



Roj: **STS 3527/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3527**

Id Cendoj: **28079110012021100625**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **29/09/2021**

Nº de Recurso: **3377/2018**

Nº de Resolución: **650/2021**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **PEDRO JOSE VELA TORRES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP V 2079/2018,**  
**STS 3527/2021**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 650/2021**

Fecha de sentencia: 29/09/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 3377/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 22/09/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. **Pedro José Vela Torres**

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE VALENCIA SECCION N. 9

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M<sup>a</sup> Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: MAJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 3377/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. **Pedro José Vela Torres**

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M<sup>a</sup> Teresa Rodríguez Valls

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 650/2021**

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. **Pedro José Vela Torres**

D. Juan María Díaz Fraile



En Madrid, a 29 de septiembre de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por Aceites del Sur- Coosur S.A., representada por el procurador D. Diego Carmona Domingo, bajo la dirección letrada de D. José Manuel Otero Lastres, contra la sentencia nº 482/2018, de 28 de mayo, dictada por la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, en el recurso de apelación núm. 22/2018, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 137/2017, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, sobre caducidad de marcas. Ha sido parte recurrida La Española Alimentaria Alcoyana S.A., representada por la procuradora D.ª Beatriz de Mera González y bajo la dirección letrada de D. Raúl Monsalve Mora.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. **Pedro José Vela Torres**.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia*

1.- El procurador D. Emilio Guillermo Sanz Osset, en nombre y representación de Aceites del Sur-Coosur S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra La Española Alimentaria La Alcoyana S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:

"DECLARE: la caducidad total y parcial de los signos indicados en el cuadro sistemático indicado *ut supra* por falta de uso y su consiguiente cancelación registral".

2.- La demanda fue presentada el 27 de enero de 2017 y repartida al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, se registró con el núm. 137/2017. Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3.- La procuradora Dª Laura Lucena Herráez, en representación de La Española Alimentaria Alcoyana S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

"[...]se digno dictar sentencia, por la que se desestime íntegramente la demanda presentada por la actora contra mi mandante manteniendo los registros de marca cuya caducidad se ha interesado de contrario e imponiendo a la actora las costas de este procedimiento".

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia dictó sentencia n.º 190/2017, de 1 de septiembre, con la siguiente parte dispositiva:

"Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Sanz Osset en la representación que ostenta de la entidad ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. debo absolver y absuelvo a la parte demandada LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA S.A. de las pretensiones deducidas en su contra, no habiendo lugar a la declaración de caducidad pretendida, todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte actora".

### SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Aceites del Sur-Coosur S.A. La representación de La Española Alimentaria Alcoyana S.A. se opuso al recurso e impugnó la sentencia apelada.

2.- La resolución de estos recursos correspondió a la sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo tramitó con el número de rollo 22/2018 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 28 de mayo de 2018, cuya parte dispositiva dispone:

"SE ESTIMA, en parte, el recurso de apelación interpuesto por la representación de ACEITES DEL SUR COOSUR SA y se ESTIMA en parte la impugnación planteada por la representación de la demandada LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA SA contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado Mercantil 1 de Valencia, con fecha 1 de septiembre de 2017, en juicio ordinario 137/2017, que se REVOCA en parte, y su lugar:

1) SE ESTIMA concurrente falta de legitimación activa de la demandante en relación con la caducidad total o parcial de las marcas de la demandada impugnante que se reseñan en el ordinal TERCERO de la presente resolución, en sus diecisiete apartados, al que nos remitimos en su totalidad.

2) Se ESTIMA, en parte, la demanda interpuesta por la parte recurrente contra LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA SA declarando la caducidad total, por no uso, de las marcas españolas **0845499 y 0517927**, ambas en cuanto a la clase 29 debiendo procederse a su cancelación registral firme la presente resolución.

3) Se mantiene, en lo no afectado por la presente, la desestimación ya producida en primera instancia.



4) Sin expresa imposición de costas en ninguna de las instancias, al ser parcial la estimación de la demanda, del recurso de apelación y de la impugnación de la sentencia.

