



RoJ: **SAP B 3168/2019 - ECLI: ES:APB:2019:3168**

Id Cendoj: **08019370152019100601**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **02/04/2019**

Nº de Recurso: **1505/2018**

Nº de Resolución: **619/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120168008993

Recurso de apelación 1505/2018-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario

1023/2016 Cuestiones.- Acción de caducidad de marca por no uso.

SENTENCIA núm. 619/2019

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON MANUEL DÍAZ MUYOR

En Barcelona a dos de abril de dos mil diecinueve.

Parte apelante: HOLZER Y CIA S.A. DE CV

-Letrado: Nemesio Fernández Fernández Pacheco

-Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini

Parte apelada: ANNCO, INC. A DELAWARE CORPORATION

-Letrado: Ana Padial Martínez

-Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 1 de junio de 2018

-Demandante: HOLZER Y CIA S.A. DE CV

-Demandado: ANNCO, INC. A DELAWARE CORPORATION.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad HOLZER Y CIA S.A. DE CV, contra la entidad ANNCO, INC. A DELAWARE CORPORATION, absuelvo a esta de la reclamación contra ella interpuesta. Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 28 de febrero de 2019.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- **Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.**

1. La demandante HOLZER Y CIA, S.A. DE C.V. (en adelante, HOLZER), compañía americana fundada en el año 1945 y que cuenta con más de 65 años de experiencia en relojería suiza, interpuso contra la demandada ANNCO, INC. A DELAWARE CORPORATION (en adelante, ANNCO) demanda de caducidad por no uso de la marca nacional M 2555310 (0) "ANNTAYLOR", denominativa, que distingue los siguientes productos de la clase 25 del Nomenclátor: *"Prendas confeccionadas de vestir, calzado, sombrerería"*. La marca fue solicitada por la demandada el 15 de agosto de 2003 y concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 26 de febrero de 2004. La concesión fue publicada en el BOPI el 1 de abril de 2004 (documento cuatro de la demanda).

2. En la demanda se relata la situación de conflicto en Europa entre las dos compañías, que se inició con el ejercicio de las acciones de nulidad de las marcas comunitarias "ANNTAYLOR" y "AT ANN TAYLOR", propiedad de HOLZER, promovidas por la demandada ANNCO ante la EUIPO, que han sido invalidadas por la División de Cancelación por mala fe en el registro. Contra las resoluciones de la División de Cancelación HOLZER ha interpuesto los correspondientes recursos de apelación ante la División de Recursos de la EUIPO. De igual modo ambas partes están enfrentadas en distintos procedimientos de caducidad de marca por no uso y ANNCO ha formulado oposición ante la OEPM a la solicitud de la marca nacional "ANN TAYLOR" para productos de la clase 14.

3. La actora alegó en la demanda que no ha encontrado ningún indicio de uso real y efectivo en el mercado español de la marca de referencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 51 de la Ley de Marcas de 2001, solicitó que se declarara la caducidad por no uso de la marca "ANNTAYLOR" y se ordenara la cancelación del registro.

4. La demandada se opuso a la demanda afirmando que viene utilizando la marca ANNTAYLOR desde el año 1954 en Estados Unidos para identificar prendas de vestir, habiéndose convertido en una marca nacional de referencia en el sector de la ropa y accesorios para mujeres. En el año 1982 solicitó por primera vez el registro de la marca ANNTAYLOR en Estados Unidos y, atendido el éxito de la marca, posteriormente la registró en distintos países, entre ellos España. Tras señalar que el conflicto, en realidad, se remonta al año 2003, cuando HOLZER interesó sin éxito que ANNCO le concediera una licencia de uso de la marca ANNTAYLOR y con el registro sorpresivo de esa marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, en lo que interesa a este procedimiento la demandada alegó que utiliza



de forma efectiva la marca mediante la comercialización de sus productos fundamentalmente a través de Internet. Por todo ello solicitó que se desestimara íntegramente la demanda.

SEGUNDO.- La sentencia, el recurso y la oposición.

