



## SENTENCIA ES: APB:2019:3168

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La demandante Holzer y Cia, S.A. de C.V. ("Holzer"), es una compañía americana fundada en el año 1945 y que cuenta con más de 65 años de experiencia en relojería suiza.

Ancco, Inc. A Delaware Corporation ("Ancco") es titular de la marca nacional "ANNTAYLOR", denominativa para la clase 25. La marca fue solicitada por Ancco el 15 de agosto de 2003 y concedida por la OEPM el 26 de febrero de 2004. La concesión fue publicada en el BOPI el 1 de abril de 2004.

Ancco inició acciones de nulidad de las marcas comunitarias "ANNTAYLOR" y "AT ANN TAYLOR", propiedad de Holzer ante la EUIPO, que fueron invalidadas por la División de Cancelación por mala fe en el registro.

Contra las resoluciones de la División de Cancelación Holzer interpuso 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 Ancco ha formulado oposición ante la OEPM a la solicitud de la marca nacional "ANN TAYLOR" para productos de la clase 14.

Holzer 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.

Holzer interpuso demanda de caducidad por no uso de la marca nacional "ANNTAYLOR" contra Ancco ante el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona.

Ancco 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 1982 Ancco registró la marca "ANNTAYLOR" en Estados Unidos y, atendido el éxito de la marca, posteriormente la registró en distintos países, entre ellos España. El conflicto, en realidad, se remonta al año 2003, cuando Holzer intentó sin éxito que Ancco le concediera una licencia de uso de la marca "ANNTAYLOR" y con el registro de esa marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

Asimismo, Ancco 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.

La sentencia de primera instancia, 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. Para ello 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". Por todo ello desestima íntegramente la demanda.

Ancco presentó recurso de apelación por 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 que 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.

Ancco se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

## RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza analizando la interpretación de los artículos 39, 55 y 58 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas por parte de la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del TJUE y concluye que 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.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) pone de manifiesto que Ancco no tiene tiendas propias ni cuenta con establecimientos físicos. Por tanto, comercializa sus productos únicamente a través de Internet y, en concreto, por medio de la web [www.anntaylor.com](http://www.anntaylor.com). En cualquier caso, la web sólo puede ser visualizada en inglés. Aunque la demandada es titular de los nombres de dominio [www.anntaylor.com](http://www.anntaylor.com) y [www.anntaylor.es](http://www.anntaylor.es), el dominio español redirecciona al usuario a la web inglesa.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) concluye que 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, lo que implica, por sí mismo, una presencia efectiva del signo en el mercado español.

Además, junto al ofrecimiento de los productos en la web, también ha quedado acreditado un número significativo de pedidos a través de dicha web. Si bien la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) pone de manifiesto que es cierto que el volumen comercial alcanzado bajo la marca “ANNTAYLOR” no es excesivamente alto, 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, descarta la caducidad del signo para prendas de vestir, sin distinguir, a estos efectos, entre ropa para mujer y ropa para hombre, pues 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.

Mayor duda le suscita a la Audiencia Provincial la nulidad parcial para calzado 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. Ahora bien, unos y otros son complementos comercializados frecuentemente por empresas que tienen por actividad principal la venta de productos de confección textil, como las prendas de vestir. Esos productos de complemento (calzado y sombrerería) se vienen 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 concluye que si no se han producido más transacciones es por no haber obtenido una mejor respuesta por parte de los usuarios, y el TGUE ya ha precisado que la exigencia del uso efectivo no se puede evaluar en función del éxito comercial de la empresa.

En definitiva, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) concluye que no se pueden 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.

En base a todo ello desestima el recurso, si bien la Audiencia Provincial considera que la cuestión relativa a la caducidad parcial del registro (para calzados y sombreros) suscita serias dudas de derecho, por lo que no impone las costas en ninguna de las dos instancias.



### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza de forma exhaustiva el uso efectivo de la marca en Internet y proporciona criterios para valorar la existencia de dicho uso efectivo en Internet. Asimismo, aclara que es posible que exista un uso real y efectivo de una marca en España, aunque no exista ninguna tienda física de una marca en nuestro país y precisa aspectos tales como que, si el uso ha sido acreditado para la categoría de prendas de vestir, no cabe distinguir entre las categorías de hombre y mujer para decretar un uso parcial.

Por otro lado, señala que, dado su carácter complementario respecto a las prendas de vestir, una vez acreditado el uso efectivo para prendas de vestir, si el calzado o la sombrerería se han comercializado a través del mismo canal en Internet que las prendas de vestir, puede considerarse que existe un uso efectivo también para calzado y sombrerería, incluso aunque el volumen de ventas sea muy bajo, pues no se puede hacer depender el uso efectivo del éxito comercial.