

Acerca de la caducidad de la marca por falta de uso

(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 5 de febrero de 1990)

POR

FRANCISCO J. ALONSO ESPINOSA

Profesor Titular de Derecho mercantil, Universidad de Murcia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Se inició la litis de que dimanara este recurso de casación por demanda de la entidad ahora recurrida denominada «Anheuser-Busch Inc», domiciliada en Estados Unidos, Estado de Missouri, contra la entidad denominada «Budejovicky Budvar Narodni Podnik», con domicilio en Checoslovaquia, Céske Budejovice; solicitando que las siete marcas internacionales que aduce están incursas en caducidad por falta de uso de las mismas durante más de cinco años, y se declare, por tanto, caducado el derecho de la demanda a usarlas. La sentencia recurrida, previa revocación de la apelada (que había desestimado la demanda), accedió a ésta y declaró la caducidad solicitada. El recurso de casación se formula por la entidad demandada basado en dos motivos. El primero de ellos, apoyado en el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este motivo aparece defectuosamente formulado, porque comienza alegando el artículo 1.692, número 4, citado, para cobijar un llamado error de derecho en la valoración de la prueba, citándose, además, expresamente como infringidos el artículo 1.214 del Código Civil y el artículo 597.1º de la Ley procesal mencionada. El desarrollo del motivo se hace sobre la base de una nueva apreciación de la prueba en todos los medios practicados en autos (documental y testifical); impugnando tanto las aportadas por la parte actora como la apreciación verificada por la Sala de Instancia, y apoyando en definitiva la conclusión a que llega en una interpretación del documento número 1 de los acompañados con la contestación a la demanda, en cuya interpretación basa el error de la Sala *a quo*. El motivo en cuestión merece total repulsa por las siguientes razones: a) Implica el mismo una amalgama inadmisibles del error de hecho en la apreciación de la

prueba y el error de derecho, olvidando que este último ha de seguir el cauce del número quinto del artículo 1.692, y no del cuarto, como se indica. *b)* Si se considera en el aspecto de error de derecho, ha de observarse que los preceptos legales que cita no tienen el carácter de valorativos de la prueba, puesto que el artículo 1.214 se refiere a la carga probatoria en sentido amplio, y el 597, número 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se refiere a los requisitos para que las escrituras públicas sean eficaces en juicio. *c)* Si, en cambio, se considera el motivo en la vertiente que indebidamente mezcla de error de hecho, es igualmente rechazable ya que, en primer lugar, se refiere a un documento (folios 221 a 226 de los autos) que ha tenido muy en cuenta la sentencia recurrida; por tanto, no puede servir para acusar error de hecho en la apreciación de la prueba; en segundo lugar, tal documento ha sido apreciado conjuntamente con el resto de esas pruebas que expresa el fundamento de derecho segundo de la misma sentencia; en tercer lugar, y principalmente, la propia sentencia razona en el sentido de que el documento alegado justificativo de las exportaciones de cerveza a España en los años 1957 a 1978, no se puede admitir como tal justificativo del uso y comercialización de las siete marcas objeto del proceso, ya que de él no se desprende el uso y comercialización, sino unas supuestas exportaciones y correlativas importaciones, en las que no se acredita su destino posterior, distribución en el territorio y comercialización que evidencie una explotación de las marcas concedidas, ya que la Sala de apelación no halló prueba alguna tendente a acreditar por parte de los supuestos importadores que recibieron efectivamente la mercancía, la destinaron al consumo público, puntos de venta en que haya tenido lugar, etc., y en todo caso ningún error deriva de ese documento en cuanto al fallo de la sentencia impugnada. Por lo que ha de llegarse a la conclusión de que las marcas discutidas, propiedad de la firma checoslovaca demandada y actual recurrente, en los cinco años consecutivos inmediatamente anteriores al 26 de julio de 1986 no han sido comercializadas ni conocidas en España, como así lo deduce de las pruebas practicadas el Tribunal de instancia. Todo ello sin que esta Sala, en vista de la formulación defectuosa del motivo primero, y de su estudio, pueda proceder a nuevo examen del conjunto de las pruebas practicadas, sino solamente a través del documento presentado como base de un error de hecho, incorrectamente alegado.

