



Roĵ: **SAP B 4747/2019 - ECLI: ES:APB:2019:4747**

Id Cendoj: **08019370152019100781**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **06/05/2019**

Nº de Recurso: **1716/2018**

Nº de Resolución: **796/2019**

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.: 0801947120178007107

Recurso de apelación 1716/2018-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 858/2017

Cuestiones.- Acción de caducidad de marca por no uso. Legitimación activa

SENTENCIA núm. 796/2019

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona a seis de mayo de dos mil diecinueve.

Parte apelante: JACOBSEN ENTERPRISES S.L.

-Letrado: Emilio Hidalgo Hernández

-Procurador: Ignacio Anzizu Pigem

Parte apelada: WASA REAL ESTATE S.L.

-Letrado: Estrella Álvarez Montes

-Procurador: Estefanía Soto García

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 18 de julio de 2018

-Demandante: JACOBSEN ENTERPRISES S.L.

-Demandado: WASA REAL ESTATE S.L.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

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

"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.- 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 11 de abril 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 entidad demandante JACOBSEN ENTERPRISES S.L. interpuso demanda solicitando 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 la demandada WASA REAL ESTATE S.L. 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.

2. Estimamos conveniente para la resolución del recurso partir de la relación de hechos probados contenida en la sentencia apelada, que en lo esencial no son discutidos en esta segunda instancia, a salvo alguna valoración que se cuestiona en el recurso y a la que daremos respuesta:

1) *La mercantil demandada, WASA REAL ESTATE, S.L. fue creada en el año 1982 en Suecia por los hermanos D. Cesareo y D. Claudio constituyendo la sociedad en España en el año 1998 (doc. 2 y 3 de la contestación).*

2) *La demandada es titular de la marca denominativa n.º 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", para producto de la clase 16ª (Revista destinada al mercado inmobiliario) solicitada el 17/11/1998, publicada la última renovación el 01/03/2009 (doc. 2 de la demanda).*

3) *D. Elias trabajó como Sales Manager de la demandada WASA REAL ESTATE, S.L. durante más de 20 años (doc. 5 de la contestación y hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017).*

4) *Que el 20 de septiembre de 2012 las partes del presente procedimiento suscribieron un contrato (doc. 4 de la contestación) por el cual se transmite la marca WASA REAL STATE (por un precio de 50.000 euros), así como su fondo de comercio (por un precio 6.000 euros).*

5) *En virtud del citado contrato JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. explota el negocio y la marca en todas las posibles vertientes de WASA, así la cláusula CUARTA del citado contrato establece "el Sr. Cesareo 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. Cesareo tras la cesión de la marca al Sr. Elias" (doc. 4 de la contestación).*



6) Que JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. no ha abonado el precio pactado en el citado contrato (doc. 6 de la contestación y hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017).

7) Que el actor interpuso ante el JPI nº 7 de Marbella demanda de resolución del contrato de compraventa de la marca/negocio contra el demandado finalizando en primera instancia por sentencia de fecha 16/06/2017 por la que se desestima la resolución del contrato, estando pendiente de recurso de apelación (doc. 7 de la contestación).

8) La actora JACOBSEN ENTERPRISES, S.L. solicitó el 17 de enero de 2016 la marca nº 3.594.708 "WASA REALESTATE" para distinguir los servicios incluidos en la clase 36ª del Nomenclátor, publicada en el BOPI el 29 de enero de 2016. El 15 de marzo de 2016 consta la oposición formulada por la marca nº 2.196.475 "WASA REAL ESTATE GUIDE", denominativa para los productos de la clase 16ª (doc. 13 de la demanda) denegada por Resolución de 07/07/2016, pendiente de firmeza al haber sido recurrida en vía contencioso-administrativa (hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017).

9) Que la entidad demandada (WASA REAL ESTATE S.L.) inició ante la Oficina Española de Patentes y Marca lostrámites para registrar a su nombre la marca WASA REAL ESTATE, habiéndosele concedido mediante Resolución de 29/03/2017, pendiente de firmeza (hechos probados de la Sentencia del JPI nº 7 de Marbella de 16/06/2017). 10) Constan pantallazos de la página web www.wasarealestate.com a fecha de 8 de febrero de 2018 y pantallazo de la web www.wasa.es a fecha de 8 de febrero de 2018 (doc. 8 de la contestación).

11) El actor ha hecho uso de la web www.wasa.es desde el 2012 hasta enero de 2016 (doc. 9 de la contestación).

12) No existen dominios de páginas web que incorporen la denominación WASA REAL ESTATE GUIDE, lo que sededuca del acta notarial de presencia otorgada el pasado día 13 de marzo de 2017 (doc. 10 y 11 de la demanda).

13) Consta www.wasaconsulting.com como página web en construcción según se deduce del acta notarial de presencia otorgada el pasado día 19 de abril de 2017 (doc. 11 de la demanda).

