



Roj: **STS 1533/2020** - ECLI: **ES:TS:2020:1533**

Id Cendoj: **28079110012020100227**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **28/05/2020**

Nº de Recurso: **3426/2017**

Nº de Resolución: **200/2020**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP GC 156/2017,**  
**STS 1533/2020**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 200/2020**

Fecha de sentencia: 28/05/2020

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 3426/2017

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 11/03/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Gran Canaria, Sección 4.ª

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 3426/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 200/2020**

Excmos. Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile



En Madrid, a 28 de mayo de 2020.

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de La Palmas de Gran Canaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo **Mercantil** núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Es parte recurrente la entidad Rockstar INC, representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira y bajo la dirección letrada de Salvador Ferrandis. Es parte recurrida la entidad Town Music S.L., representada por la procuradora Susana Clemente Mármol y bajo la dirección letrada de Carlos Jorge Quintana Guerra.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### PRIMERO. Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Adriana Domínguez Cabrera, en nombre y representación de la entidad Rockstar INC., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo **Mercantil** núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la entidad Town Music S.L, para que dictase sentencia declarando:

"Primero. La caducidad total por falta de uso de la marca nacional núm. 2236221 "La Estrella del Rock".

"Segundo.- Subsidiariamente, la caducidad parcial de la marca nacional núm. 2236221 "La Estrella del Rock" para todos aquellos productos para los cuales no quede acreditado por la demandada el uso real y efectivo de la misma.

"Condenando a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, ordenando la cancelación total o parcial de la marca nacional núm. 2236221 "La Estrella del Rock", librando el oportuno oficio a la Ilma. Sra. Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en orden a la cancelación del citado registro de Marca, y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada de las causadas en este procedimiento".

2. La procuradora Ana Teresa Kozlowsky Betancor, en representación de la entidad **mercantil** Town Music S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"Se acuerde denegar la pretensión de contrario de caducidad total y parcial de la misma, con todos los pedimentos favorables para mi representado y ratificando a la **mercantil** "Town Music S.L." como legítima titular de la marca, con expresa condena en costas a la actora por su manifiesta temeridad y mala fe".

3. El Juzgado de lo **Mercantil** núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2015 cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Rockstar INC. Y declaro la caducidad por falta de uso de la marca n.º 2.236.622 (sic) "La Estrella del Rock", de la que es titular Town Music S.L., en relación con todos los productos para los que se halla registrada, con la única excepción de las bebidas energéticas, sin expresa imposición de las costas causadas en esta instancia".

### SEGUNDO. Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Rockstar INC. La representación de Town Music S.L. se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, mediante sentencia de 24 de enero de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: 1.º- Se desestima el interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sra. Domínguez Cabrera contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2015 dictada por el Sr. Juez del Juzgado de lo **Mercantil** n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en el juicio ordinario n.º 123-2014 y, en consecuencia, se mantiene la expresada resolución.

"2.º- Se imponen a la parte apelante las costas de esta alzada".

Por Auto de fecha 20 de junio de 2017, se aclaró la sentencia, cuya parte dispositiva dice:

"La Sala Resuelve: Se subsana el defecto advertido en la sentencia de fecha 24 de enero de 2017, consistente en omitir la circunstancia de oposición al recurso de apelación interpuesto, en los siguientes términos: donde dice, "La referida resolución, de fecha 30 de septiembre de 2015, se recurrió en apelación por la parte actora la entidad Rockstar INC, al que no se opuso la parte contraria, la entidad Town Music S.L..." debe decir, "La referida resolución, de fecha 30 de septiembre de 2015, se recurrió en apelación por la parte actora la entidad Rockstar INC, al que se opuso la parte demandada".

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

1. La procuradora Adriana Domínguez Cabrera, en representación de la entidad Rockstar INC, interpuso recurso de casación ante la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

El motivo del recurso de casación fue:

"1º) Al amparo del artículo 477.2 supuesto 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 por infracción del artículo 39.2 a) en relación con los artículos 55.1 c), y 58 de la Ley 17/2001 de Marcas y presentar interés casacional la resolución de recurso, al oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida en las sentencias núm. 305/2014 de 17 de junio, 207/2013 de 8 de abril, 372/2010 de 18 de junio y 188/2005 de 28 de marzo".

