

Roj: **STS 3161/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3161**Id Cendoj: **28079110012014100387**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **17/06/2014**Nº de Recurso: **2019/2012**Nº de Resolución: **305/2014**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP Barcelona, Sección 15ª, 07-05-2012,
STS 3161/2014**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Junio de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Joaquín , representado por el Procurador de los Tribunales don Jaime Gasso i Espina, contra la sentencia dictada el siete de mayo de dos mil doce, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña María Aurora Gómez Villaboa Mandri, en representación de don Joaquín , en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida don Millán , representada por el Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Barcelona, el treinta de junio de dos mil diez el Procurador de los Tribunales don Jaime Gasso i Espina, obrando en representación de don Sergio y don Joaquín , interpuso demanda de juicio ordinario contra don Millán .

En la referida demanda, la representación procesal de don Sergio y don Joaquín alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dichos señores estaban integrados como socios en Xeraco Fruit, SL, cuya actividad principal consistía en la manipulación y comercio al mayor de frutas y verduras, así como que eran titulares de varias **marcas** españolas. Entre ellas, las mixtas números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897 - formadas por las palabras " Bugui Va JCRF Joaquín ", escritas con un tipo de letra caprichoso, así como por la figura de una mujer en actitud de bailar, encima de cuya pierna derecha flexionada aparece una naranja de gran tamaño, en cuyo interior está escrita la palabra " Bugui " y al lado del brazo izquierdo otra con la palabra " Va "; a la izquierda del recuadro aparecen las letras iniciales del nombre y apellidos del socios, " JCRF ", una debajo de la otra y en la base del conjunto ambos completos, " Joaquín " - concedidas para diferenciar, respectivamente, productos de las clases 31 - agrícolas, hortícolas y frutas - y servicios de las clases 39 - almacenamiento, distribución y transporte - y 35 - importación, exportación, publicidad... -.

También alegó que el demandado, dedicado al mismo tipo de comercio, había obtenido el registro de la **marca** española número 2 680 171, " Xavier Grau Ferrer Estudiante Va ", para servicios de la clase 31. Y que, igualmente, había solicitado dicha **marca** de mala fe, conociendo los signos suyos y después de haber perdido un recurso contencioso contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y **Marcas** que les concedía la **marca** " JCRF Bugui Va Juan Cándido Rubio Ferrer ".



Reclamó la aplicación de los artículos 51.1.b), 54 , 61 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **marcas** , y 7 del Código Civil y, en el suplico de la demanda, la representación procesal de don Sergio y don Joaquín interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia por la que " 1.- *Se declare:A.- La nulidad absoluta de la **marca** española número 2 680 171 <Xavier Grau Ferrer Estudiante Va> en la clase treinta y uno del nomenclátor. 2.- Se condene al demandado a estar y pasar por la anterior declaración, y en consecuencia: A.- A no usar en el tráfico mercantil la **marca** número 2 680 171 <Xavier Grau Ferrer Estudiante Va> en la clase treinta y uno del nomenclátor, así como cualquier otra denominación semejante susceptible de generar confusión en el mercado. 3.- Y todo ello con expresa imposición al demandado de las costas del presente procedimiento. 4.- Que se proceda a la cancelación a su costa de la inscripción citada, la **marca** número 2 680 171 <Xavier Grau Ferrer Estudiante Va> por la Oficina Española de Patentes y **Marcas**. A tal efecto, una vez quede firme la sentencia sea comunicada, librándose mandamiento a la Oficina Española de Patentes y **Marcas** para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial "*.

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de dieciséis de julio de dos mil diez , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 532/2010.

El demandado, don Millán , fue emplazado y se personó en las actuaciones representado por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Manjarín Albert, que, en nombre de su representado, contestó la demanda.

I.- En el escrito de contestación, la representación procesal de don Millán alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que en modo alguno cabía entender que el mismo actuó de mala fe al solicitar el registro de la **marca** número 2 680 171 y que, en todo caso, los demandantes no habían aportado ninguna prueba que permitiera tenerlo por demostrado.