Segundo.—El motivo segundo, se ampara en el artículo 1.692, número 5º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y consiste en la infracción del artículo 158.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929. Según el recurrente, sin no han transcurrido cinco años desde que las marcas dejaron de usarse, no puede declararse su caducidad, y, por tanto, al declararlo así el fallo recurrido infringe el precepto invocado. Pero como lo acreditado ha sido el no uso durante aquel lapso de tiempo, es evidente que también decae este motivo, en cuanto la sentencia recurrida se atiene al precepto citado que declara la caducidad de las marcas «por falta de uso de las mismas durante cinco años consecuti-

vos, salvo caso de fuerza mayor documentalmente justificado», caso no alegado ni discutido en este pleito; precepto que, según sentencia de esta Sala de 30 de octubre de 1986, en el sentido que otras anteriores, tiene pro fundamento que la marca protege no sólo el interés particular del titular que la inscriba, sino también el interés general de los consumidores que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca significa. En definitiva, el motivo segundo debe ser desestimado y con él la totalidad del recurso.

Tercero.—La desestimación del recurso trae consigo la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente, artículo 1.715, apartado último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sin que proceda pronunciamiento alguno respecto de depósito para recurrir, por no haber sido constituido, dada la disconformidad entre sí de ambas sentencias de instancia.

1. SUPUESTO DE HECHO

La entidad «Anhueser Busch Inc.» dedujo demanda contra la entidad «Budejovicki Budvar Narodni Podnik» solicitando que, en base al artículo 158.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI), se declarase la caducidad por falta de uso por tiempo superior a los cinco años consecutivos anteriores al 26 de julio de 1986, de siete marcas registradas en España en favor de la demandada. El juez de primera instancia nº 8 de Madrid desestima la demanda. La sala 1ª de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid revoca la sentencia de primera instancia y estima la demanda. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la demandada.

2. EXTRACTO DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO (DOCTRINA DE LA SENTENCIA)

El documento alegado (por la recurrente-demandada) justificativo de las exportaciones de cerveza a España en los años 1957 a 1978, no se puede admitir como tal justificativo del uso y comercialización de las siete marcas objeto del proceso, ya que de él no se desprende el uso y comercialización, sino unas supuestas exportaciones y correlativas importaciones, en las que no se acredita su destino posterior, distribución en el territorio y comercialización que evidencie una explotación de las marcas concedidas, ya que la Sala de apelación no halló prueba alguna tendente a acreditar por parte de los supuestos importadores que recibieron efectivamente la mercancía, la destinaron al consumo público, puntos de venta en que haya tenido lugar, etc.

3. COMENTARIO

La sentencia cuyo comentario se ofrece resuelve un caso de caducidad por falta de uso de la marca según el régimen del, en este punto ya derogado, artículo 158.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (vid. la Disposición Derogatoria de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas).

Con carácter general, puede afirmarse, a pesar de la escasa base que ofrece su texto, que esta sentencia parece seguir los pasos de su importante antecesora de fecha 30 de octubre de 1986 la cual es citada por el ponente, aunque sin referirse expresamente a su doctrina en torno a la carga de la prueba de la falta de uso de la marca. La muy elogiada doctrina de la sentencia de 30 de octubre de 1986 (vid. sobre ella J. M. OTERO LASTRES: «Sobre la caducidad de la marca por falta de uso (comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30 de octubre de 1986)», *La Ley*, 1987-1, págs.616-623; M. AREAN LALIN en Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, nº 4, págs.27 ss. (al cual no hemos podido tener acceso); E. VILLA VEGA: «Sentencia de 30 de octubre de 1986», Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, 1986, nº marginal 325, págs. 4111-4121; y, más recientemente, el profesor C. FERNÁNDEZ-NOVOA en su magistral Derecho de marcas, Madrid, 1990, pág.269; para una completa exposición de las anteriores sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia vid. M. AREAN LALÍN: El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada, Santiago de Compostela, 1985, págs. 236-238, en notas) consiste, básicamente, en entender, ante casos de demanda de caducidad de una marca por falta de uso, que «es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva, fácil, contundente y accesible para aquél (facturas catálogos, testimonios de comerciantes y adquirentes, etcétera), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa que puede resultar de imposible acreditación (“prueba diabólica”)». Con ello, el Tribunal Supremo se apartaba de la regla general en materia del onus probandi en este concreto aspecto, desplazando la misma sobre el titular de la marca demandado por falta de uso y no, como sería lo ordinario, sobre el demandante que solicita la caducidad. Ello supuso un giro fundamental para remediar el «rotundo fracaso» (vid. C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Fundamentos de Derecho de marcas, Madrid, 1984, pág. 459) del sistema sobre la obligatoriedad del uso de la marca contenido en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, o el principio del fin de la concepción del uso obligatorio de la marca registrada como «mero principio programático que no se cumple en la práctica de manera seria efectiva» (así lo denunciaba M. AREAN LALÍN: El cambio de forma de la marca, cit., pág. 237; vid. asimismo, J.M. OTERO LASTRES: Sobre la caducidad, cit., págs.621-622).

