

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ066510

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 183/2023, de 7 de febrero de 2023

Sala de lo Civil

Rec. n.º 4016/2019

SUMARIO:

Marcas. Caducidad por falta de uso. Interés legítimo para solicitar la caducidad de una marca. La jurisprudencia de la sala ha reconocido legitimación activa para instar la caducidad de una marca a: (i) Quien, además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo, busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro. (ii) Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor. La amplitud de legitimación que contempla la Ley de Marcas (LM) para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso es concorde con la legitimación conferida por el art. 56.1.a) del Reglamento de Marca Comunitaria, sin que ello implique que la acción de caducidad marcaria pueda convertirse en una especie de acción popular no reconocida ni en el ámbito civil en general ni en el marcario en particular. La LM impone al titular de la marca una carga consistente en el uso efectivo y real de la misma, bajo pena de caducidad. El caso presente tiene la particularidad de que, aunque la demandante no sea titular de la marca cuya caducidad pretende, la tiene transmitida a su favor por contrato de compraventa. De haberse cumplido ese contrato, la consecuencia lógica es que la marca se hubiera inscrito a nombre del adquirente, en cuanto que nuevo titular, pero ello no se ha llevado a cabo por discrepancias entre las partes sobre su cumplimiento y, sobre todo, porque la adquirente no ha pagado el precio pactado en el contrato, que incluía todo el negocio. Aunque en el contrato de compraventa del negocio solo se hacía mención expresa a la transmisión de la marca en concreto, la misma no estaba registrada como tal en la fecha del contrato, por lo que, dados los amplios términos del contrato sobre toda la transmisión del negocio a la compradora y la mención explícita a que se cedían todas las acepciones de esa marca, menos una, debe entenderse que la marca que sí estaba registrada en esa fecha a favor de la vendedora estaba incluida en la transmisión y, a partir de la fecha del contrato, su uso competía a la adquirente. A cuyo efecto, debe tenerse presente que la marca puede ser usada directamente por su titular o por un tercero con su consentimiento que, en este caso, debe entenderse concedido por la transmisión en globo de todo el negocio y los propios términos del contrato. En este contexto, si la adquirente no ha cumplido su obligación principal como compradora del negocio -el pago del precio-, que justificaría el efecto traslativo del dominio respecto de la marca y su consiguiente inscripción registral a su favor, constituye un fraude de ley que pretenda obtener la caducidad de la marca, máxime cuando su uso, por pacto contractual, en la práctica depende de ella y no de la titular registral.

PRECEPTOS:

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 39 y 59.

Reglamento (CE) nº 207/2009 (Marca Comunitaria), art. 56.1 a).

Código Civil, art. 1.258.

PONENTE:*Don Pedro José Vela Torres.***TRIBUNAL SUPREMO**

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 183/2023

Fecha de sentencia: 07/02/2023

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 4016/2019

Fallo/Acuerto:

Fecha de Votación y Fallo: 01/02/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE BARCELONA SECCION N. 15

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: MAJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 4016/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 7 de febrero de 2023.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto por Jacobsen Enterprises S.L., representada por el procurador D. Ignacio de Anzizu Pigem, bajo la dirección letrada de D. Emilio Hidalgo Hernández, contra la sentencia núm. 796/2019, de 6 de mayo, dictada por la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 171672018, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 858/2017, del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, sobre caducidad de marca. Ha sido parte recurrida Wasa Real Estate S.L., representada por la procuradora D.^a Rosa Martínez Serrano y bajo la dirección letrada de D.^a Estrella Álvarez Montes.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. *Tramitación en primera instancia*

1.- El procurador D. Ignacio de Anzizu Pigem, en nombre y representación de Jacobsen Enterprises S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Wasa Real Estate S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:

"DECLARE: La caducidad total del signo nº 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", en productos de la clase 16.^a por falta de uso real y efectivo y su consiguiente cancelación registral mediante la remisión del oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)".