Añadió que jurisprudencia y doctrina exigían tres requisitos para declarar concurrente esta causa de nulidad - un conocimiento de la **marca** anterior, el uso de la misma y el riesgo de confusión entre las **marcas** confrontadas -, de los cuales ninguno concurría en el caso. Que, en particular, la **marca** objeto de la acción de nulidad incluía el nombre y apellidos de su representado y que la única causa de confusión concurrente no afectaba a los signos, sino al hecho de que las dos empresas concurrían en el mismo sector del mercado.

Con esos antecedentes en el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de don Millán interesó el Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona, una sentencia que desestimara la demanda con imposición de las costas a la demandante.

A su vez, la representación procesal de don Millán formuló reconvencción contra los demandantes, en la que, con apoyo en las normas de los artículos 55 y 58, en relación con el artículo 39, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de **marcas**, pretendió la declaración de **caducidad** por falta de uso de las **marcas** mixtas de los mismos; esto es, de la número 2 401 895, " *J C R F Bugui Va Juan Cándido Rubio Ferrer* ", para distinguir productos de la clase 31 - *productos agrícolas y hortícolas; frutas y legumbres frescas; naranjas y mandarinas* - ; 2 401 896, " *J C R F Bugui Va Juan Cándido Rubio Ferrer* ", para distinguir servicios de la clase 39 - *servicios de almacenamiento, distribución y transporte de todo tipo de productos agrícolas, hortícolas...* -; y 2 401 897, " *J C R F Bugui Va Juan Cándido Rubio Ferrer* ", para distinguir servicios de la clase 39 - *servicios de importación, exportación, publicidad y venta al por menor de todo tipo de productos agrícolas, hortícolas...* -.

Alegó la representación procesal de don Millán que todas las **marcas** objeto de la acción de **caducidad** fueron solicitadas por los demandantes el veintidós de mayo de dos mil uno y su concesión se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el uno de abril de dos mil dos - como demostraban los documentos aportado con los números 2, 3 y 4 de la demanda -, por lo que habían transcurrido más de cinco años desde la publicación de la concesión.

También alegó que los demandantes no habían usado esas **marcas** y que, si bien, habían solicitado el registro de otras que incluían la denominación " *Bugui* " - en concreto, el veinticuatro de agosto de dos mil ocho, el de la **marca** española número 2 727 912, para distinguir productos de la clase 31, cuya concesión pende de recurso contencioso administrativo, interpuesto por el actor reconvenccional; el veintitrés de octubre de dos mil ocho el de la **marca** comunitaria número 7 333 031, para productos de la clase 31 y servicios de las clases 35 y 39, pendiente de resolución dada su oposición -, el uso de las mismas no podía significar el de aquellas cuya **caducidad** pretendía se declarase.

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de reconvencción la representación procesal de don Millán interesó del Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona una sentencia que estimara la acción ejercitada y " 1.- *Declare la **caducidad** por falta de uso de las **marcas** mixtas 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897. 2.- *Acuerde comunicar el fallo a la Oficina Española de Patentes y **Marcas** para que proceda, inmediatamente,**



a la cancelación de la inscripción del registro de las **marcas** mixtas 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897, y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".

II.- Del escrito de reconvenición se dio traslado a los demandantes, los cuales presentaron otro de contestación, en el que, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, alegaron que las referencias en la demanda a sus **marcas** registradas no tenía por razón justificarse, sino explicar la mala fe del demandado. Que sus representados usaban las **marcas** cuya **caducidad** se pretendía en la reconvenición, ya que lo hacían desde el año dos mil cinco hasta la fecha, dado que no comenzaron a utilizarlas hasta ese año, a la espera de que se resolviera el recurso contencioso administrativo interpuesto por el demandado, lo que sucedió en el año referido.

En particular, los demandados alegaron que probaban el uso enervante de la declaración de **caducidad** mediante unas facturas, libradas por Xeraco Fruit, SL, licenciataria de las **marcas** " J C R F Bugui Va Juan Cándido Rubio Ferrer " - aportadas como documentos números 1 a 5 - y mediante un calendario - documento aportado con el número 6 - y la copia de las declaraciones de empresarios manifestando haber recibido ese calendario varios años - documentos aportados con los números 7 a 14 -. Añadieron que Xeraco Fruit, SL patrocinaba un equipo ciclista sirviéndose de los signos - documentos aportados con los números 15 y 16 -.