Por otra parte, con la sentencia de 30 de octubre de 1986, el Tribunal Supremo se alineaba en la concepción funcional del derecho sobre la marca. El dere-

cho a la explotación en exclusiva de un signo distintivo no es concedido por el Estado para su simple «conservación» registral o para favorecer posibles actos de especulación sobre tal derecho de exclusiva. Como ha sostenido nuestra mejor doctrina, la marca como bien inmaterial se consolida precisamente mediante el cumplimiento de la carga del uso (C. FERNÁNDEZ NOVOA: Derecho de marcas, cit., pág. 240), formando éste, por tanto, uno de los elementos esenciales que caracterizan dicho bien.

Pues bien, en relación con la Sentencia de 30 de octubre de 1986, la Sentencia de 5 de febrero de 1990, aunque sigue los pasos de ella, tiene, sin embargo, algunos aspectos que conviene destacar, aunque no se trate de cuestiones fundamentales.

En primer lugar, cabe resaltar que según los no muy claros datos al respecto que ofrece el texto de la sentencia, el supuesto de hecho es sustancialmente coincidente con el considerado por la sentencia de 30 de octubre de 1986. En efecto, la entidad demandante parece haber alegado pruebas (documentales y testificales) susceptibles de demostrar, a juicio del tribunal de apelación, la falta de uso de las marcas cuya caducidad se solicita. Estas pruebas son combatidas en casación por la recurrente-demandada, de forma una tanto confusa, a través del motivo del error de hecho en su apreciación, intentando demostrar el uso de las marcas mediante documentos relativos a importaciones a España de los productos con ellas distinguidos.

En el juicio que el Tribunal Supremo hace sobre tales documentos es donde precisamente se halla el interés de esta sentencia de 5 de febrero de 1990 y su conexión con la de 30 de octubre de 1986. En efecto, el Tribunal Supremo entiende que en tales documentos «no se acredita su destino posterior [de los productos importados], distribución en el territorio y comercialización que evidencie una explotación de las marcas concedidas, ya que la Sala de apelación no halló prueba alguna tendente a acreditar por parte de los supuestos importadores que recibieron efectivamente la mercancía, la destinaron al consumo público, puntos de venta en que haya tenido lugar, etcétera...». Es evidente, pues, que el Tribunal Supremo juzga el caso bajo la influencia de la sentencia de 30 de octubre de 1986. El demandante parece haber podido probar —no se desprende cómo del texto de la sentencia— la falta de uso de las marcas en cuestión. La recurrente-demandada intenta combatir tal prueba alegando documentos relativos a la importación de los productos distinguidos con las marcas, pero tal contra-prueba es considerada insuficiente para acreditar la evidencia de una explotación de las marcas concedidas, al tiempo que el Tribunal Supremo pone de relieve que la Sala de apelación no halló prueba alguna de que los importadores —es de suponer que según los documentos alegados por la demandada— recibieron efectivamente la mercancía, la destinaron al consumo público... En definitiva, creemos poder afirmar que el Tribunal Supremo está entendiendo que es la recurrente-demandada quien, en palabras de la sentencia de 30 de octubre de

1986, debe aportar la prueba positiva, fácil, contundente y accesible para aquél [recurrente-demandado] (facturas catálogos, testimonios de comerciantes y adquirentes, etcétera) sobre el uso efectivo de las marcas cuya caducidad ha sido solicitada (en consonancia con tal doctrina jurisprudencial, A. CHAVANNE/J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, 3ª ed., París, 1990, págs. 660-661). Con ello, el Tribunal Supremo está entendiendo, con pleno acierto a nuestro juicio, que las pruebas relativas a la simple circulación de las mercancías distinguidas con la marca no son suficientes para acreditar su distribución en el mercado, esto es, la prueba de la introducción o circulación de las mercancías en España no es suficiente, por sí sola, para probar el uso real y efectivo de la marca que las distingue (opinión que también ha emitido la jurisprudencia francesa, vid. A. CHAVANNE/J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, cit., pág. 661, nota 3). Nos permitimos opinar que esta decisión del Tribunal Supremo en tal sentido es plenamente correcta.

