



SENTENCIA ES: APB:2019:4747

ANTECEDENTES DE HECHO:

Wasa Real Estate, S.L. ("Wasa Real Estate") fue constituida en 1998 por D. Cesareo y D. Claudio y es titular de la marca denominativa "WASA REAL ESTATE GUIDE", para productos de la clase 16ª (Revista destinada al mercado inmobiliario) solicitada el 17 de noviembre de 1998 y cuya última renovación fue publicada el 1 de marzo de 2009. D. Elías trabajó como gerente de ventas de Wasa Real Estate durante más de 20 años.

El 20 de septiembre de 2012 Wasa Real Estate y Jacobsen Enterprises, S.L. ("Jacobsen Enterprises") suscribieron un contrato por el cual D. Cesareo transmite la marca "WASA REAL ESTATE" a D. Elías (por un precio de 50.000 euros), así como su fondo de comercio (por un precio 6.000 euros). En virtud del citado contrato, Jacobsen Enterprises explota el negocio y la marca en todas las posibles vertientes de "WASA". Sin embargo, la cláusula CUARTA del citado contrato establece que D. 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 a D. Cesareo tras la cesión de la marca a D. Elías. Jacobsen Enterprises no ha abonado el precio pactado en el citado contrato.

Jacobsen Enterprises interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Marbella demanda de resolución del contrato de compraventa de la marca y del negocio contra Wasa Real Estate, que fue desestimada en primera instancia por sentencia de 16 de junio de 2017, estando pendiente de recurso de apelación.

Jacobsen Enterprises solicitó el 17 de enero de 2016 la marca "WASA REAL ESTATE" para distinguir los servicios incluidos en la clase 36, publicada en el BOPI el 29 de enero de 2016. El 15 de marzo de 2016 consta la oposición formulada por la marca "WASA REAL ESTATE GUIDE", denominativa para los productos de la clase 16, que fue denegada por Resolución de 7 de julio de 2017, pendiente de firmeza al haber sido recurrida en vía contencioso-administrativa.

Wasa Real Estate inició ante la OEPM los trámites para registrar a su nombre la marca “WASA REAL ESTATE”, la cual le fue concedida mediante Resolución de 29 de marzo de 2017, pendiente de firmeza.

Jacobsen Enterprises ha hecho uso de la web www.wasa.es desde el 2012 hasta enero de 2016. Sin embargo, no existen dominios de páginas web que incorporen la denominación “WASA REAL ESTATE GUIDE”, aunque sí consta www.wasaconsulting.com como página web en construcción.

Jacobsen Enterprises interpuso demanda de caducidad por falta de uso de la marca denominativa “WASA REAL ESTATE GUIDE” para productos de la clase 16 (revista destinada al mercado inmobiliario), que figura en la OEPM inscrita a nombre de la demandada Wasa Real Estate. 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 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

La demandada Wasa Real Estate alegó que la marca “WASA REAL 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.

Asimismo, alegó que el no uso de la marca por “WASA REAL ESTATE” estaría justificado, conforme a lo establecido en el artículo 39.2, 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.

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda al considerar que Jacobsen Enterprises carece de interés legítimo para postular la caducidad, al haber adquirido la marca que pretende caducar, pues el comprador de la marca que no la usa carece de legitimación para solicitar la caducidad. De aceptarse la legitimación del demandante, el no uso de la marca por su titular registral estaría justificado (artículo 39.4 de la LM).

La sentencia es recurrida por Jacobsen Enterprises. En cuanto a la falta de legitimación activa, 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:

(i) Cuestiona que se atribuya a la demandante Jacobsen Enterprises la condición de titular de la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE”, cuando 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 Wasa Real Estate. En el recurso se justifica el impago al haber advertido que la marca estaba registrada para un producto (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando Jacobsen Enterprises pretendía adquirir la marca para prestar servicios inmobiliarios. La oposición por la demandada Wasa Real Estate 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 Wasa Real Estate.

(ii) 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 de la marca “WASA REAL ESTATE”, que se utiliza para servicios inmobiliarios prestados, fundamentalmente, por Internet. Por ello considera que la marca “WASA REAL ESTATE GUIDE” 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.

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

RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza por analizar la interpretación de los artículos 39, 55 y 58 de la LM por el Tribunal Supremo y afirma 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) comparte en lo sustancial, los argumentos de la sentencia apelada y coincide con ella en que el interés de Jacobsen Enterprises para instar la caducidad de la marca no es legítimo, pues existe un conflicto entre las partes sobre la marca, que tiene su origen en el hecho de haber transmitido Wasa Real Estate 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 16 (revista destinada al mercado inmobiliario), cuando el interés real de la demandante lo es por una marca para servicios inmobiliarios en general.

Jacobsen Enterprises sostiene que la obligación de usar la marca por Wasa Real Estate revivió al haber incumplido Jacobsen Enterprises el contrato y al haber quedado este resuelto de facto. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) no puede 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.

Conforme al artículo 59.1, apartado a) de la Ley de Marcas, 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.



La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) precisa que desde el año 2012 sólo Jacobsen Enterprises estaba facultada para 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 cree que deba dilucidarse en este pleito si la marca transferida a la demandante, registrada para una revista impresa, le facultaba también a utilizarla para 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 Wasa Real Estate. Por ello, el ejercicio de la acción de caducidad es abusivo y no considera que el interés de la demandante sea legítimo.

De igual modo considera ilegítimo y contrario a las exigencias de la buena fe, 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 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.

En este contexto tampoco cree la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) que la oposición de la demandada ante la OEPM 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, pese a 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.

Por ello, rechazada la legitimación del demandante desestima el recurso y confirma la sentencia apelada, sin entrar a analizar si, como sostiene la demandada, el no uso de la marca está amparado por el artículo 39.4 de la LM 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.



COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente la legitimación para instar acciones de caducidad por falta de uso y aclara que debe existir un interés legítimo. En este sentido, precisa que tal interés legítimo en solicitar la caducidad de una de las marcas no existe cuando existe un litigio previo entre ambas partes por incumplimiento contractual y que la falta de legitimación para instar dicha acción de caducidad por falta de uso aplica incluso aunque las de ambas empresas marcas y sus productos o servicios puedan considerarse similares.