2.- Presentada la demanda y repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, se registró con el núm. 858/2017. Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3.- La procuradora D.^a Estefanía Soto García, en representación de Wasa Real Estate S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

"[...] se dicte en su día sentencia por la que se desestimen íntegramente las pretensiones de la parte actora, lo que signifique que no se estime la caducidad de la marca WASA REAL ESTATE GUIDE, por considerar que su uso se ha modificado y que se disfruta por parte de la demandante con conocimiento de mi representada o subsidiariamente porque se determine que su falta de uso está justificado al existir un contrato firmado entre las partes que así lo determina, y en cualquier caso se impongan al demandante las costas causadas".

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona dictó sentencia n.º 156/2018, de 18 de julio, con la siguiente parte dispositiva:

"Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. y absuelvo al demandado de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas".

Segundo. *Tramitación en segunda instancia*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Jacobsen Enterprises S.L.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 1716/2018 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 6 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva establece:

"Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de JACOBSEN ENTERPRISES S.L., contra la sentencia dictada en fecha 18 de julio de 2018, que confirmamos, con imposición de las costas del recurso a la recurrente y pérdida del depósito".

Tercero. *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1.- El procurador D. Ignacio de Anzizu Pigem, en representación de Jacobsen Enterprises S.L., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Único.- Infracción del artículo 59 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial de esta Excm. Sala puesta de manifiesto, entre otras, en la STS 776/2012, de 27 de diciembre (Rec 947/2010) y la STS 57/2015, de 24 de febrero (Rec. 55/2013)".

2.- 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 la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 22 de septiembre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Jacobsen Enterprises, S.L., contra la sentencia n.º 796/2019, de 6 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a, en el rollo de apelación n.º 1716/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 858/2017, del Juzgado de lo Mercantil n.º 8, de Barcelona".

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

4.- Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el 1 de febrero de 2023, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resumen de antecedentes.

1.- WASA REAL ESTATE, S.L. (en adelante, WASA) fue creada en 1982 en Suecia por los hermanos Secundino y Sixto; y constituida en España en 1998.

2.- WASA es titular de la marca denominativa núm. 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", para un producto de la clase 16ª (Revista destinada al mercado inmobiliario), solicitada el 17 de noviembre de 1998 y actualmente renovada.

3.- Jose Augusto, que trabajó como Sales Manager de WASA REAL ESTATE, S.L. durante más de veinte años, constituyó en 2009 una sociedad denominada JACOBSEN ENTERPRISES S.L. (en adelante, JACOBSEN), de la que es administrador único, dedicada a los servicios inmobiliarios.

4.- El 20 de septiembre de 2012, WASA y JACOBSEN suscribieron un contrato de compraventa del negocio inmobiliario de WASA, que incluía la transmisión de la marca WASA REAL ESTATE por parte de WASA a JACOBSEN, por un precio de 50.000 €, así como su fondo de comercio, por un precio 6.000 €.

En virtud de dicho contrato JACOBSEN podría explotar el negocio y la marca en todas las posibles acepciones del término WASA, salvo la denominación social WASA Consulting S.L. Así resulta de la cláusula 4ª del citado contrato, que establece:

"El Sr. Secundino podrá adoptar el nombre de WASA CONSULTING, S.L., además de trabajar, bajo dicha denominación social de forma ilimitada, y sin condición de ningún tipo, siendo ésta la única acepción de WASA que quedará permitida al Sr. Secundino tras la cesión de la marca al Sr. Jose Augusto".

5.- JACOBSEN no ha abonado el precio pactado en el tan mencionado contrato, y seguido a su instancia un procedimiento en el que instaba la nulidad o la resolución del contrato de compraventa, tales pretensiones fueron desestimadas por sentencia firme. Por lo que el contrato sigue vigente en todos sus términos.

6.- El 17 de enero de 2016, JACOBSEN solicitó la marca núm. 3.594.708 "WASA REAL ESTATE", para distinguir los servicios incluidos en la clase 36ª del Nomenclátor, publicada en el BOPI el 29 de enero de 2016, que le fue denegada, previa oposición formulada por la marca núm. 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE".

7.- JACOBSEN ha hecho uso de la web www.wasa.es desde el 2012 hasta enero de 2016.

8.- No existen dominios de páginas web que incorporen la denominación WASA REAL ESTATE GUIDE. Mientras que consta ww.wasaconsulting.com como página web en construcción.