En segundo lugar, al ser el supuesto de hecho de la sentencia de 5 de febrero de 1990 sustancialmente asimilable al considerado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de octubre de 1986, puede afirmarse que ambas forman un cuerpo de doctrina legal en punto a la carga de la prueba del uso de la marca, al haber dos sentencias en la misma dirección. En efecto, y utilizando los términos de la primera sentencia, puede decirse que también en el supuesto de hecho de la segunda «la prueba relativa al uso o no uso de la marca discutida ha resultado ser extremadamente parca por ambas partes y especialmente inconsistente en el caso de la demandada», circunstancia que, fundamentalmente, sirve de base al Tribunal Supremo para invertir los términos del onus probandi en esta concreta materia. Se ha de observar, no obstante, que la importancia de esta doctrina legal queda hoy bastante relativizada por el contenido del artículo 53 a) de la vigente Ley 32/1988, de Marcas. Este precepto ha elevado tal doctrina a la categoría de Derecho positivo, al introducir el principio de inversión de la carga de la prueba del uso cuando la falta de uso, en las condiciones del artículo 4º de dicha Ley, es invocado como motivo de caducidad de la marca (en este sentido, el legislador ha seguido, con buen criterio, la opinión de la más autorizada doctrina, vid. C. FERNÁNDEZ-NOVOA: *Fundamentos de Derecho de marcas*, cit., pág. 404 y *Derecho de marcas*, cit., pág. 240; M. AREAN LALÍN: *El cambio de forma de la marca*, cit., pág. 238; J.M. OTERO LASTRES, *Sobre la caducidad*, cit., pág. 623) y entendemos, por otra parte, que dicho artículo 53.a) es aplicable a partir del 12 de mayo de 1989, fecha de entrada en vigor de la Ley 32/1988, respecto de aquellas marcas registradas según el régimen del EPI de las que pueda afirmarse que no cumplen la carga de uso según los requisitos del artículo 4º de la Ley 32/1988. Ello en base a que el EPI también obligaba al uso de la marca (artículo 158.5º) y a que la Ley 32/1988 no ha dispuesto especiales reglas de Derecho transitorio al respecto.

En tercer lugar, cabe considerar que la Sentencia de 5 de febrero de 1990 se

pronuncia sobre un caso de marcas internacionales registradas en España —es de suponer que al amparo del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 y del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 (Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967)—, circunstancia que, siguiendo la doctrina legal establecida al respecto, no tiene influencia en cuanto a la aplicación de las normas de Derecho positivo español a tales marcas. Por consiguiente la falta de uso de la misma es motivo válido para declarar su caducidad. Ello, no obstante, tiene algunas connotaciones especiales en la Ley 32/1988, de Marcas que seguidamente serán aludidas.

4. ALGUNAS NOTAS EN TORNO A LA PROYECCION DE LA LEY 32/1988, DE MARCAS, SOBRE LA DOCTRINA DE ESTA SENTENCIA

4.1. La carga de uso de la marca. caracteres generales

El artículo 4º de la Ley 32/1988 impone al titular de la marca la carga (según C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Fundamentos de Derecho de marcas, cit., pág.385) de su uso efectivo y real. Dicha carga ha de ser cumplida con arreglo a ciertas circunstancias espaciales, temporales y materiales. Así, en primer lugar, el uso ha de darse en España; en segundo lugar, el uso ha de cumplirse dentro de las circunstancias temporales previstas en dicho artículo, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso: a) ha de ser iniciado antes de que transcurran cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión; b) el uso no puede quedar suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. En tercer lugar, el uso ha de cumplirse según el principio de especialidad, es decir, la marca ha de emplearse como distintivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada.

El incumplimiento de esta carga según tales condiciones desencadenará la aplicación de las sanciones previstas en la Ley. Tales sanciones son: a) la caducidad del registro de la marca por falta de uso, caducidad que ha de ser declarada por los Tribunales a instancia de parte y que puede ser total o parcial (artículos.53.a y 54); b) la falta de renovación del registro -total o parcial- si el titular no acompaña a la correspondiente solicitud “una declaración en documento público de uso de la misma, indicando los productos o servicios en relación a los cuales la marca ha sido usada” (artículo 7º).

4.2. Concepto y funciones del uso de la marca

Aproximación al concepto de uso. El uso de la marca requerido por el artículo 4º de la Ley 32/1988 es un comportamiento (J.M. OTERO LASTRES: Sobre la caducidad, cit., pág. 620) o, según la Sentencia de 30 de octubre de 1986, un *facere*, al que queda obligado el titular de la marca registrada frente a la comunidad social y los posibles competidores en función de que las marcas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca.

