



Roj: **STS 5416/2015 - ECLI:ES:TS:2015:5416**

Id Cendoj: **28079110012015100692**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **22/12/2015**

Nº de Recurso: **2417/2013**

Nº de Resolución: **724/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

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

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D.Francisco Marín Castán

SENTENCIA

Sentencia Nº: 724/2015

Fecha Sentencia : 22/12/2015

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Recurso Nº : 2417 / 2013

Fallo/Acuerdo:

Votación y Fallo: 02/12/2015

Ponente Excmo. Sr. D. : Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: AUD.PROVINCIAL de Palma de Mallorca, SECCIÓN N. 5

Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. M^a Teresa Rodríguez Valls

Escrito por : ACS

Nota:

Caducidad de las marcas por falta de uso. Causas justificativas de la falta de uso.

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 2417/2013

Ponente Excmo. Sr. D.: Rafael Sarazá Jimena

Votación y Fallo: 02/12/2015

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. M^a Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA Nº: 724/2015

Excmos. Sres.:



D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil quince.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por "Koyan 003, S.L.", representada ante esta Sala por la procuradora D^a María Magina Borrás Sansaloni y asistida por el letrado D. Josep Carbonell Callicó, contra la sentencia núm. 353/2013 dictada el once de septiembre de dos mil trece, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el recurso de apelación núm. 516/2012, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 74/2008 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca, sobre caducidad de marcas. Ha sido parte recurrida "Alta Zapatería Balear, S.L.", representada ante esta Sala por el procurador D. Jacobo Gandarillas Martos y asistida por el letrado D. José Luis López Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia.

PRIMERO .- El procurador D. Francisco Javier Gaya Font, en nombre y representación de "Alta Zapatería Balear, S.L.", interpuso demanda de juicio ordinario contra "Yanko, S.A." e "Internacional Yanko, S.A." en la que solicitaba se dictara sentencia «[...] por la que,

» 1º Se declare:

»1. La caducidad en España por falta de uso de las marcas Pepe Albaladejo citadas.

» 2. Que en el hipotético caso de acreditarse lo contrario el uso efectivo y real en España de las marcas Pepe Albaladejo para los productos y servicios para los que se encuentran registradas, se dicte sentencia por la que se declare su caducidad parcial por falta de uso con respecto a aquellas clases y/o productos para los que no se consiga acreditar de forma suficiente el uso real y efectivo que exige el artículo 39 de la LM .

»2º Proceda en su día:

»A ordenar la cancelación en España del registro de la marca Pepe Albaladejo, total o parcial, según proceda, mediante la remisión del correspondiente mandamiento de la OEPM, con los efectos previstos en el art. 55.2 de la Ley de Marcas .»

SEGUNDO.- La demanda fue presentada el 7 de febrero de 2008 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca y fue registrada con el núm. 74/2008 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

TERCERO.- El procurador D. Miguel Socias Roselló, en representación de los administradores concursales de Yanko, S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba «[...] desestime dicha demanda, en todo caso frente a mi principal, con expresa imposición de costas para la parte demandante».

El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca, acordó por providencia de 24 de julio de 2008 declarar a la parte demanda "Internacional Yanko, S.A." en situación de rebeldía procesal, al no comparecer dentro del plazo para contestar a la demanda.

Con fecha 5 de noviembre de 2008, la procuradora D^a María Borrás Sansaloni en nombre y representación de "Koyan 003, S.L.", se personó en el procedimiento y al amparo del art. 17 de la LEC, interesó que su representada ocupara la posición de los administradores concursales de Yanko, S.A. Dado traslado de la petición al resto de las partes personadas, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 resolvió por Auto de veintiocho de enero de dos mil nueve, acceder a lo solicitado por la representación de "Koyan 003, S.L.", emplazando a dicha representación para contestar a la demanda.

La procuradora D^a María Borrás Sansaloni en representación de "Koyan 003, S.L.", contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba: «[...] dictar sentencia desestimando la acción de caducidad de las marcas "Pepe Albaladejo" titularidad de mi representada, con expresa imposición de costas a la actora».

Con fecha 17 de septiembre de 2009 la Jueza del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 dictó auto, por el que se acordó estimar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario invocada por "Koyan 003, S.L." en el acto de la audiencia previa, en relación al emplazamiento de la entidad "BBVA" en el procedimiento, en calidad de



codemandada. Con fecha 3 de noviembre de 2009, el Procurador D. Juan Reinoso Ramis en representación de la entidad "BBVA, S.A.", presentó escrito personándose en el procedimiento, sin formular contestación pues, manifestaba, « *el derecho real de hipoteca a favor de mi mandante y que grava las marcas 832.864 y 832.865 se encuentra cancelado económicamente... siendo por ello que mi mandante directa y económicamente carece de interés alguno en el presente procedimiento* ».