3. Como hemos dicho, la demandante solicitó que se declarara la caducidad de la marca WASA REAL ESTATEGUIDE por no haber sido utilizada de forma real y efectiva durante el plazo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 55 de la Ley de Marcas .

4. La demandada, tras poner de manifiesto que por contrato de 20 de septiembre de 2011 transfirió a la propietaria demandante JACOBSEN ENTERPRISES 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, todo ello amparado en el contrato suscrito por ambas partes. Así mismo alegó que el no uso de la marca por WASA REAL STATE estaría justificado, conforme a lo establecido en el artículo 39.2º, apartado a/, de la LM , dado que la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella mantiene la vigencia del contrato hasta que no se resuelva la apelación.

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

5. La sentencia desestima íntegramente la demanda al considerar que JACOBSEN ENTERPRISES carece de interés legítimo para postular la caducidad, al haber adquirido la marca que pretende caducar. El comprador de la marca que no la usa, señala la sentencia, carece de legitimación para solicitar la caducidad. De aceptarse la legitimación del demandante, la sentencia estima que el no uso de la marca por su titular registral estaría justificado (artículo 39.4º de la Ley de Marcas).



6. La sentencia es recurrida por la parte actora. En cuanto a la falta de legitimación activa, que no fue opuesta por la demandada en el escrito de contestación, la recurrente considera que tiene interés legítimo, no tanto por haber solicitado la marca WASA REAL ESTATE para servicios de la clase 36, sino por la competencia comercial entre las partes y los conflictos en los que están involucrados. A partir de ahí, la impugnación de la sentencia se fundamenta en los siguientes motivos (en síntesis):

(i) Cuestiona que se atribuya a la demandante la condición de titular de la marca WASA REAL ESTATE GUIDE, cuando no es controvertido que no pagó el precio convenido (50.000 euros) y que, con arreglo a la estipulación tercera del contrato, la falta de pago determinaba el retorno automático de la marca a la demandada. En el recurso se justifica el impago al haber advertido que la marca estaba registrada para un producto (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando el demandante pretendía adquirir la marca para prestar servicios inmobiliarios. La oposición por la demandada al registro de la marca WASA REAL ESTATE para servicios de la clase 36 o la falta de inscripción de la transmisión de la marca corroboran que la marca WASA REAL ESTATE GUIDE es propiedad de la demandada.

(ii) La actora JACOBSEN ENTERPRISES no ha hecho uso de la marca denominativa WASA REAL ESTATE GUIDE para los productos para los que está concedida (revista inmobiliaria), sino la marca WASA REAL ESTATE que utiliza para servicios inmobiliarios prestados, fundamentalmente, por Internet. Por ello considera que la marca combatida no ha sido usada en los últimos cinco años.

(iii) No concurren causas justificativas de la falta de uso (artículos 39.4 ° y 58.1° de la Ley de Marcas), por cuanto dichos preceptos sólo amparan el no uso por causas independientes de la voluntad de su titular.

(iv) No existe prueba alguna del uso real y efectivo de la marca WASA REAL ESTATE GUIDE. El artículo 39.2°, apartado a), de la LM , sólo ampara variaciones en el signo, sin modificar su carácter distintivo, lo que no es el caso.

7. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

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

8. 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).

9. 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* " .



10. 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"*.

11. 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"*.

12. 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."*

13. 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 WASA REAL ESTATE GUIDE por la demandada. Legitimación del demandante. Valoración del tribunal.

14. Como hemos adelantado al delimitar los términos del debate, la demandada alegó que la marca WASAREAL ESTATE GUIDE estaba siendo utilizada por la propia demandante en Internet, en concreto, a través de los dominios wasa.es y wasarealestate.com que utiliza JACOBSEN ENTERPRISES para los servicios inmobiliarios que presta, uso amparado en el contrato de cesión de marca y del negocio inmobiliario suscrito por las partes el 20 de septiembre de 2012. En todo caso, alegó que la falta de uso por la demandada estaría justificada, de acuerdo con el artículo 39.4º de la Ley de Marca, pues ese mismo contrato impedía a la demandada usar el signo "WASA" (salvo los signos WASA CONSULTING).



15. Frente a esa alegación, la sentencia apelada concluye que el demandante, que adquirió la marca de lademandada y decidió no usarla, carece de interés legítimo para solicitar la caducidad, dado que por contrato WASA REAL ESTATE tenía prohibido usarla. Por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 59-1º, apartado a), niega que la actora tenga legitimación activa.

16. Compartimos, en lo sustancial, los argumentos de la sentencia apelada y coincidimos con ella cuando concluye que el interés de JACOBSEN ENTERPRISES para instar la caducidad de la marca no es legítimo. No se puede analizar la pretensión de la actora y su legitimación prescindiendo de hechos que inexplicablemente se ocultan en la demanda y que se introducen en la contestación, como son (en síntesis):

1º) Que la demandante JACOBSEN ENTERPRISES firmó con la demandada el 20 de septiembre de 2012 un contrato por el que WASA REAL ESTATE 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.