9.- JACOBSEN interpuso una demanda contra WASA, en la que solicitó la caducidad por falta de uso de la marca denominativa núm. 2.196.475, "WASA REAL ESTATE GUIDE", para productos de la clase 16ª (revista destinada al mercado inmobiliario), que figura en la OEPM inscrita a nombre de WASA. En la demanda se señala que las últimas publicaciones de la revista datan del año 2003 y que la demandada no ha hecho un uso real y efectivo durante cinco años en la forma establecida en la Ley de Marcas.

10.- WASA se opuso a la demanda y tras poner de manifiesto que por contrato de 20 de septiembre de 2011 transfirió a la propia demandante, JACOBSEN, su negocio, incluida la marca, sostuvo que la marca viene siendo utilizada en Internet a través de los dominios www.wasa.es y www.wasarealestate.com, que son explotados por la actora, con amparo en el propio contrato suscrito por ambas partes. Así mismo alegó que el no uso de la marca por WASA estaría justificado, conforme a lo establecido en el art. 39.2º a) de la Ley de Marcas (LM), porque la sentencia dictada en el pleito en que se instó la nulidad o resolución del contrato de compraventa ha sido desestimatoria de tales pretensiones.

11.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda, al considerar que JACOBSEN carecía de interés legítimo para postular la caducidad, al haber adquirido la marca que pretendía caducar. Según el juzgado, el comprador de la marca que no la usa carece de legitimación para solicitar la

caducidad. Añade que, incluso de aceptarse la legitimación de la demandante, la falta de uso de la marca por su titular registral estaría justificado, conforme al art. 39.4º LM.

12.- La parte demandante interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia, que fue desestimado por la Audiencia Provincial, que confirmó la falta de interés legítimo de JACOBSEN, por las siguientes y resumidas razones: (i) JACOBSEN firmó con la demandada el 20 de septiembre de 2012 un contrato por el que WASA le transfería la marca de su propiedad, conjuntamente con el negocio inmobiliario que explotaba; contrato que impedía a la demandada usar el signo WASA, a excepción del nombre WASA CONSULTING S.L.; (ii) amparada en ese contrato, JACOBSEN viene utilizando la marca WASA REAL ESTATE desde el año 2012 para distinguir los servicios inmobiliarios que presta, fundamentalmente, por Internet; (iii) ha habido un litigio entre las partes, a instancia de JACOBSEN, en solicitud de la declaración de nulidad y, subsidiariamente, de resolución del contrato, cuyas pretensiones han sido desestimadas; (iv) en último término, existe un conflicto entre las partes sobre la marca, que tiene su origen en el hecho de haber transmitido la demandada una marca (WASA REAL ESTATE) que no coincide exactamente con la marca registrada (WASA REAL ESTATE GUIDE) y en la circunstancia de estar registrada la marca para un producto de la clase 16ª (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando el interés real de la demandante lo es por una marca para servicios inmobiliarios en general.

13.- JACOBSEN ha interpuesto un recurso de casación.

Segundo. *Único motivo de casación. Interés legítimo para solicitar la caducidad de una marca*

Planteamiento:

1.- El único motivo de casación denuncia la infracción del art. 59 de la Ley de Marcas (LM) y de la jurisprudencia contenida en las sentencias 776/2012, de 27 de diciembre; y 57/2015, de 24 de febrero.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida infringe el mencionado precepto y la jurisprudencia que lo interpreta, porque niega a la recurrente legitimación para instar la caducidad de la marca sin tener en cuenta su interés legítimo, pues de no obtener dicha caducidad no podría registrar a su nombre la marca WASA REAL ESTATE, impidiendo la puesta en marcha de sus proyectos de futuro. A lo que debe unirse un interés genérico en eliminar del registro signos inútiles, perturbadores de la competencia por sus fines lucrativos y de bloqueo.

Decisión de la Sala:

1.- En la redacción aplicable en la fecha de la demanda, el art. 59 LM establecía:

"La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada:

a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

b) En los casos previstos en el artículo 52, por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en las letras a) y b) del artículo 9 de la presente Ley".

2.- En la interpretación de dicho precepto, la jurisprudencia de esta sala (sentencias 776/2012, de 27 de diciembre; y 765/2012, de 28 de diciembre) ha reconocido legitimación activa para instar la caducidad de una marca a:

(i) Quien -además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo- busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro.