4. La sentencia, tras valorar la prueba practicada, tiene por acreditado el uso real y efectivo de la marca, en los términos exigidos por el artículo 39 de la Ley de Marcas. La sentencia alude a tal efecto a la publicidad en distintos medios, la existencia de la página web y la venta de productos identificados con la marca ANNTAYLOR (transacciones). Por todo ello desestima íntegramente la demanda.
5. La sentencia es recurrida por la demandante, que alega errónea valoración de la prueba. En primer lugar, considera que no existe ninguna prueba de uso para prendas de vestir de hombre, calzado y sombrerería. Y, en segundo lugar, en relación con las prendas de vestir para mujeres, la recurrente considera que el uso acreditado es testimonial, por lo que no cabe hablar de "uso real y efectivo". Por ello solicita, de forma principal, que, con revocación íntegra de la sentencia, se declare la caducidad de la marca ANNTAYLOR en relación con todos los productos de la clase 25 para los que está registrada. Subsidiariamente solicita que se declare la caducidad parcial, limitando la cancelación a aquellos productos en lo que no se ha acreditado un uso genuino.
6. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

TERCERO.- La caducidad por falta de uso en la Ley de Marcas.

7. El artículo 39 de la Ley de Marcas (en su redacción vigente al tiempo de interponerse la demanda) dispone que " *si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso*". La sanción no es otra que la caducidad de la marca y la cancelación del registro (artículo 55, c/ de la Ley).
8. Por su parte, de acuerdo con el artículo 58, "*en la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. No obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso su hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada*".
9. Sobre el concepto de uso real y efectivo de la marca, las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 y 23 de junio de 2006, abordan extensamente el problema con intención de sentar doctrina. Teniendo en cuenta que la Ley de Marcas de 2001, al igual que la de 1988 -a diferencia del Derecho Comunitario-, recoge dos adjetivos calificativos -real y efectivo-, el Alto Tribunal se hace eco de las dos interpretaciones doctrinales; así "*mientras para un sector - señala la última de las sentencias citadas - se trata de dos conceptos distintos, de modo que "efectivo" añade una cierta intensidad al uso,*



para otra orientación se trata de una mera diferencia formal que no afecta al fondo, de manera que "real" no puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en "efectivo". La doctrina jurisprudencial de esta Sala no se ha detenido en la distinción y se refiere, en síntesis, a un uso público y externo, y a presencia en el mercado" .

10. A continuación, la misma sentencia cita, a modo de ejemplo, otras sentencias del propio Tribunal Supremo, como la de 5 de abril de 1994 , que no considera uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargo de etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestas operaciones comerciales o la de 22 de enero de 2000, que exige *"para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y específicamente excluye las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" .*

11. Las mismas sentencias del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de febrero de 2006 , aluden a la doctrina del TJCE y, en concreto, a la sentencia de 11 de marzo de 2003, en la que se declara que el artículo 12.1º de la Directiva *"debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "uso efectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objetivo sea el mantenimiento de los derechos concedidos por la marca."*

12. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren 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, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.

CUARTO.- Sobre el uso de la marca "ANNTAYLOR" por la demandada. Valoración del tribunal.

13. La sentencia de instancia, como hemos adelantado, tiene por acreditado un uso real y efectivo de la marca para todos los productos registrados (prendas de vestir, calzado y sombrerería) a partir de los siguientes hechos:

-ANNCO comercializa sus productos desde el año 1954 y tiene registradas sus marcas en numerosos países, también en España. Aunque no cuenta con un establecimiento físico, la comercialización en nuestro país se lleva a cabo a través de los dominios www.anntaylor.com y www.anntaylor.es, a los que se puede acceder desde España. En concreto, entre el mes de diciembre de 2011 a enero de 2014 se han registrado 57.934 entradas.

-ANNCO ha llevado a cabo campañas publicitarias en distintos medios de comunicación (documento 7.1 y 7.2).

-ANNCO ha acreditado 851 transacciones en España entre los años 2005 y 2014 (documento 11 de la contestación), por importe de 151.000 dólares, y entregas



efectivas entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016 por un importe total de 20.573,94 dólares (documento 12).