Por otro lado, admitió la representación procesal de los demandados reconvenionales que el elemento gráfico de las litigiosas **marcas** había sufrido modernización y que, en algún caso, habían suprimido el elemento más débil de la **marca**, que era el nombre y apellidos de su representado, pero ello no significaba una alteración de su carácter distintivo. Que, en definitiva, usaban las **marcas** en forma que difería de la forma con la que habían sido registradas, pero siempre dentro de los límites para considerar que eran las mismas. Que mantenían el elemento denominativo con mayor fuerza distinta - " Bugui Va " -, pero, como se dijo, con una adaptación y modernización del elemento gráfico. Citó jurisprudencia al respecto.

En el suplico del escrito de contestación a la reconvenición, la representación procesal de don Sergio y don Joaquín interesó del Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona una sentencia que desestimara la demanda reconvenicional e impusiera las costas a la para que la había interpuesto.

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona dictó sentencia, en el juicio ordinario número 532/2010, con fecha veintitrés de marzo de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que desestimo la demanda formulada por don Jaume Gasso i Espina, en nombre y representación de don Sergio y don Joaquín , frente a don Millán y desestimó la demanda reconvenicional formulada por don Millán a don Sergio y don Joaquín . No se imponen las costas procesales causadas a ninguna de las partes " .

CUATRO. La representación procesal de don Millán recurrió en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona, en el juicio ordinario número 532/2010, con fecha veintitrés de marzo de dos mil once.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta, que tramitó el recurso de apelación con el número 531/2011 y dictó sentencia el siete de mayo de dos mil doce , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Estimamos el recurso de apelación formulado por don Millán , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona, con fecha veintitrés de marzo de dos mil once , en los autos de los que dimana el presente rollo, que revocamos en parte; estimando íntegramente la demanda reconvenicional formulada por don Millán frente a don Sergio y don Joaquín , declaramos la **caducidad** por no uso de las **marcas** nacionales registradas con los números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897. En consecuencia, en ejecución de sentencia se procederá conforme ordena el artículo 61, apartado 3, de la vigente Ley de **marcas** . Todo ello, con imposición a la demandada reconvenicional de las costas causadas en la primera instancia por la demanda reconvenicional y sin que proceda hacer especial condena de las costas causadas en la segunda instancia " .

QUINTO. La representación procesal de don Joaquín interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo de apelación número 531/2011, el siete de mayo de dos mil doce .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo que, por auto de dos de abril de dos mil trece , decidió: " Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de don Joaquín , contra la sentencia dictada con fecha siete de mayo de dos mil doce, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 531/2011 , dimanante del juicio ordinario número 532/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Siete de Barcelona " .

SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de don Joaquín , contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en



el rollo de apelación número 531/2011, el siete de mayo de dos mil doce , se compone de un único motivo, en el que el recurrente, con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO . La infracción del artículo 24 de la Constitución Española .

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Joaquín , contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo de apelación número 531/2011, el siete de mayo de dos mil doce , se compone de un único motivo, en el que el recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO . La infracción de las normas de los apartado 1 y 2 del artículo 39, en relación con las de los artículos 55 y 58, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de **marcas**, tal como los interpreta la jurisprudencia.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la parte recurrida no presentó escrito de oposición.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintiuno de mayo de dos mil catorce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

Aunque en la primera instancia el debate entre las partes - dedicadas a comerciar con frutas, verduras y hortalizas - tuvo un objeto más amplio, la cuestión sometida a la consideración del Tribunal de apelación fue exclusivamente la consistente en determinar si tres **marcas** españolas del ahora recurrente - uno de los demandantes y demandados por virtud de reconvenición - han caducado por falta de uso efectivo.