CUARTO.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Jueza del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca, dictó sentencia núm. 180/2012 de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, con la siguiente parte dispositiva: «*Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Alta Zapatería Balear, S.L. contra Koyan 003 SL (sucesora de Yanko, S.A.), contra Internacional Yanko, S.L. y contra el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), absolviendo a los demandados de todas las pretensiones efectuadas en su contra*».

Con fecha ocho de junio de dos mil doce, se dictó Auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «*Dispongo estimar parcialmente el recurso de aclaración en el sentido de que aclaro y rectifico la sentencia de 21 de mayo de 2012, corrigiendo el último párrafo del fundamento de derecho primero de la sentencia, y donde decía:*

»*"documentos 13 y 14 aportados en el acto de juicio"*.

» *debe entenderse corregido por:*

»*"documentos 13 y 14 aportados en el acto de la audiencia previa"*».

Tramitación en segunda instancia.

QUINTO.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de "Alta Zapatería Balear, S.L.". La representación de Koyan 003, S.L." se opuso al recurso interpuesto de contrario.

La resolución de este recurso correspondió a la sección quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que lo tramitó con el número de rollo 516/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 353/2013 en fecha cinco de septiembre de dos mil trece, cuya parte dispositiva dispone: « **FALLAMOS** : *Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Doña Lluïsa Adrover Thomas, en representación de Alta Zapatería Balear, S.L., contra la sentencia de fecha 21 de mayo de 2012, auto de aclaración de 8 de junio de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, en los autos de Juicio Ordinario 74/2008, de que dimana el presente Rollo de Sala debemos revocar la misma y en su lugar debemos estimar y estimamos la demanda:*

»*1º) Se declara la caducidad en España por falta de uso de las marcas Pepe Albaladejo Mallorca:*

»- *Nº 1.606.563, 1.606.564, 1.606.565 y 1.606.566, actualmente fusionadas las cuatro en la marca nº 2.973.165;*

»- *y las nº 2.277.886, 2.277.887, 2.277.888, 2.277.889, 2.227.890, 2.277.891, actualmente fusionadas las seis en la marca nº 2.925.319;*

»- *y de la marca Pepe Albaladejo nº 832.865 cuya titularidad ostenta Internacional Yanko, S.A.*

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

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

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

Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

SEXTO.- La procuradora D^a María Borrás Sansaloni, en representación de "Koyan 003, S.L.", interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

»*Primero.- Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC, por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, arbitraria y con evidente error*».

Los motivos del recurso de casación fueron:

»*Primero.- Al amparo de los arts. 477.1, 477.2.3º y 477.3 LEC, por infracción del art. 39.1 de la Ley 17/2001 de Marcas en relación con los artículos 55.1.c) y 58 de la referida Ley, al contravenir la Jurisprudencia que define la existencia de un uso efectivo y real*».



«Segundo.- Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 39.4 de la Ley 17/2001 de Marcas en relación con los artículos 55.1.c) y 58 de la referida Ley , al contravenir la jurisprudencia que define la existencia de las causas justificativas de la falta de uso.»

SÉPTIMO.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es como sigue: «1. Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de "Koyan 003, S.L." contra la sentencia dictada, en fecha 11 de septiembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección Quinta), en el rollo de apelación nº 516/2012 , dimanante del juicio ordinario nº 74/2008 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca.

» 2. De conformidad y a los fines dispuestos en los arts. 474 y 485 LEC 2000 , entréguese copia de los escritos de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría de la Sala».

OCTAVO.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

NOVENO.- Por providencia de 23 de octubre de 2015 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 9 de julio de 2015. Por providencia de 9 de julio de 2015 se acordó suspender la deliberación, a fin de que por la parte recurrente se indicara la localización de los documentos 10 y 10.bis a los que se hacía referencia en el recurso interpuesto. Acordada la reconstrucción de autos, en cuyo trámite fueron identificados y localizados los documentos 10 y 10.bis, por providencia de 23 de octubre de 2015 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 2 de diciembre de 2015, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Rafael Sarazá Jimena** , Magistrado de Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Antecedentes del caso.