2. Por diligencia de ordenación, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Rockstar INC, representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira; y como parte recurrida la entidad Town Music S.L. representada por la procuradora Susana Clemente Mármol.

4. Esta sala dictó auto de fecha 25 de septiembre de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Rockstar Inc. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Cuarta) de fecha 24 de enero de 2017, en el rollo de apelación núm. 59/2016, dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 123/2014, del Juzgado de lo **Mercantil** núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria".

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Town Music S.L. presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de marzo de 2020, en que tuvo lugar. La firma de la sentencia se ha demorado debido a los efectos del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO****PRIMERO. Resumen de antecedentes**

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

Town Music, S.L. obtuvo en el año 2000 la concesión de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del Rock" para los siguientes productos de la clase 32 del nomenclátor internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Rockstar Inc ha solicitado la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial.

Al margen de si constituyen propiamente un uso de la marca, las formas en que fue empleada para identificar o publicitar bebidas energéticas fueron las siguientes:

## VARIANTE B):



# ESTRELLA

ENERGY



## VARIANTE E)



☆ **SINCE** ORIGINAL **1 999** ☆

**ESTRELLA g ROCK**

rockstarenergy-drink.com





2. La sentencia dictada en primera instancia entendió acreditado que la marca había sido usada sólo para bebidas energéticas, razón por la cual declaró la caducidad parcial de esta marca respecto del resto de los productos para los que estaba inicialmente concedida.

3. La sentencia fue recurrida sólo por la parte demandante, quien solicitaba la caducidad total de la marca, porque no había sido usada cómo estaba registrada. La Audiencia, que desestima el recurso, primero entiende acreditado el uso del signo para bebidas energéticas por las etiquetas empleadas en estos productos, así como por la publicidad contratada tanto en la televisión canaria como en furgonetas y en el carnaval. Y, a continuación, razona que se trata de una marca denominativa, que protege la denominación y no "la forma o coloración de estas palabras".

4. La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un solo motivo.

**SEGUNDO.** *Recurso de casación*



**1. Formulación del motivo.** El motivo denuncia la infracción del art. 39.2 a), en relación con los arts. 55.1.c) y 58 de la Ley 17/2001, de Marcas, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias 305/2014, de 17 de junio, 207/2013, de 8 de abril, 372/2010, de 18 de junio, y 188/2005, de 28 de marzo.

En el desarrollo del motivo se razona por qué la marca denominativa "La Estrella del Rock no ha sido empleada por su titular en la forma exacta en que consta registrada, al habersele añadido numerosos elementos tanto verbales como gráficos y, en ocasiones suprimido sus elementos más distintivos". Insiste en que "no estamos ante un supuesto de modernización de la primitiva marca sino en el de uso de otros signos en los que no sólo se modifica la parte denominativa, eliminando en algunos casos unos términos (La Estrella del) e incluyendo otros, sino en los que además se introducen elementos gráficos completamente novedosos".

Y, más adelante, concluye que "al contrario de lo sostenido por la sentencia recurrida, estamos ante el uso de un logotipo en toda regla, es decir, una marca mixta, en la que la letra con la que se exhibe, así como los demás elementos denominativos y figurativos juegan un papel importante en la impresión del conjunto que los signos utilizados producen en la mente del consumidor".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Desestimación del motivo.** El art. 39.1 LM, en su redacción originaria (anterior a la reforma introducida por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre), aplicable al caso, impone al titular de la marca el deber de hacer un uso de ella real y efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada:

"1. 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 reforma introducida por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, mantiene esta misma exigencia pero cambia la dicción del art. 39.1 LM y suprime el calificativo de "real". Con ello se acomoda mejor a la Directiva que se traspone (Directiva [UE] 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), sin que afecte a la interpretación jurisprudencial de esta exigencia de uso de la marca.

Entre las sanciones legales previstas para el caso de falta de uso de la marca se encuentra su caducidad. En la redacción de la originaria de la Ley de Marcas, aplicable al caso, se recogía en el art. 55.1.c) LM:

"se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: (...)

c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley (...)".