5) Se acuerda el reintegro del depósito para recurrir a la parte apelante".

### **TERCERO** .- *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1.- El procurador D. Emilio Guillermo Sanz Osset, en representación de Aceites del Sur -Coosur S.A., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Primero.- Autorizado por el 477.1 LEC consistente en la infracción del artículo 59 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala [...].

"Segundo.- Autorizado por el 477.1 consistente en la infracción del artículo 58 de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala [...].

"Tercero.- Autorizado por el 477.1 LEC consistente en la infracción del artículo 55.1.c de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial de esta Excma. Sala [...]."

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 14 de abril de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Aceites del Sur Coosur, S.A., presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia n.º 482/2018, de 28 de mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9.ª, en el rollo de apelación n.º 22/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 137/2017, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1, de Valencia".

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el 22 de septiembre de 2021, en que tuvo lugar.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

#### **PRIMERO**.- *Resumen de antecedentes*

1.- Aceites del Sur-Coosur S.A. (en adelante, Coosur) solicitó la declaración de caducidad total o parcial de las siguientes 39 marcas españolas, de titularidad de La Española Alimentaria La Alcoyana S.A. (en adelante, La Alcoyana):

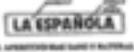


 Nº 2377625	<p><b>30:</b> café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, saga, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
Nº 1816145 "SPANOLA"	<p><b>29:</b> aceitunas rellenas de todas clases, aceitunas envasadas en general, banderillas, pepinillos, alcaparras y ensaladillas; frutos secos, almendras, avellanas, cacahuetes, maíz, palomitas, patatas fritas; conservas de pescado en general, anchoas en salazón y filetes de anchoa en aceite.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
Nº 845500 	<p><b>29:</b> frutos secos, almendras, avellanas, cacahuetes, maíz, palomitas y patatas fritas, envasados.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
Nº 2250073 	<p><b>31:</b> productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
Nº 2250074 	<p><b>38:</b> los servicios de emisión y difusión de programas de radio y televisión, servicios de comunicaciones por terminales de ordenador, transmisión de imágenes asistidas por ordenador.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>



<p>Nº 2242059</p> 	<p>35: los servicios de venta al detalle en comercios de aceitunas en conserva, aceitunas rellenas de todas clases, extractos de algas para uso alimenticio, alcaparras, almejas que no estén vivas, almendras preparadas, anchoas, arenques, atún, mantequilla de cacahuete, cacahuets preparados, caldos, preparaciones para hacer caldos, cascara de frutas, caviar, cebollas (legumbres en conserva), chips (patatas fritas a la inglesa), choucoutre, concentrados (caldos), frutas confitadas y escarchadas, confituras, conservas de fruta, conservas de pescado, conservas de verduras, consomés, croquetas alimenticias, crustáceos que no estén vivos, cuajo, cumas, dátiles, encurtidos, ensalada de verduras, ensaladas de frutas (macedonia de frutas), filetes de pescado, jaleas de fruta, pulpas de frutas, rodajas de frutas, frutas cocidas, gambas que no estén vivas, granos de soja en conserva para uso alimenticio, guisantes en conserva, habas en conserva, hortalizas en conserva, huevos, huevos en polvo, jaleas comestibles, sopas julianas (sopas de verduras), kéfir, ensalada de legumbres, legumbres cocidas secas y en conserva, mariscos que no estén vivos, mermeladas, moluscos comestibles que no estén vivos, nueces preparadas, pasas, pectina para uso alimenticio, pepinillos, productos de la pesca, pescado en conserva y salazón, piccalilli, platos a base de pescado, polen preparado para la alimentación, proteínas para la alimentación humana, pulpa de fruta, puré de tomate, preparaciones para hacer sopa, sopas, tofu, puré de tomate, zumo de tomate para la cocina, trufas en conserva, zumos vegetales para la cocina, con exclusión expresa de todo tipo de aceites y grasas comestibles y productos cárnicos y embutidos. Champiñones en conserva.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD PARCIAL</b> al quedar exceptuados los "servicios de venta al detalle en comercios de aceitunas en conserva, aceitunas rellenas de todas clases".</p>
<p>320080</p> 	<p>33: destilería, alcoholes, aguardientes, anisados, brandy y especialmente anisete y licores.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>