I.- Las **marcas** de cuya **caducidad** se trata son las registradas con los números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897. Todas están formadas por la figura de una mujer en actitud de bailar; encima del pie de su pierna izquierda, flexionada, aparece una naranja de gran tamaño, en cuyo interior está escrita la palabra " Bugui ", con letras mayúsculas; cerca de la mano del brazo izquierdo, también flexionado, lo hace otra naranja, con la palabra " Va " en su interior, también con letras mayúsculas; a la derecha de la imagen de la mujer aparecen, una debajo de la otra, las letras " JCRF "; y, en la base del conjunto, el nombre y apellidos del titular, " Juan Cándido Rubio Ferrer ", también con mayúsculas.

Las tres **marcas** fueron concedidas para distinguir, respectivamente, productos de las clases 31 - agrícolas, hortícolas y frutas - y servicios de las clases 39 - almacenamiento, distribución y transporte - y 35 - importación, exportación y publicidad -.

El demandado y actor reconvenicional negó el uso de las tres durante el plazo ininterrumpido que establece la norma del artículo 39, en relación con las de la letra c), apartado 1, del artículo 55 y del artículo 58, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre . Previamente advirtió que no podría ser considerado uso de las tres **marcas** la utilización por los demandantes de otras, cuyo registro habían obtenido con posterioridad.

Al contestar la reconvenición, los demandantes afirmaron haber utilizado las tres **marcas** cuestionadas y aportaron, para demostrarlo, una serie de facturas libradas con ocasión de la venta de sus productos, así como unos calendarios distribuidos con fines publicitarios. Si bien, con referencia a la norma de la letra a) del apartado 2, del artículo 39 de la Ley 17/2001 , admitieron que los signos habían sido utilizados en una forma que difería de aquella con la que fueron registrados, pero sin alterar de manera significativa su carácter distintivo.

II.- En la primera instancia, la reconvenición - al igual que la demanda, a la que no nos referimos porque carece de influencia en la decisión que se nos pide - fue desestimada, por haber considerado el Juzgado de lo Mercantil que los demandantes habían demostrado el uso efectivo de las **marcas** números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897 mediante los documentos aportados con el escrito de contestación de la reconvenición.

En sentido opuesto, el Tribunal de apelación estimó, con el recurso de apelación del demandante reconvenicional, la acción de **caducidad**, en aplicación de la norma sobre la carga de la prueba contenida en el artículo 58 de la Ley 17/2001 , por considerar (a) que " los calendarios no constituyen prueba suficiente para acreditar el uso y comercialización de las **marcas** objeto del presente proceso en los sectores del mercado para los que han sido concedidas las **marcas** impugnadas " y (b) que la facturas tampoco eran " suficientes para acreditar el uso de las **marcas** registradas impugnadas " .



Contra la sentencia de apelación interpuso uno de los demandantes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, a los que nos referimos seguidamente.

I.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo.

Denuncia don Joaquín , en el único motivo de su recurso extraordinario por infracción procesal - con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - la infracción del artículo 24 de la Constitución Española .

Alega que el Tribunal de apelación había incurrido en error manifiesto y en arbitrariedad al valorar la prueba practicada a su instancia para demostrar el uso de las **marcas**, ya que, al referirse a las facturas que había aportado con el escrito de contestación a la reconvenición, argumentó - como se ha expuesto - que no eran suficientes " para acreditar el uso de las **marcas** registradas impugnadas ", pues " los elementos denominativos <JCRF Bugui Va> son comunes a las distintas **marcas** registradas de la parte actora [...] ".

Afirma el recurrente, en síntesis, que la referida documentación demostraba, de forma evidente, que las letras JCRF - que son las iniciales de su nombre y apellidos - sólo forman parte de las **marcas** cuya **caducidad** se ha declarado y no de las que le fueron concedidas con posterioridad.

Sostiene que se trata de un error que ha determinado el contenido de la sentencia, dado que ha impedido considerar que, con el uso de las palabras " JCRF Bugui Va " - que son las que aparecen en las facturas y sólo están incluidas en las **marcas** declaradas caducadas -, había demostrado el uso enervante de la **caducidad**.

TERCERO. Desestimación del motivo.

Como afirma el recurrente, los elementos denominativos " JCRF Bugui Va " forman parte, junto con otros de naturaleza gráfica, de las **marcas** objeto de la acción de **caducidad**, pero no de las posteriormente registradas por él.