14. La actora, por el contrario, considera que no consta ningún uso en relación con prendas de vestir parahombres, calzado y sombrerería, pues solo consta la venta de un único par de zapatos, y que las transacciones de prendas de vestir para mujeres, por su escasa relevancia, no implican un uso real y efectivo de la marca. En cuanto a la presencia de la marca ANNTAYLOR en medios de comunicación, estima que la documental aportada refiere noticias genéricas tipo blog y no compañías publicitarias propiamente dichas. Por último, en relación a la web, destaca que sólo está en inglés y que el dominio español redirecciona al usuario a la web inglesa www.anntaylor.com.
15. Pues bien, antes de sacar nuestras propias conclusiones, estimamos conveniente revisar todo el material probatorio. En este sentido, no es controvertido que ANNCO inició su actividad en New Haven (Connecticut, Estados Unidos) en el año 1954 y que es titular de distintos registros internacionales de la marca "ANNTAYLOR" o "ANN TAYLOR" para ropa, zapatos y otros complementos. Por lo que se refiere a España, la demandada solicitó en agosto de 2003 la marca española 2.555.310 "ANNTAYLOR", que le fue concedida en febrero de 2004 para prendas de vestir, calzado y sombrerería.
16. Tampoco se cuestiona que en España, a diferencia de otros países, ANNCO no tiene tiendas propias ni cuenta con establecimientos físicos. Por tanto, comercializa sus productos únicamente a través de Internet (venta *on line*) y, en concreto, por medio de la web www.anntaylor.com, que fue visitada entre los años 2005 a 2013 desde España en 57.934 ocasiones, según resulta del informe de Google Analytics que se acompaña a la contestación como documento diez. En cualquier caso, la web sólo puede ser visualizada en inglés. Aunque la demandada es titular de los nombres de dominio www.anntaylor.com y www.anntaylor.es (documento nueve de la demanda), el dominio español redirecciona al usuario a la web inglesa. Ello no obstante, al menos desde junio de 2013 figura España como país de destino en envíos internacionales y el proceso de compra, una vez iniciado, se sigue por defecto en español (así resulta del acta notarial acompañada como documento ocho). Además, los precios están en dólares y en euros. En cuanto al contenido de la web, consta acreditado que en todo el periodo relevante ANNCO ha venido ofreciendo prendas de mujer, zapatos y otros complementos, entre los que se encuentran los sombreros.
17. Por lo que se refiere a las transacciones efectivas, el total de pedidos efectuados desde España entre 2005 y 2014 asciende a 851, por un importe total de 151.000 dólares (documento diez). Por otro lado, la demandada acredita que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2016 entregó a consumidores españoles en domicilios sito en España 191 artículos, valorados en 20.573,94 dólares (documentos 11 y 12 de la contestación). No se cuestiona que tanto en los propios artículos como en el packaging aparece la marca ANNTAYLOR.
18. Por lo que se refiere a la publicidad en medios de comunicación españoles, la demandada aporta impresiones de diarios digitales (LA VANGUARDIA, ABC, GLAMOUR y FASHION NETWORK) de los años 2013 y 2015, que dan cuenta de la colaboración de alguna actriz en la presentación de colecciones de ANNTAYLOR o impresiones sobre noticias de la empresa americana (documentos 7.1 y 7.2).
19. Precisado el alcance del uso de la marca, a la vista de la prueba practicada, estimamos, al igual que la sentencia apelada, que ANNCO ha realizado un uso de la marca ANNTAYLOR en los términos exigidos por el artículo 39 de la Ley de Marcas al menos en relación con prendas de vestir. Ciertamente, la mera presencia de una marca en un sitio web no es, por sí misma, suficiente para demostrar un uso genuino de la marca. Las directrices de la EUIPO exigen que ese uso se



fortalezca con otras evidencias de que el sitio web se ha visitado y, en particular, que un cierto número de clientes ha realizado pedidos de bienes o servicios relevantes a través de la web en el periodo pertinente. El número de visitas, por tanto, se considera una prueba útil del uso, máxime si se realizan en distintos momentos y desde distintos lugares. En este caso, consta que la web de la demandada ha sido visitada desde España por un número elevado de usuarios (más de 57.000 vistas en tres años), lo que implica, por sí mismo, una presencia efectiva del signo en el mercado español.