 2250072	<p><b>30:</b> café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
 2377626	<p><b>31:</b> productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, planta y flores naturales; alimentos para los animales; malta.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
 2377624	<p><b>29:</b> carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jalea, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
 1096593	<p><b>30:</b> café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
 1792012	<p><b>29:</b> aceitunas rellenas de todas clases, aceitunas envasadas en general, banderillas, pepinillos, alcaparras y ensaladillas; frutos secos, almendras, avellanas, cacahuetes, maíz, palomitas, patatas fritas; conservas de pescado en general, anchoas en salazón y filetes de anchoa en aceite.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD PARCIAL</b> al quedar exceptuadas las "aceitunas rellenas de todas clases, aceitunas envasadas en general".</p>

 0683263	9: banderillas, pepinillos, alcaparras y ensaladillas.  <b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b>
1032872 "LA ESPAÑOLA", denominativa	33: vinos, espirituosos y licores.  <b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b>
1561620 	29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.  <b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b>
1527951 	29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, grasas, conservas, encurtidos, conservas de pescado en general y especialmente para anchoas en salaz n y filetes de anchoa en aceite.  <b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b>
954485 	29: frutos secos, almendras, avellanas, cacahuetes, maíz, palomitas y patatas fritas envasadas, conservas de pescado en general y especialmente para anchoas en salazón y filetes de anchoa en aceite.  <b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b>
2169785 	29: aceitunas rellenas de todas clases, aceitunas envasadas en general, conservas de frutas, conservas de pescado, conservas de verduras, banderillas, pepinillos, ensaladillas, frutos secos, almendras, avellanas y cacahuetes preparados, patatas chips.  <b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b>
954483 	29: banderillas, pepinillos, alcaparras y ensaladillas, conservas de pescado en general, y especialmente para anchoas en salazón y filetes de anchoa en aceite.  <b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b>

<p>1737709 "DOCE CAMPANADAS"</p>	<p>29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>0841985</p> 	<p>31: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>2250071</p> 	<p>29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carnes; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas para uso alimentario, jaleas comestibles, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Conservas de pescado y conservas de carne.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>0126754</p> 	<p>33: destilería, alcoholes, aguardientes, aguardientes anisados, licores, y especialmente brandy.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>1649102 "TAPAÑOLAS"</p>	<p>29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceitunas y grasas comestibles, conservas, encurtidos.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>1032873</p> 	<p>33: vinos, espirituosos y licores.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>



<p>0900713 "PIN-CHIN"</p>	<p>29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva (secas y cocidas); jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, embutidos y especialmente aceitunas, encurtidos, banderillas, pepinillos, alcaparras, ensaladillas, frutos secos y conservas vegetales.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>0954487 </p>	<p>31: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>1630991 "LA ESPAÑOLA"</p>	<p>25: vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, así como bragas, pañales.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>0845499 </p>	<p>29: aceitunas de todas clases y sus derivados.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>0841984 </p>	<p>30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hacer subir, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>2320175 </p>	<p>21: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapados), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.</p>



