



## SENTENCIA ES: JMM:2019:1165

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La actora presenta una demanda solicitando la declaración de caducidad por falta de uso de las marcas mixtas Reacciona, 2740313 (“M313”), titularidad de Jovaloyes Legal S.L. y 2903447 (“M447”), titularidad de Instituto Asesor para Subvenciones Ayuda y Financiación S.L., (“ISAF”), respecto a los servicios para los que están registradas en 2006 y 2009 respectivamente.

En contestación a la demanda, las codemandadas reconvinieron solicitando la caducidad por falta de uso de diferentes marcas titularidad de la actora. Por un lado, Jovaloyes Legal S.L. pidió la caducidad respecto a Reacciona, marca denominativa 2895363 (“M363”) otorgada en 2019. Por su parte, ISAF hizo la misma solicitud respecto de unas marcas propiedad de la actora que simplemente cita por su número de registro: 2434081 (1), 2455949 (0), 2455950 (4), 2455951 (2), clase 45, 2673731 (0), 2675782 (8), 2696579 (8), 2756473 (8).

Las partes ya se enfrentaron en el pasado cuando “las demandadas interpusieron una demanda contra la actora por infracción de la marca M313, declarando la sentencia (...) que había quedado acreditado que la marca no había sido usada conforme al art. 39 LM al tiempo de presentarse la demanda, no se ejerció en tal momento al presente acción al no haber transcurrido los cinco años previstos en el precepto citado (...) la marca M313 Reacciona sólo se utiliza en la página web de las demandadas [www.gruporeacciona.com](http://www.gruporeacciona.com) (...) sin conexión con producto o servicio alguno; en el mismo modo se encuentra el signo en el portal [www.linkedin.com](http://www.linkedin.com), como medio de identificación de un grupo de empresas; ” (FD1).

Asimismo, en las contestaciones a la demanda “se opone la falta de legitimación activa de la demandante por carecer de interés legítimo en la declaración de caducidad de las marcas litigiosas. En segundo lugar, aducen que en el pleito seguido ante el juzgado de lo mercantil nº1 de Madrid (juicio ordinario 153/2010) las partes alcanzaron un acuerdo transaccional

que puso fin al mismo, siendo homologado judicialmente, en el que se pactó no tener nada que reclamarse las partes en lo sucesivo en relación al objeto del pleito” (FD1.4).

## **RESUMEN:**

El Juzgado de lo Mercantil comienza estableciendo los hechos probados relatados anteriormente y haciendo hincapié en la defensa que las demandadas han venido haciendo de sus marcas.

En relación a la falta de legitimación activa de la actora, el juzgador de primera instancia recoge en primer lugar lo establecido en la STS 776/2012, de 27 de diciembre: “deducida una acción de caducidad por falta de uso, la demandada alega a falta del requisito del art. 59.a por tener la acción la única finalidad de perjudicar y ser contradictoria con la postura mantenida por la demandante en un procedimiento administrativo anterior (...) la regla sobre la contradicción con los actos anteriores tiene por finalidad dar protección a una fundada confianza que se deposita en la coherencia de una conducta futura de otra persona con la que se está en relación. Pero si no ha habido relación entre las partes respecto de las marcas litigiosas (...) la demandada tendría que señalar en qué pudo fundar la demandada razonablemente su confianza en la coherencia del comportamiento de la demandante” (FD4.16), confianza que no concurre en el presente caso dado que no había relaciones entre las partes, siendo esta confianza lo que viene a proteger la prohibición de actuar contra los actos propios.