Esta misma previsión se encuentra en la actualidad (tras el RDL 23/2018, de 21 de diciembre) en el art. 54 LM:

"1. Se declarará la caducidad de la marca (...):

a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley".

Ejercitada la acción de caducidad de la marca, conforme al originario art. 58 LM (actual art. 57 LM), corresponde a su titular la carga de "demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso (...)".

A estos efectos, el art. 39.2.a) LM [en la actualidad se corresponde con el art. 39.3.a)] dispone:

"tendrá la consideración de uso:

"a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada".

El art. 39 LM, en su redacción aplicable al caso, era una trasposición del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y su contenido se correspondía, a su vez, con el del art. 15 del Reglamento CE 40/94, de 23 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria. De tal forma que resulta de aplicación la doctrina emanada del Tribunal de Justicia en la interpretación de estos preceptos.

**3.** En nuestro caso, el recurso cuestiona que el empleo de la marca denominativa "La Estrella del Rok" en la forma descrita en el fundamento jurídico primero, sea adecuado para cumplir con esta exigencia de uso del art. 39 LM, porque no se ha realizado en la forma en que está registrada.

Al tratarse de una denominación, el problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de antemano, cuanto que, como se denuncia en el motivo, el uso realizado atienda a la función esencial de la marca (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios a los que se aplica). Esto es: si,



como recuerda la STJUE de 31 de enero de 2019 (C- 194/17), asunto Cystus, "se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los **derechos** conferidos por la marca". Y ello en atención a que en las distintas variantes en que ha sido usada la denominación (apartado 1 del fundamento jurídico primero), se encuentra superpuesta a otros signos distintivos figurativos -al margen de si están o no registrados como marca-

El Tribunal de Justicia, en la sentencia 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers, consideró que esta cuestión se incardina en el marco de la referida exigencia de que el uso de la marca en una forma que no difiera de aquella en la que se halla registrada [ art. 39.2.a) LM, equivalente al art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y al art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria de 1994].

En nuestra sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, recordamos cuál era la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al transcrito art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12), asunto Specsavers:

"Como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé ( STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé), "con carácter general, el concepto de "uso" de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta" (32).

"De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), "el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca" (30).

"Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir "cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate" (26) [STJUE Specsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]".

Esta doctrina resulta aplicable a los casos en que, como el presente, la marca registrada ha sido empleada junto con otros signos distintivos, aunque no estén registrados como marca. De tal forma que, de acuerdo con esta doctrina del Tribunal de Justicia, el uso acreditado de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del Rock" para bebidas energéticas, cumple con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

En la mayoría de las variantes de uso acreditado (A, B, D, E y F), la denominación "La Estrella del Rock" aparece en una etiqueta o directamente en el envase en los que destaca en el centro el término "Rock", con una grafía muy característica y resaltada, enmarcada en una estrella. Al margen de que en alguna variante sea menos claro, en la mayoría el empleo de la denominación "Estrella del Rock" (con o sin el artículo determinado "La" que tiene poco carácter distintivo), no deja de percibirse por el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de este tipo de productos identificados con la marca (bebidas energéticas) como indicativa del origen empresarial del producto.

Este uso acreditado de la marca denominativa "La Estrella del Rock" no es simbólico ni con el único fin de mantener los **derechos** conferidos por la marca. Cumpliendo con la exigencia expuesta en la sentencia 448/2013, de 9 de julio, se trata "de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia".

Razón por la cual no apreciamos que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción denunciada en el motivo.

### **TERCERO.** Costas

Desestimado el recurso de casación, imponemos a la parte recurrente las costas generadas con su recurso ( art. 398.1 LEC) y la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9, 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 Desestimar el recurso de casación interpuesto por Rockstar Inc contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.ª) de 24 de enero de 2017 (rollo 59/2016) que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo **Mercantil** núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 30 de septiembre de 2015 (juicio ordinario 123/2014).

2.º Imponer a la parte recurrente las costas generadas con su recurso con la pérdida del depósito constituido para recurrir en casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