<p><b>PICARDIAS</b> 2436030 EL SNACK MAS FRESCO</p>	<p><b>29:</b> carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p><b>LA ESPAÑOLA</b> 2436031 COMO NINGUNA</p>	<p><b>29:</b> aceitunas rellenas de todas clases, aceitunas envasadas en general, banderillas, pepinillos, alcaparras y ensaladillas; frutos secos, almendras, avellanas, cacahuets, maíz, palomitas, patatas fritas; conservas de pescado en general, anchoas en salazón y filetes de anchoa en aceite; extractos de algas para uso alimenticio, almejas que no estén vivas, arenques, atún, mantequilla de cacahuete, cacahuets preparados, caldos, preparaciones para hacer caldos, cascara de frutas, caviar, cebollas (legumbres en conserva), champiñones en conserva, choucoutre, concentrados (caldos), frutas confitadas y escarchadas, confituras, conservas de fruta, conservas de pescado, conservas de verduras, consomés, croquetas alimenticias, crustáceos que no estén vivos, cuajo, cumis, dátiles, encurtidos, ensaladas de frutas (macedonia de frutas), filetes de pescado, jaleas de fruta, pulpas de frutas, rodajas de frutas, frutas cocidas, gambas que no estén vivas, granos de soja en conserva para uso alimenticio, guisantes en conserva, habas en conserva, hortalizas en conserva, huevos, huevos en polvo, jaleas comestibles, sopas julianas (sopas de verduras), kéfir, ensalada de legumbres, legumbres cocidas, secas y en conserva, mariscos que no estén vivos, mermeladas, moluscos comestibles que no estén vivos, nueces preparadas, pasas, pectina para uso alimenticio, piccalilli, platos a base de pescado, polen preparado para la alimentación, proteínas para la alimentación humana, pulpa de fruta, preparaciones para hacer sopa, sopa, tofu, puré de tomate, zumo de tomate para la cocina, trufas en conserva, zumos vegetales para la cocina, con exclusión expresa de todo tipo de aceites y grasas comestibles y productos cárnicos y embutidos.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p><b>LA ESPAÑOLA</b> 2436029 UNA ACEITUNA COMO NINGUNA</p>	<p><b>29:</b> aceitunas envasadas de todas clases.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>

<p>2961230</p>	<p>29: pescado; alimentos preparados a base de pescado; conservas de pescado; platos a base de pescado; carne; preparados de carne; conservas de carne; pates de hígado; frutas en conserva, confitadas y cocidas; verduras en conservas, secas y cocidas; aceitunas envasadas en general; aceitunas rellenas; frutos secos preparados; hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos.</p> <p>30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.</p> <p>33: bebidas alcohólicas, excepto cervezas, elaboradas en España y de procedencia española, y en concreto bebidas conteniendo vino, vinos espumosos, vinos, vinos con denominación de origen controlada, anís [lico., digestivos [alcoholes -excepto cervezas- y licores., licores, aguardientes.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>0129896</p>	<p>29: aceitunas rellenas en general.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>0517927 "PK"</p>	<p>29: aceitunas de todas clases y todas sus preparaciones, aceites, conservas de pescado, carnes, frutas, legumbres y vegetales.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>2985376</p>	<p>3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>
<p>N 0165380 "LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.</p>	<p>29: fabricación de productos alimentarios en general y especialmente de aceitunas rellenas.</p> <p>35: venta de toda clase de productos alimentarios con sus propias marcas e incluso con marcas de terceros así como también la venta de productos alimentarios bajo la marca de otros fabricantes, tanto españoles como extranjeros, mediante acuerdos de compra o importación de dichos productos o incluso mediante acuerdo exclusivo de venta bajo el sistema de concesión.</p> <p><b>SE INTERESA LA CADUCIDAD TOTAL</b></p>

2.- Previamente a la interposición de la demanda, La Alcoyana había sido titular de la marca de la marca de la Unión 10.420.255, La Española, mixta, para las clases 29, 30 y 33, con la que comercializó aceitunas en conserva en general y aceitunas rellenas, y que tiene la siguiente representación figurativa:



3.- El 30 de diciembre de 2016, La Alcoyana cedió esa marca a La Española, lo que dio lugar a la correspondiente transferencia en la EUIPO.

4.- La Alcoyana se opuso a la demanda formulada por Coosur, que fue desestimada en primera instancia por los siguientes y resumidos motivos: (i) la demandante tiene legitimación activa conforme al art. 59 LM, por ser titular la demandada de distintas marcas que impiden la incorporación del denominativo "La Española" en las clases para las que la demandada tiene registro actual; (ii) no obstante, la demandada ha acreditado un notable uso y facturación de todos sus productos y formatos, en toda la geografía nacional, durante el período 2012-2016; (iii) los signos se han utilizado en distintas y efectivas operaciones para identificar el origen y la procedencia de los productos, sin dar lugar a confusión o asociación.