(ii) Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor.

3.- La amplitud de legitimación que contempla la Ley de Marcas para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso es concorde con la legitimación conferida por el art. 56.1.a) del Reglamento de Marca Comunitaria, sin que ello implique que la acción de caducidad marcaria pueda convertirse en una especie de acción popular no reconocida ni en el ámbito civil en general ni en el marcario en particular.

Como declaró la sentencia 650/2021, de 29 de septiembre, la legitimación activa entronca con la finalidad perseguida por la institución de la caducidad de las marcas, entendida como un instrumento para asegurar que el titular de la marca respete las exigencias legales de que el signo sea usado conforme a las previsiones que justificaron el registro y el nacimiento del signo distintivo y que no se convierta en un mero monopolio vacío de contenido.

La LM impone al titular de la marca una carga consistente en el uso efectivo y real de la misma, bajo pena de caducidad (la actual redacción del art. 39 LM, fruto de la modificación operada por el RDL 23/2018, utiliza ya únicamente el adjetivo "efectivo": uso efectivo de la marca). De manera que la titularidad de la marca depende, en cuanto a su prolongación en el tiempo, del requisito de ese uso [real y] efectivo.

Como resaltó la sentencia 448/2013, de 9 de julio, el uso supone una utilización de la marca en el mercado de los productos o servicios protegidos por ella, dado que su razón de ser comercial reside, precisamente, en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los procedentes de otras empresas.

4.- El caso objeto de enjuiciamiento tiene la particularidad de que, aunque la demandante no sea titular de la marca cuya caducidad pretende, la tiene transmitida a su favor por contrato de compraventa. De haberse cumplido ese contrato, la consecuencia lógica es que la marca se hubiera inscrito a nombre del adquirente, en cuanto que nuevo titular, pero ello no se ha llevado a cabo por discrepancias entre las partes sobre su cumplimiento y, sobre todo, porque según declara probado la Audiencia Provincial, la adquirente (JACOBSEN) no ha pagado el precio pactado en el contrato, que incluía todo el negocio.

Aunque en el contrato de compraventa del negocio solo se hacía mención expresa a la transmisión de la marca WASA REAL ESTATE, la misma no estaba registrada como tal en la fecha del contrato (y posteriormente fue denegada la inscripción pretendida por JACOBSEN), por lo que, dados los amplios términos del contrato sobre toda la transmisión del negocio a la compradora y la mención explícita a que se cedían todas las acepciones de WASA, salvo WASA Consulting S.L., debe entenderse, conforme al art. 1258 CC, que la marca que sí estaba registrada en esa fecha a favor de la vendedora, WASA REAL ESTATE GUIDE, estaba incluida en la transmisión y, a partir de la fecha del contrato, su uso competía a la adquirente. A cuyo efecto, debe tenerse presente que la marca puede ser usada directamente por su titular o por un tercero con su consentimiento (art. 39.3 LM, en la redacción aplicable a la fecha del contrato, actual art. 39.4 LM); consentimiento que en este caso debe entenderse concedido por la transmisión en globo de todo el negocio de WASA y los propios términos del contrato.

5.- En este contexto, si la adquirente no ha cumplido su obligación principal como compradora del negocio -el pago del precio-, que justificaría el efecto traslativo del dominio respecto de la marca y su consiguiente inscripción registral a su favor, constituye un fraude de ley que pretenda obtener la caducidad de la marca, máxime cuando su uso, por pacto contractual, en la práctica depende de ella y no de la titular registral.

Por lo que, al apreciarlo así, la sentencia recurrida no ha infringido el art. 59 LM.

6.- En consecuencia, el recurso de casación debe ser desestimado.

Quinto. Costas y depósitos

1.- Al haberse desestimado el recurso de casación, deben imponerse a la recurrente las costas causadas por el mismo, según previene el art. 398.1 LEC.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.

FALLO

Por todo lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY

y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por JACOBSEN ENTERPRISES S.L. contra la sentencia núm. 796/2019, de 6 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en el recurso de apelación núm. 1716/2018-2ª.

2.º- Imponer a la recurrente las costas del recurso de casación y ordenar la pérdida del depósito constituido para su formulación.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.