la parte recurrente de conformidad con los artículos 394.1 y 398.1 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por la representación procesal de la entidad mercantil **BIMBO** S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 8 de febrero de 2.006, en el Rollo número 457 de 2.004, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo con apreciación de temeridad.

SEGUNDO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la entidad antedicha contra la Sentencia expresada, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.