5.- Recurrida en apelación dicha sentencia por la parte demandante e impugnada por la demandada, la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso y la impugnación, como consecuencia de lo cual, declaró la caducidad de determinadas marcas por no uso y desestimó la pretensión respecto de las restantes.

Respecto a la legitimación de la demandante, consideró que tiene interés legítimo para accionar quien opera en el mercado comercializando productos relacionados con aquellos para los que están registradas las marcas cuya caducidad por falta de uso se pide. Por esta razón, concluyó que Coosur carece de interés legítimo para instar la caducidad de determinadas marcas (17), bien por falta de prueba de la falta de uso (2), bien por tratarse de signos que no contienen elemento alguno que pueda entrar en conflicto con las registradas por ella (15).

En cuanto al resto de marcas, consideró acreditado el uso efectivo en catorce de ellas.

6.- Coosur interpuso un recurso de casación.

**SEGUNDO.-** *Primer motivo de casación. Legitimación activa para solicitar la caducidad de una marca*

*Planteamiento:*

1.- El primer motivo de casación denuncia la infracción del art. 59 de la Ley de Marcas (LM) y de la jurisprudencia contenida en las sentencias 776/2012, de 27 de diciembre; y 57/2015, de 24 de febrero.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la legitimación para solicitar la caducidad de una marca es muy amplia, ya que se le reconoce no solo a los afectados y a los titulares de un derecho subjetivo, sino también a los meros portadores de un interés legítimo, entre quienes se incluyen los que pueden obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de las marcas de las que es titular un competidor.

En este caso, las 22 marcas sobre las que la sentencia recurrida niega el interés de la demandante contienen el elemento denominativo La Española o elementos gráficos que coinciden con dicha denominación, por lo que colisionan con las marcas de la demandante.

3.- El motivo concierne a las 15 marcas identificadas en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida y a las marcas 1096593, 1527951, 954485, 954483 y 954487.

*Decisión de la Sala:*

1.- En la redacción aplicable en la fecha de la demanda, el art. 59 LM establecía:

"La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada:



a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

b) En los casos previstos en el artículo 52, por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en las letras a) y b) del artículo 9 de la presente Ley".

2.- En la interpretación de dicho precepto, la jurisprudencia de esta sala (sentencias 776/2012, de 27 de diciembre; y 765/2012, de 28 de diciembre) ha reconocido legitimación activa para instar la caducidad de una marca a:

(i) Quien -además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo- busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro.

(ii) Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor.

3.- En relación con lo planteado en el motivo, la cuestión estriba en determinar si existe legitimación para instar la caducidad por falta de uso de una marca en relación con todos los productos o servicios para los que no haya sido efectiva y realmente usada o sólo cabe la legitimación para solicitar la declaración de caducidad en relación con los productos o servicios concretos en los que se genera riesgo de confusión con la marca del demandante y que son con los que entra en conflicto.

A tal efecto, la amplitud de legitimación que contempla la Ley de Marcas para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso es concorde con la legitimación conferida por el art. 56.1.a) del Reglamento de Marca Comunitaria, sin que ello implique que la acción de caducidad marcaria pueda convertirse en una especie de acción popular no reconocida ni en el ámbito civil en general ni en el marcario en particular.

4.- La legitimación activa entronca con la finalidad perseguida por la institución de la caducidad de las marcas, entendida como un instrumento para asegurar que el titular de la marca respete las exigencias legales de que el signo sea usado conforme a las previsiones que justificaron el registro y el nacimiento del signo distintivo y que no se convierta en un mero monopolio vacío de contenido.