Consecuentemente, la afirmación de lo contrario que se hace en la sentencia recurrida debe ser entendida como el resultado de un error en la valoración de la prueba.

I.- Señala la sentencia del Tribunal Constitucional 211/2009, de 26 de noviembre , que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva - reconocido en el artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española - cuando la resolución judicial es el resultado de un razonamiento que no se corresponde con la realidad por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo con ello efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano.

Sin embargo, como precisó la sentencia del mismo Tribunal número 118/2006, de 26 de mayo , no cabe otorgar relevancia constitucional a toda inexactitud o equivocación padecida por un órgano judicial al resolver una cuestión sometida a su decisión, sino que para que se produzca tal afección es necesario que concurren determinados requisitos; entre ellos, que el error haya sido determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único, básico o la " *ratio decidendi* " de la resolución - en el mismo sentido, la sentencia 55/2011, de 26 de febrero -.

El mencionado requisito falta en el caso, dado que el Tribunal de apelación negó a las facturas aportadas por el ahora recurrente la fuerza de demostrar el uso efectivo de las **marcas** números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897, pero no sólo por entender - erróneamente, como se ha dicho - que los elementos denominativos " JCRF Bugui Va " también aparecen en otras **marcas** de aquel - de manera que podrían haber sido ellas las usadas en las transacciones facturadas -, sino, también, porque en los mencionados documentos no constan todos los " *elementos denominativos y gráficos* " de las tres de cuya **caducidad** se trata; es decir, porque consideró que la utilización del repetido conjunto denominativo no puede ser valorado como uso de las **marcas** en cuestión ni siquiera en el sentido admitido por el artículo 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001 , esto es, en una forma que difiera de aquella en la que fueron registradas.

Este último constituye el argumento decisivo para la declaración de **caducidad** y el mismo no se ha construido sobre ningún error fáctico, como se indicará al dar respuesta al recurso de casación.

II.- Desde otro enfoque tampoco cabe entender producida una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de razonabilidad de la fundamentación que dio soporte a la decisión recurrida. Es cierto - y lo recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 118/2006, de 24 de abril - que no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aducidas.



Sin embargo, en modo alguno adolece de ese defecto la argumentación que, como se ha expuesto, expresa la "ratio" de la decisión recurrida, en cuanto en ella se rechaza la aplicación de la norma del 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, conforme a unos criterios determinados por la coincidencia de la lógica y la realidad - como se argumentará seguidamente -.

II.- RECURSO DE CASACIÓN.

CUARTO. Enunciado y fundamentos del único motivo.

Denuncia don Joaquín , en el único motivo de su recurso de casación, la infracción del artículo 39, apartados 1 y 2, en relación con los artículos 55 y 58, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de **marcas**.

Alega que había usado las **marcas** números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897 en una forma que difería de aquella con las que fueron registradas, pero siempre de un modo sustancialmente coincidente, de conformidad con aquellas normas, para enervar la **caducidad**.

Censura que el Tribunal de apelación no hubiera identificado el elemento de las **marcas** con mayor fuerza distintiva del origen empresarial de sus productos y servicios, para confrontarlo con el signo que había sido objeto de su alegado uso. En todo caso, para el recurrente ese elemento estaba formado por la unión de las palabras " Bugui " y " Va " - las cuales aparecen, como se dijo, respectivamente dentro de unas naranjas dibujadas junto a la mano derecha y el pié izquierdo de la mujer que aparece bailando en el centro del conjunto -.

Cita en apoyo de su afirmación la sentencia 1230/2008, de 15 de enero , que - en aplicación del artículo 4.2.a) de la derogada Ley 32/1.988 - declaró que " *hay que entender que el titular de una **marca** supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la **marca** en forma que difiera de aquella bajo la cual se halle registrada. La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última de manera significativa* ". Y la sentencia 372/2010, de 18 de junio , en la que, tratándose de una **marca** mixta, se consideró predominante el elemento denominativo de la misma.

QUINTO. Desestimación del motivo.