20. Además, junto al ofrecimiento de los productos en la web, también ha quedado acreditado un número significativo de pedidos a través de dicha web (891 entre los años 2005 y 2013, por 151.000 euros) y 191 entregas de artículos concretos a lo largo de todo el territorio nacional entre el 7 de febrero de 2013 y el 22 de diciembre de 2016. Los certificados de las entregas realizadas por la empresa Borderfree contienen una información detallada de cada envío, con indicación de la fecha, lugar de entrega, descripción del artículo o artículos y forma de pago. Es cierto que el volumen comercial alcanzado bajo la marca ANNTAYLOR no es excesivamente alto. Ahora bien, ese uso se extiende a lo largo de todo el periodo relevante, se produce en distintos puntos del mercado español y se realiza de forma regular, lo que nos permite concluir que existe un uso real y efectivo. Por todo ello, debemos descartar la caducidad del signo para prendas de vestir, sin distinguir, a estos efectos, entre ropa para mujer y ropa para hombre. Como indica el escrito de oposición, no es razonable distinguir entre subgrupos o categorías, dentro del género "prenda de vestir", por lo que, probado el uso de la marca para ropa de mujer, lo está también para prendas de vestir en general.

21. Mayores dudas nos suscita la nulidad parcial que se postula en la demanda, con carácter subsidiario, paracalzado y sombrerería, en la medida que la demandada sólo ha logrado acreditar una única entrega efectiva de un par de zapatos y dentro de los tres meses previos a la interposición de la demanda. Es posible que entre los 891 pedidos efectuados entre los años 2005 a 2013 se haya realizado alguna entrega adicional de zapatos o sombreros, pero no podemos tenerlo por acreditado. Ahora bien, unos y otros son complementos comercializados frecuentemente por empresas que tiene por actividad principal la venta de productos de confección textil, como las prendas de vestir. Esos productos de complemento (calzado y sombrerería) se viene ofreciendo en el mercado a través de la web de ANNCO desde el año 2003 conjuntamente y de igual modo que las prendas de vestir. Esto es, la promoción comercial de los productos de moda y otros accesorios es compartida, por lo que hemos de concluir que si no se han producido más transacciones es por no haber obtenido una mejor respuesta por parte de los usuarios. Y como señalan en sus escritos las partes, el Tribunal General de la Unión Europea tiene dicho que la exigencia del uso efectivo no se puede evaluar en función del éxito comercial de la empresa.

22. En definitiva, no podemos desgajar unos productos (calzado y sombrerería) de otros (prendas de vestir), cuando todos ellos se ofrecen de igual modo en el mercado por medio de una misma web que identifica a España como lugar de destino, cuando son productos complementarios y cuando se benefician de las mismas campañas de promoción publicitaria.

23. En el recurso se pone en valor, para justificar la caducidad parcial del registro, la Decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido de 17 de junio de 2017 (documentos cuatro y cuatro bis de la demanda), que dirimió una controversia idéntica a la que aquí atañe (la marca inglesa también se solicitó en agosto de 2003 para prendas de vestir, sombrerería y calzados), que resolvió la caducidad de la marca para todos los productos del registro excepto para las prendas de vestir femeninas. Sin embargo, la demandada ha acreditado



con el escrito de oposición que dicha resolución fue revocada en segunda instancia por Decisión de 26 de enero de 2018 (documento uno del escrito).

Por todo ello, debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

QUINTO.- De las costas procesales.

24. Pese a desestimarse el recurso, estimamos que la cuestión relativa a la caducidad parcial del registro (paracalzados y sombreros) suscita serias dudas de derecho, por lo que no imponemos las costas en ninguna de las dos instancias. En este punto modificamos la sentencia apelada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de HOLZAR Y CIA S.A., DE C.V., contra la sentencia dictada en fecha 1 de junio de 2018, que confirmamos, a excepción de las costas de primera instancia, que no se imponen a ninguna de las partes. Sin imposición de las costas del recurso y con pérdida del depósito.

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

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

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

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-