La LM impone al titular de la marca una carga consistente en el uso efectivo y real de la misma, bajo pena de caducidad (la actual redacción del art. 39 LM, fruto de la modificación operada por el RDL 23/2018, utiliza ya únicamente el adjetivo "efectivo": uso efectivo de la marca). De manera que la titularidad de la marca depende, en cuanto a su prolongación en el tiempo, del requisito de ese uso [real y] efectivo.

Como resaltó la sentencia 448/2013, de 9 de julio, el uso supone una utilización de la marca en el mercado de los productos o servicios protegidos por ella, dado que su razón de ser comercial reside, precisamente, en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los procedentes de otras empresas.

5.- Desde ese punto de vista, no cabe negar a la demandante, que se dedica al mismo género de negocio que la demandada, legitimación para instar la caducidad de unas marcas supuestamente no usadas que pueden dificultar sus proyectos de futuro en nuevas o complementarias líneas de mercado. Puesto que el mantenimiento injustificado del derecho de exclusiva que conlleva la titularidad de la marca produce, cuando menos, un perjuicio potencial a quien, compitiendo en el mismo sector de mercado, quiera ampliar su actividad.

Por lo que, al hacerlo así, la sentencia recurrida ha infringido el art. 59 LM.

6.- En consecuencia, este primer motivo de casación debe ser estimado. Con la consecuencia de que, al no haberse realizado enjuiciamiento alguno sobre la efectividad del uso de las marcas concernidas, deberá anularse en parte la sentencia recurrida, para que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre ello y en función de que aprecie o no la existencia de uso, declare o no las caducidades pretendidas.

**TERCERO.- Segundo motivo de casación. Uso real y efectivo de la marca**

*Planteamiento:*



1.- El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 58 LM y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 30 de octubre de 1986, 18 de diciembre de 1992, 12/2000, de 22 de enero y 450/2015, de 2 de septiembre.

2.- En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que cuando se ejercita una acción de caducidad de una marca corresponde al titular demostrar que ha sido usada conforme previene el art. 39 LM o que existen causas justificativas de esa falta de uso.

La sentencia recurrida infringe el mencionado precepto, al denegar la caducidad de diez de las marcas por considerar que la demandante no había demostrado la falta de uso, sin analizar si la demandada ha demostrado el uso de tales marcas con las condiciones legalmente previstas.

3.- El motivo viene referido a las marcas 1816145 ("Spanola"), 2377626 y 2377624 ("Picardías La Española"), 2961230 ("Tapas La Española"), 1737709 ("Doce campanadas"), 900713 ("Pin Chin"), 1649102 ("Tapañolas"), 2436030 ("Picardías el snack más fresco"), 2436031 ("La española como ninguna") y 2436029 ("La española una aceituna como ninguna").

*Decisión de la Sala:*

1.- En la fecha de presentación de la demanda, el art. 58 LM tenía la siguiente redacción:

"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 período 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 período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada".

Es decir, conforme a dicha redacción del art. 58 LM se imponía una regla de prueba que pretendía evitar la prueba diabólica de los hechos negativos (no uso).

2.- Para que haya uso efectivo de la marca no basta con probar que la marca haya sido utilizada en el tráfico económico, sino que se exige, además, la concurrencia de los siguientes requisitos ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, C-40/01, *Ansul*; 15 de enero de 2009, C-495/07, *Silberquelle/Maselli*; 18 de abril de 2013, C-12/12, *Colloseum Holding AG*; 17 de julio de 2014, C-141/13, *Reber Holding GmbH*; 8 de junio de 2017, C-689/15, *W.F. Gözze Frottierweberei GmbH*; y 29 de noviembre de 2018, C-340/17, *Alcolock*):

1. El uso debe realizarlo el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.
2. El uso debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.
3. El uso debe realizarse conforme la función esencial de la marca, esto es, debe indicar a los sectores interesados que los productos a que se refieren proceden de una empresa determinada
4. El uso debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.
5. El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.
6. El uso no puede ser simbólico.
7. El uso en el mercado debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca (productos o servicios de esa clase).

3.- La sentencia 372/2010, de 18 de junio, resumió estos requisitos, desde el punto de vista del Derecho español, en los siguientes términos:

"El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse



las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias".