I.- El artículo 39, apartado 1, en relación con el 55, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , vincula la sanción de **caducidad** de la **marca** a que, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, no hubiera sido objeto de **uso efectivo y real** en España para los productos o servicios para los cuales fue registrada.

El Tribunal de Justicia, en la sentencia de 11 de marzo de 2003 - C-40/2001 - recordó que, según el duodécimo considerando de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las de dicho Convenio; que el mismo, en su artículo 5, parte C, apartado 1 , establece, en relación con la **caducidad** por falta de uso , que si en un país fuese obligatoria la utilización de la **marca** registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción. También declaró que le corresponde interpretar el concepto de uso efectivo de la **marca**, de manera uniforme.

En la sentencia de 19 de diciembre de 2008 - C-442/2007 - el Tribunal puntualizó que 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 qué consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas.

Y en la sentencia de 11 de marzo de 2003 - C-40/2001 - declaró que el uso efectivo es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la **marca**, sino que 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 de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.

Añadió que, para la apreciación del carácter efectivo del uso de la **marca**, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran 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**.

II.- El artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , al regular el uso de la **marca**, dispone en su apartado 2, letra a), que merecerá tal consideración el empleo del signo en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrado.



Para que esa norma sea aplicada, esto es, para que la versión moderna de la **marca** sea jurídicamente equivalente a la versión antigua y su uso constituya una extensión natural de la forma anteriormente utilizada, es necesario atender al impacto que la **marca** produce en el público, con independencia de cuál sea la voluntad del titular.

III.- El Tribunal de apelación - que había rechazado el valor, al respecto, de los calendarios - examinó las facturas aportadas por el recurrente para demostrar el uso de sus **marcas** y advirtió que en tales documentos sólo aparecían las letras iniciales del nombre y apellidos de aquel - " JCRF " -, seguidas de las palabras " Bugui Va ", y negó que significara un uso efectivo de las **marcas** números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897, de compleja composición, como se expuso en el primero de los fundamentos de derecho.

En definitiva, negó la aplicación al caso de la norma de la letra a) del apartado 1 del artículo 39 de la Ley 17/2001 , por considerar que los signos que aparecían en las facturas diferían de manera significativa de los registrados.

Con la sentencia de 15 de enero de 2009 (recurso 3708/2000) hay que insistir en que, para determinar si la alteración de la forma registral de una **marca** merece ser calificada como significativa para su carácter distintivo, se hace necesario llevar a cabo un juicio de naturaleza sustancialmente jurídica, de subsunción de los hechos probados bajo un concepto indeterminado para determinar su relevancia, lo que tiene lugar por medio de una operación calificadora, de naturaleza normativa, que es susceptible de ser revisada en casación, en caso de error manifiesto.

IV.- Como se ha dicho, exige la norma que se dice infringida, para que el uso de las variaciones de la forma de una **marca** registrada equivalga al uso de ésta, que aquellas no desvirtúen el carácter distintivo de la misma y mantengan la continuidad de la conocida como " comercial impression " .

De la aplicación de esa doctrina al caso resulta la convicción de que el Tribunal de apelación no incurrió en error al negar que las facturas aportadas demostraran el uso de las **marcas** números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897, porque en dichos documentos aparecen unos signos denominativos -" JCRF Bugui Va " -, sin los gráficos - que, en el caso y dadas las circunstancias, son predominantes - y, además, puestos en un orden sucesivo, que no tienen en el registro, en el que las letras iniciales del nombre y apellidos del titular aparecen ordenadas verticalmente y en un lado y las palabras " Bugui " y " Va " están escritas en el interior de otras tantas figuras circulares con apariencia de naranjas, suficientemente separadas una de la otra.

En conclusión, los juicios de valor aplicados por el Tribunal de apelación para negar la prueba del uso de las **marcas** deben ser mantenidos.

SEXTO. Régimen de las costas

La desestimación de los recursos determina la imposición al recurrente de las costas causadas con ellos, en aplicación de la norma del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación interpuesto por don Joaquín , contra la sentencia dictada el siete de mayo de dos mil doce, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona .

Las costas de los recursos desestimados quedan a cargo del recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.-Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, 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.