1.- "Alta Zapatería Balear, S.L." (en lo sucesivo, Alta Zapatería Balear) presentó el 7 de febrero de 2008 demanda contra "Yanko, S.A." (en lo sucesivo, Yanko) e "Internacional Yanko, S.A." (en lo sucesivo, Internacional Yanko) en la que solicitaba se declarara la caducidad por falta de uso, durante el periodo 6 de febrero de 2003 a 6 de febrero de 2008, de una serie de marcas nacionales de las que eran titulares las demandadas, unas mixtas y otras denominativas, caracterizadas porque el elemento denominativo era "Pepe Albadalejo" o "Pepe Albadalejo Mallorca". Tras admitirse la sucesión procesal de Yanko por "Koyan 003, S.L." (en lo sucesivo, Koyan), a quien habían sido transmitidas las marcas titularidad de Yanko, que se hallaba en concurso de acreedores, y la personación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en lo sucesivo, BBVA), a cuyo favor aparecía inscrita una hipoteca mobiliaria sobre la marca de que era titular Internacional Yanko, admitirse por las demandadas que las marcas no estaban siendo usadas para productos distintos del calzado, y seguirse el pleito en primera instancia en todos sus trámites, el Juzgado Mercantil dictó sentencia en la que desestimó la demanda al apreciar la falta de legitimación activa de Alta Zapatería Balear.

2.- Esta interpuso recurso de apelación contra la Audiencia Provincial.

En su sentencia, la Audiencia consideró que Alta Zapatería Balear estaba legitimada activamente para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso respecto de las marcas objeto del litigio, por lo que entró a considerar si se había producido la falta de uso de las marcas en términos tales que permitiera apreciar su caducidad.

La Audiencia Provincial consideró que las causas alegadas para justificar el no uso de las marcas (búsqueda de mercado para estas marcas, proceso concursal, conflicto laboral y que el cliente más importante reclamaba otra marca) no eran relevantes pues entraban dentro del riesgo normal de una empresa y no constituían causas objetivas de fuerza mayor.

Y respecto de la alegación de uso de las marcas, que analizó en último lugar, consideró que no existía prueba de que se hubiera hecho un uso real y efectivo de las marcas pues no se había probado que se hubieran comercializado productos distinguidos con esa marca («ninguna prueba acredita que haya llegado al consumidor un solo par de zapatos» llega a decir la sentencia), ni la marca había sido objeto de las actividades de promoción comercial organizadas por la Federación de Industrias del Calzado.



Por ello, estimó el recurso de apelación y declaró la caducidad de las marcas Pepe Albadalejo y Pepe Albadalejo Mallorca cuestionadas en la demanda, por falta de uso, por lo que ordenó la cancelación de su inscripción en el registro de la Oficina Española de Marcas y Patentes.

3.- Koyan ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, con base en un motivo, y de casación, articulado en torno a dos motivos.

Recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO.- Formulación del recurso extraordinario por infracción procesal.

1.- El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal tiene este epígrafe: « *Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC, por vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, arbitraria y con evidente error* ».

2.- Los argumentos que se alegan para fundamentar el motivo son, resumidamente, que la valoración de la prueba realizada por la Audiencia es manifiestamente arbitraria o ilógica, en concreto de las facturas de venta de calzado "Pepe Albadalejo" que se aportaron como documentos 10 y 10.bis por la Administración Concursal de Yanko.

La recurrente alega que la Audiencia Provincial habría declarado que no se había aportado prueba de la venta de calzado distinguido con la marca "Pepe Albadalejo", pese a la aportación de tales facturas, emitidas por la sociedad Pielsa, que pertenecía al mismo grupo societario que Yanko, que era la titular de las marcas "Pepe Albadalejo", sin que, añade la recurrente, las declaraciones del Administrador Concursal de Pielsa en el sentido de que no le constaba que se comercializaran zapatos "Pepe Albadalejo" desvirtuara el valor probatorio de tales facturas.

TERCERO.- Decisión de la Sala. El recurso extraordinario por infracción procesal no es una tercera instancia que permita la nueva valoración conjunta de la prueba.

1.- En nuestro sistema, el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia, razón por la que ninguno de los motivos que *numerus clausus* [relación cerrada] enumera el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a la valoración de la prueba. El recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda replantear la completa revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan en la apelación.

Solo es posible cierto control sobre las conclusiones de hecho que sirven de base a la sentencia recurrida, la de apelación, de forma excepcional, al amparo del ordinal 4º del artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que, conforme a la doctrina constitucional, no superen el test de la razonabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución.

Así lo ha declarado esta Sala en sentencias como la 101/2011, de 4 de marzo, 263/2012, de 25 de abril, y 241/2013, de 9 de mayo, entre otras muchas.