2º) Que, amparado en ese contrato, JACOBSEN ENTREPRISES viene utilizando la marca WASA REAL ESTATE desde el año 2012 para distinguir los servicios inmobiliarios que presta, fundamentalmente, por Internet.

3º) Que pende un litigio entre las partes ante el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella, iniciado por la demanda de nulidad y, subsidiariamente, de resolución del contrato, interpuesta por la actora y que ha sido desestimada en primera instancia.

4º) Que, 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.

17. JACOBSEN ENTERPRISES S.L., sociedad propiedad del Sr. Elias , que trabajó veinte años para la demandada y que adquirió el negocio explotado por esta, justifica su legitimación combatiendo un hecho declarado como probado en la sentencia apelada: que JACOBSEN ENTERPRISES S.L. es titular de la marca WASA REAL ESTATE GUIDE por haberla adquirido de la demandada. Tras precisar que la marca identificada en el contrato es WASA REAL ESTATE (documento cuatro), el recurso sostiene que la marca retornó automáticamente a la demandada, dado que JACOBSEN ENTERPRISES S.L. no pagó el precio estipulado (estipulación tercera). Esto es, la recurrente sostiene que la obligación de usar la marca por WASA REAL ESTATE S.L. revivió al haber incumplido el propio demandante el contrato y al haber quedado este resuelto de facto. No podemos aceptar semejante argumentación y mucho menos que pueda ser utilizada en un proceso de caducidad de marca, cuando existe otro pleito en que se dilucida la vigencia del contrato y el objeto real de lo transmitido.

18. Como hemos adelantado, conforme al artículo 59.1º, apartado a/ de la Ley de Marcas (en su redacción aplicable al caso), que regula la legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso, el interés del demandante ha de ser "legítimo". En este caso, las circunstancias expuestas deslegitiman por completo el interés que pueda ostentar la demandante para instar la caducidad. En efecto, el contrato suscrito por ambas partes el 20 de septiembre de 2012, por el que la demandada WASA REAL ESTATE, como vendedora, transfería a JACOBSEN ENTERPRISES, no sólo la marca WASA REAL ESTATE, sino también el negocio inmobiliario que explotaba, impedía a la demandada el uso de la marca en la misma medida que amparaba el uso que desde entonces lleva a cabo JACOBSEN ENTERPRISES



del signo WASA REAL ESTATE en Internet. Según el contrato, la demandada venía obligada a modificar su denominación social y únicamente se autorizaba al Sr. Cesareo (administrador de WASA REAL ESTATE S.L.) a utilizar el nombre de WASA CONSULTING.

19. Por tanto, desde el año 2012 sólo JACOBSEN ENTERPRISES estaba facultada par usar la marca registrada WASA REAL ESTATE GUIDE o la versión abreviada del signo al que se hace referencia en el contrato (WASA REAL ESTATE). No creemos que deba dilucidarse en este pleito si la marca transferida a la demandante, registrada para una revista impresa, le facultaba también a utilizarla par identificar una revista inmobiliaria *on line* o un portal de Internet. En cualquier caso, es incontestable que ese uso le estaba vedado por contrato a la demandada. Por ello el ejercicio de la acción de caducidad es abusivo y no consideramos, al igual que la sentencia apelada, que el interés de la demandante sea legítimo.

20. De igual modo consideramos ilegítimo y contrario a las exigencias de la buena fe, que ha de presidir elejercicio de cualquier derecho, sostener que la marca retornó a la demandada por un incumplimiento de la propia demandante, que no pagó el precio convenido y que, por tal motivo, WASA REAL ESTATE S.L. debería haber reanudado su uso, máxime cuando no se discute que JACOBSEN ENTERPRISES ha continuado utilizando la marca en Internet. Existe un pleito pendiente, resuelto en primera instancia de forma favorable para la demandada por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella, en el que se analiza el alcance y la vigencia del contrato. En todo caso, la facultad resolutoria compete exclusivamente al contratante cumplidor, que puede optar por exigir el cumplimiento del contrato.

21. En este contexto tampoco creemos que la oposición de la demandada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de la marca WASA REAL ESTATE por JACOBSEN ENTERPRISES para servicios de la clase 36, denegado por resolución de 7 de julio de 2016 o el registro de la misma marca en el año 2017 por la propia demandada justifique la actuación de la actora. Parece razonable que la demandada defienda el registro, no obstante la transmisión de la marca a la demandante por contrato de 20 de septiembre de 2012, al haberse incumplido el contrato por JACOBSEN ENTERPRISES y ante una eventual resolución del contrato.

22. Rechazada la legitimación del demandante, debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada, sin entrar a analizar si, como sostiene la demandada, el no uso de la marca está amparado por el artículo 39.4º de la Ley de Marcas o si ha existido un uso real y efectivo de la marca, que WASA REAL ESTATE justifica en el propio uso realizado por la actora.

QUINTO.- De las costas procesales.

23. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a la recurrente las costas del recurso.

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

FALLAMOS

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.

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-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