En cuanto a la falta de interés legítimo, el juzgador de primera instancia vuelve a remitir al TS, concretamente a una sentencia que es distinta a las dictadas anteriormente en relación al art. 59.a LM, y que permite flexibilizar la interpretación del interés legítimo que exige dicho prefecto para estimar la concurrencia del mismo, como hace en el presente caso. El Juzgado de lo Mercantil entiende que “el merco hecho de que la demandante haya llevado a cabo la totalidad del trámite de solicitud de la concesión de unas marcas coincidentes sustancialmente con las litigiosas para los servicios para los que las tienen registradas las demandadas, es motivo suficiente, de acuerdo con aquella concepción amplia, para entender que ostenta un interés legítimo en el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso, máxime cuando este requisito ha sido eliminado en la redacción actual de la Ley de Marcas” (FD4.18)



Por último, en cuanto al uso de las marcas M313 y M447 por parte de las demandadas, en su análisis de esta cuestión el Juzgado de lo Mercantil resalta que “las sociedades demandadas, según manifiestan, tienen vínculos entre sí al estar todas ellas participadas por miembros de la familia Jerónimo, utilizan el signo Reacciona, que contienen las dos marcas litigiosas para identificar el origen común de las mismas (...) las demandadas utilizan los signos cuya caducidad se interesa en la demanda no para identificarse a sí mismas en el mercado, sino para identificar el grupo empresarial al que pertenecen (FD5.21). El juzgador de primera instancia si este uso es o no acorde al art. 4 LM sobre el concepto de marca. El juzgador concluye que “con el uso que se da a la marca por las demandadas no se están identificando unos mismos servicios, sino distintos servicios entre sí, y ello porque la finalidad que se está dando al signo no es la prevista en el art. 4 LM sino la de indicar la pertenencia de una empresa a un grupo superior a la misma (..) lo que pretenden las demandadas con el uso que hacen de las marcas registradas a su nombre se asemeja a la marca de garantía, (...) art. 68 LM (...) pero esta finalidad no es la propia del derecho de marca, que se agota en lo previsto en el art. 4 LM (...) como las demandadas no han utilizado las dos marcas nacionales registradas, M313 y M447, para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, según se reconoce por las mismas, hay que concluir que dichas marcas no han sido objeto del uso efectivo que exige el art. 39 LM, debiendo declararse en consecuencia su caducidad por falta de uso” (FD5.26-28).

En su análisis de la demanda reconvencional de IASAF, la actora reconoce la falta de uso, pero justificadamente por el art. 39.5 LM dado que en el juicio ordinario 153/2010 que ya enfrentó a las partes, se solicitaba una indemnización equivalente al 1% del negocio de Acciona, es decir, unos 72 millones de euros. “el motivo por el que Acciona no utilizó la marca en el plazo de cinco años siguientes a su publicación, según manifiesta, es el riesgo a resultar deudora de una indemnización (FD6.31). Sin embargo, el juzgador de primera instancia no comparte esta opinión ya que dicho procedimiento judicial terminó en un pacto de no reclamarse nada respecto del objeto del procedimiento, por lo que interpretando el art. 57 LM en sensu contrario, la actora no quiso hacer uso de la marca dado que la causa alegada ya había finalizado con el acuerdo entre las partes. El Juzgado Mercantil estima por lo tanto la demanda reconvencional y declara la caducidad por falta de uso de la marca M363.



Por último, en cuanto a la demanda reconvenzional interpuesta por Javaloyes, ésta se desestima por falta de motivación del citado escrito dado que simplemente se limita a enumerar las marcas cuya caducidad se solicita, sin su descripción, y pese a lo establecido anteriormente en relación al interés legítimo, el juzgador entiende que esta circunstancia hace que concurra la falta de interés legítimo.

#### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante porque trata una solicitud de caducidad por falta de uso respecto a marcas que están siendo usadas de facto como marca de garantía. El Juzgado de lo Mercantil concluye que, al no estar siendo utilizadas las marcas conforme al art. 4 LM, no han sido objeto de uso efectivo con arreglo al art. 39 LM y por lo tanto debe declararse su caducidad. También es interesante la interpretación que hace el juzgador del art. 57 LM y de la flexibilización del art. 59 LM en base a la jurisprudencia del TS sobre la legitimación activa y el interés legítimo.