2.- La única alegación que en el recurso podría sustentar fundadamente la alegación de error notorio o arbitrariedad en la valoración de la prueba es que de los documentos mencionados por la recurrente resultara de un modo claro e indubitado que durante el periodo relevante para la apreciación de la caducidad de la marca (de 6 de febrero de 2003 a 6 de febrero de 2008) se hubiera comercializado calzado bajo las marcas cuestionadas, de modo que resultara un uso real y efectivo de estas, y la Audiencia Provincial lo hubiera ignorado de modo injustificado.

Fue esa la razón por la que, al no poder localizar los documentos a que hacía referencia la recurrente (documentos 10 y 10.bis aportados con la contestación a la demanda de la Administración Concursal de Yanko) se le dio la oportunidad de indicar en qué folios se encontraban, y al manifestar que los documentos no se hallaban en los autos, se convocó a las partes a la reconstrucción de las actuaciones, resultando hallados los citados documentos.

Pues bien, el examen de los mismos revela que el único lugar en el que aparece la mención "Pepe Albadalejo", escrita a mano, es en la propia carátula de cada uno de los dos bloques documentales (10 y 10-bis) compuestos por facturas, carátula elaborada por la propia parte a fin de identificar el documento que aportaba al litigio. En las facturas, que efectivamente están emitidas por Pielsa, no aparece ninguna mención a las marcas cuestionadas. Solo aparece el comprador y los zapatos facturados, con menciones (blucher, denver, mirage, palermo, etc.) que parecen hacer referencia al modelo y quizás a otros signos distintivos. Pero el signo "Pepe Albadalejo" o "Pepe Albadalejo Mallorca" no aparece en las mismas.

No son precisas especiales consideraciones para rechazar que pueda basarse un motivo de infracción procesal consistente en el error notorio y patente en la valoración de la prueba del uso real y efectivo de las



marcas cuya caducidad por falta de uso se discute en unos documentos en los que no aparece mención alguna a tales marcas.

Recurso de casación.

CUARTO.- Formulación del primer motivo del recurso.

1.- El primer motivo del recurso se desarrolla bajo el título « [a] amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción del art. 39.1 de la Ley 17/2001 de Marcas en relación con los artículos 55.1.c) y 58 de la referida Ley , al contravenir la Jurisprudencia que define la existencia de un uso efectivo y real ».

2.- La recurrente realiza una valoración conjunta de varias pruebas que acreditarían que sí había existido uso de las marcas controvertidas, tras lo cual invoca diversas sentencias de esta Sala, del TJUE y de Audiencias Provinciales relativas al uso real y efectivo de la marca.

QUINTO.- Decisión de la Sala. Improcedencia de realizar una nueva valoración conjunta de la prueba en el recurso de casación. Petición de principio.

1.- La Audiencia Provincial afirmó que no había existido uso alguno de las marcas objeto de la demanda durante los cinco años anteriores al inicio del litigio. Sentado lo anterior, no habiendo quedado desvirtuada tal conclusión fáctica en el recurso extraordinario por infracción procesal, es impropio del recurso de casación pretender que se realice una nueva valoración de la prueba que arroje un resultado contrario al establecido en la sentencia recurrida.

No puede estimarse un motivo de casación en el que la infracción legal alegada se ha producido en relación a los hechos que el recurrente considera probados en su recurso, y estos son diferentes de los afirmados por la Audiencia Provincial, pues supone incurrir en el vicio casacional de petición de principio. El recurso de casación tiene por finalidad controlar la correcta aplicación de las normas legales a los hechos fijados en la instancia, no a los que el recurrente alegue en su recurso.

2.- Por otra parte, lo alegado en este motivo se contradice con lo que se alega en el siguiente motivo del recurso, en que se intenta justificar la falta de uso de las marcas.

SEXTO.- Formulación del segundo motivo del recurso de casación.

1.- El epígrafe que encabeza este último motivo es el siguiente: « Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infracción del art. 39.4 de la Ley 17/2001 de Marcas en relación con los artículos 55.1.c) y 58 de la referida Ley , al contravenir la jurisprudencia que define la existencia de las causas justificativas de la falta de uso ».

2.- El motivo se basa en que existen motivos que justifican la falta de uso de las mismas. Tales serían que Yanko no había hecho uso de las marcas desde la temporada 2005/2006 por haber entrado en concurso. Koyan adquirió las marcas el 14 de marzo de 2007, esto es, con una antelación inferior a un año respecto de la interposición de la demanda en febrero de 2008. Ese periodo de tiempo sería insuficiente para el lanzamiento de un producto en el circuito de la moda tal como declaró el representante de Koyan en su declaración en el juicio oral. Asimismo, el uso infractor de las marcas "Pepe Albadalejo" por la sociedad demandante, pese a que había sido condenada al cese en dicho uso, impidió al nuevo titular de las marcas realizar un uso pacífico de las mismas.