4.- Salvo que alteremos la base fáctica fijada en la instancia, lo que está vedado en casación, no puede afirmarse que la sentencia recurrida no haya respetado tales criterios sobre la acreditación por La Alcoyana del uso de las marcas a las que se refiere el motivo.

La sentencia recurrida analiza la profusa prueba documental aportada por la demandada y, en cuanto a las marcas 2377624, 2377625 y 237726 ("Picardías La Española") y 2961230 ("Tapas La Española"), la Audiencia Provincial da por probado su uso en los últimos cinco años.

Respecto a la marca 1816145 ("Spanola"), descarta su nulidad porque ni siquiera fue mencionada en la demanda a efectos de justificar su caducidad por falta de uso, por lo que no son admisibles alegaciones *ex novo* introducidas en el recurso de apelación.

En cuanto a la marca 1649102 ("Tapañolas"), su juicio sobre el uso efectivo es correcto cuando afirma que queda justificado por el uso de otra marca renombrada de enorme similitud (sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, y las SSTJUE que en ella se citan). De acuerdo con esta jurisprudencia, este uso de la marca cumple con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, en cuanto que no altera el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

En lo que atañe a las marcas denominativas 2436029 ("Picardías el snack más fresco"), 2436031 ("La Española como ninguna") y 2436029 ("La Española una aceituna como ninguna"), la Audiencia Provincial considera probado, respecto de la primera, su uso efectivo en el último quinquenio, y respecto de las otras dos, que recogen eslóganes que son constantemente reproducidos y utilizados con fines marcarios (sentencia 200/2020, de 28 de mayo, y las SSTJUE que en ella se citan).

Por último, respecto de las marcas 1737709 ("Doce campanadas") y 0900713 ("Pin Chin"), la sentencia recurrida considera que el recurso de apelación no combatía debidamente las conclusiones de la sentencia de primera instancia sobre su uso real y efectivo. Consideración de carácter procesal que no puede ser revisada en este recurso de casación.

5.- Como consecuencia de lo expuesto, este segundo motivo de casación debe ser desestimado.

**CUARTO.- Tercer motivo de casación. Caducidad parcial de la marca**

*Planteamiento:*

1.- El tercer motivo de casación denuncia la infracción del art. 55.1 c) LM y de la jurisprudencia contenida en las sentencias 288/2010, de 10 de mayo, y 453/2013, de 2 de julio.

2.- Al desarrollar el motivo, la parte recurrente argumenta, sintéticamente, que en el caso de que se acredite el uso real y efectivo de una marca únicamente en relación con algunos de los productos o servicios que distingue, procede declarar la caducidad parcial en relación con los productos o servicios respecto de los que no se usa.

La sentencia recurrida infringiría este precepto y la jurisprudencia interpretativa, al desestimar la demanda respecto de cinco de las marcas litigiosas, al considerar que la demandada ha acreditado su uso real y efectivo en relación con algunos de los productos o servicios para los que fueron registradas.

3.- Este motivo afecta a las marcas 2377625 ("Picardías La Española"), 224059 ("La Española"), 179012 ("La Española") y 2169785 ("La Española el aperitivo más sano y natural").

*Decisión de la Sala:*

1.- El art. 55.1 c) LM, en la redacción aplicable al caso, disponía:

"Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley".

2.- El art. 7 de la Directiva UE 2015/2436 establece que:

"cuando el motivo de denegación del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate".

3.- En la fecha en que se interpuso la demanda, el art. 60 LM preveía que:

"Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados".



4.- En la sentencia 611/2019, de 14 de noviembre, hemos declarado:

"(...) si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección en un procedimiento de oposición de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada (...). Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto procede observar que resulta imposible en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de parte de los productos o servicios pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos sino nicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes".

5.- Sobre esa base, consideramos en la mencionada sentencia que la eficacia legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones:

a) Por un lado, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase, ni a otros de distinta clase, pero similares. Únicamente se otorgará protección a aquella subcategoría a la que pertenece el producto para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

b) Por otro, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

6.- La sentencia recurrida no es conforme con dichas previsiones legislativas ni con la jurisprudencia que las interpreta, al considerar, genéricamente, que el uso parcial de una marca produce efectos no solo respecto de los productos y servicios efectivamente usados, sino también respecto de los productos y servicios incardinados en una misma categoría, aunque no hayan sido efectivamente utilizados.

Aunque la sentencia 550/2006, de 8 de junio, admitió que en los casos en que un signo hubiera sido registrado como marca para distinguir varios productos o servicios de una misma clase, se extendieran los efectos del uso parcial de la marca no sólo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se había usado, sino también a aquellos que estaban inscritos en la misma clase del nomenclátor internacional, esa conclusión fue matizada por la antes mencionada sentencia 611/2019, de 14 de noviembre y las que en ella se citan, en el sentido de que ha de tratarse de productos de la misma subcategoría que tengan una similitud razonable con los efectivamente usados, sin que pueda extenderse indiscriminadamente a todos los de la categoría del nomenclátor aunque sean sustancialmente diferentes.

7.- En consecuencia, el tercer motivo de casación debe ser estimado y conforme a las propias conclusiones probatorias de la sentencia recurrida sobre el uso de las marcas a que se refiere el motivo, debe declararse la caducidad parcial para todos los productos y servicios sobre los que La Alcoyana no ha acreditado el uso real y efectivo de la marca. De modo que:

(i) Respecto de la marca 2377625 ("Picardías La Española") se declara la caducidad para todos los productos, excepto el vinagre.

(ii) En cuanto a la marca 2242059 ("La Española"), se declara la caducidad se declara su caducidad para todos los servicios, excepto los de venta al detalle en comercios de aceitunas en conserva y aceitunas rellenas de todas clases.

(iii) En relación con la marca 179012 ("La Española"), se declara su caducidad para todos los productos, excepto las aceitunas rellenas de todas clases y aceitunas envasadas en general.

(iv) Respecto a la marca 2169785 ("La Española el aperitivo más sano y natural"), se declara su caducidad para todos los productos, excepto las aceitunas rellenas de todas clases y aceitunas envasadas en general.

#### **QUINTO.- Costas y depósitos**

1.- Al haberse estimado en parte el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por el mismo, según previene el art. 398.2 LEC.

2.- Procede acordar también la devolución del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.

**FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido :

**1.º-** Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por Aceites del Sur - Coosur S.A. contra la sentencia de 28 de mayo de 2018, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, en el recurso de apelación núm. 22/2018, que casamos parcialmente; y en su virtud:

**1.1.-** Confirmar la sentencia recurrida en cuanto a la desestimación de la pretensión de caducidad de las marcas 1816145 ("Spanola"), 2377626 y 2377624 ("Picardías La Española"), 2961230 ("Tapas La Española"), 1737709 ("Doce campanadas"), 900713 ("Pin Chin"), 1649102 ("Tapañolas"), 2436030 ("Picardías el snack más fresco"), 2436031 ("La española como ninguna") y 2436029 ("La española una aceituna como ninguna").

**1.2.-** Declarar la caducidad: (i) de la marca 2377625 ("Picardías La Española") para todos los productos, excepto el vinagre; (ii) de la marca 2242059 ("La Española"), para todos los servicios, excepto los de venta al detalle en comercios de aceitunas en conserva y aceitunas rellenas de todas clases; (iii) de las marcas 179012 ("La Española") y 2169785 ("La Española el aperitivo más sano y natural"), para todos los productos, excepto las aceitunas rellenas de todas clases y aceitunas envasadas en general.

**1.3.-** Devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que dicte nueva sentencia en la que se pronuncie sobre la petición de caducidad de las marcas respecto de las que negó legitimación a la demandante para formular dicha pretensión.

Tanto el recurso de apelación como el eventual recurso de casación habrán de tramitarse con carácter preferente.

**2.º-** No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación y ordenar la devolución del depósito constituido para su formulación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.