SÉPTIMO.- Decisión de la Sala. La falta de uso de las marcas carece de justificación adecuada.

1.- El recurso no puede ser estimado por varias razones.

En primer lugar, las causas que se alegan para justificar la falta de uso de las marcas no afectan a todo el periodo temporal durante el que la falta de uso real y efectivo de las marcas justificaría la caducidad declarada en la sentencia de la Audiencia Provincial, puesto que ese periodo comenzaría en febrero de 2003 y las causas que se alegan para justificar la falta de uso comienzan "a finales de 2005", con la entrada en concurso de Yanko, que fue declarado el 15 de diciembre de 2005. Queda sin justificar la falta de uso de las marcas durante casi dos años.

2.- Además de lo expuesto, las causas justificantes de la falta de uso de la marca que se alegan se basan en buena parte en hechos distintos de los fijados en la instancia, que la recurrente pretende dar por sentados en el recurso. Así, las razones comerciales que imposibilitarían utilizar las marcas en el año siguiente a su adquisición por Koyan resultarían, según se alega en el recurso, de la propia declaración de su representante legal en el juicio. Otro tanto ocurre con el incumplimiento por D. Carlos y su familia de la sentencia que les condenó a cesar en el uso de las marcas que incluyeran el signo "Albadalejo".



3.- Junto con su falta de fundamento, por apartarse del sustrato fáctico en que la Audiencia Provincial ha basado su resolución, las causas justificativas alegadas por la recurrente no están amparadas por el art. 39.4 de la Ley de Marcas , puesto que están relacionadas con el riesgo normal de la empresa, como es el caso de las razones comerciales (tiempo necesario para el lanzamiento de una línea de productos, exigencias del principal cliente) y económicas (concurso de la anterior titular de la marca), o no justifican la imposibilidad de utilizar la marca propia (existencia de un competidor que utiliza indebidamente la marca).

Respecto de la alegación, como causa justificativa de la falta de uso de la marca, del concurso de acreedores del anterior titular de la marca, ha de recordarse que el criterio que preside la regulación del concurso no es la paralización de la actividad de la empresa concursada sino, por el contrario, la continuación de tal actividad (art. 44 de la Ley Concursal), por lo que en ningún caso podría considerarse adecuada para justificar la falta de uso de la marca.

Las razones que se dan para justificar que tales hechos (la adquisición de la marca por Koyan en marzo de 2007 y el pretendido uso del signo "Albadalejo" por terceros ajenos al titular de las marcas objeto del litigio) imposibilitaban que el titular registral de la marca, o un tercero con su consentimiento, las utilizara, son inconsistentes, en algunos casos no guardan relación directa con la marca o no son ajenos al propio titular de la marca, tanto la demandada Koyan como su predecesora Yanko, de quien trae causa, por lo que no reúnen los requisitos necesarios para que constituyan causa justificativa de la falta de uso de la marca a efectos del art. 39.4 de la Ley de Marcas .

4.- La STJCE de 14 de junio de 2007, caso C-246/05, asunto *Armin Häupl contra Lidl Stiftung & Co. KG* , declaró que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 , que se corresponde con el art. 39.4 de nuestra Ley de Marcas , debe interpretarse en el sentido de que constituirán « causas que justifiquen la falta de uso » de una marca los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular.

Estos requisitos rigurosos no se cumplen en el caso objeto del recurso por las razones que se han expresado.

5.- En conclusión, las causas alegadas por la recurrente no se basan en el sustrato fáctico establecido por la Audiencia Provincial, no abarcan una parte considerable del periodo de cinco años durante el que se produjo la falta de uso de la marca, y no reúnen los requisitos que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy, de la Unión Europea), ha establecido para que puedan justificar la falta de uso real y efectivo de la marca y excluyan su caducidad.

OCTAVO .- Costas y depósitos.

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

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

FALLAMOS

1.- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por recurso de casación interpuesto por "Koyan 003, S.L." contra la sentencia núm. 353/2013 dictada el once de septiembre de dos mil trece, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el recurso de apelación núm. 516/2012 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 74/2008 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca.

2.- Imponer a "Koyan 003, S.L." las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Sarazá Jimena.- Pedro José Vela Torres.- FIRMADO y RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Rafael Sarazá Jimena** , 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 Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.