Funciones del uso obligatorio. Este comportamiento debido por el titular de la marca se dirige a la consecución, sobre todo, de los siguientes fines (C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Fundamentos de Derecho de marcas, cit., págs.385 ss.): a) la consolidación de la marca como bien inmaterial al que los consumidores asocian con un producto o servicio determinado (se trata de la función propia de la marca, que tiene, según F. CIONTI: La funzione del marchio, Milano, 1988, pág.142, un doble aspecto: indicativo de los elementos que pertenecen a un género limitado, y distintivo de un elemento del resto de los pertenecientes al mismo sector); b) la aproximación de la realidad formal del Registro de marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado.

Se pretende así que el Registro no se convierta en una especie de «cementerio» de marcas, así como evitar que «fantasmas» de marcas aparezcan a menudo con exclusivo ánimo litigioso-especulativo (vid. R. FRANCESCHELLI: «Cimiteri e fantasmidi marchi», R. Diritto Industriale, 1974, I, págs.5 ss.; J.L. LACRUZ: Elementos de Derecho civil, III, Derechos reales, vol.1º, 3ª parte (Bienes inmateriales), 2ª ed., Barcelona, 1989, pág.108; G. OLIVIERI: «La prima direttiva CEE (N. 89/104) in materia di marchi d' impresa», R. Diritto Civile, II, 1990, pág.341); o de evitar la sobrecarga del Registro con «marcas defensivas» «esto es, con marcas cuyos titulares no tienen en modo alguno el propósito de utilizarlas inmediata o mediatamente en el tráfico económico de productos o servicios» (M. AREAN LALÍN: El cambio de forma de la marca, cit., págs. 237-238); o en facilitar el «desescombros» de los registros, con frecuencia repletos de marcas no usadas que impiden o hacen difícil la elección de marcas nuevas (A. CHAVANNE/J.J. BURST: Droit de la propriété industrielle, cit., págs.657, 664).

Uso y "actos de uso". A esta identificación de la carga de uso de la marca con un comportamiento, una conducta estable, lineal, se refiere la Ley con el empleo de los adjetivos efectivo y real como relativos al uso. Ello implica que la utilización de la marca a tener en cuenta para determinar el grado de cumplimiento de la carga de uso ha de alcanzar unos niveles mínimos, de manera que no se habrá de «otorgar relieve a cualquier acto de uso de la marca registrada»

(C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Derecho de marcas, cit., pág. 246). En función de ello será precisa la elaboración de unas pautas jurisprudenciales que, obligadamente, constituyen cuestiones de hecho comprendidas en un abanico amplio de supuestos según las circunstancias —sobre todo de carácter económico y relativas a las dimensiones del tráfico del usuario de la marca— que rodean los productos o servicios distinguidos con la marca, debiendo rechazarse como «uso efectivo y real aquellos actos de uso meramente simbólicos, para cantidades de productos irrelevantes, usos esporádicos, etc.» (A. VANZETTI: «Consiglio delle Comunità Europee. Prima direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa», *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, pág. 1460; A. CHAVANNE/J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, cit., pág. 663; A. CASADO CERVIÑO: «Del derecho sobre la marca. Duración y extinción», *Actualidad Civil*, nº 42/1990, pág. 649 y, antes, en «La nouvelle législation espagnole sur les marques, les noms commerciaux, les enseignes d'établissement et la concurrence déloyale», *La propriété industrielle*, 1989, pág. 254). Parece, por tanto, que es necesario distinguir entre simples actos de uso de la marca y el uso de la marca como conducta (cfr. C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Derecho de marcas, cit., págs. 246, 249; A. CHAVANNE/ J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, cit., págs. 660-662). Sólo esta última será idónea para reputar cumplida la carga impuesta al titular de la marca por el artículo 4º de la Ley 32/1988.

No obstante la mencionada casuística (respecto de la cual es indispensable la lectura de C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Derecho de marcas, cit., págs. 247-255; también W. ALTHAMMER: *Warenzeichengesetz*, 4ª ed., Köln-Berlín-Bonn-München, 1989, págs. 152-156), parece posible afirmar que el «esqueleto» de la carga de uso está constituido, en términos generales, por los actos genéricos de uso señalados por el artículo 30 de la Ley 32/1988: *a)* designación con la marca de los correspondientes productos o servicios siempre que tales productos o servicios sean introducidos en el mercado debidamente identificados con ella (vid. C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Derecho de marcas, cit., págs. 253-254 quien unifica ambos aspectos del uso de la marca que, sin embargo, en el artículo 30 de la Ley 32/1988, así como en el artículo 10.2.b) de la Directiva CEE 89/104, son tratados con autonomía; cfr. al respecto A. VANZETTI: *Consiglio delle Comunità*, cit., pág. 1461, quien, en relación con el citado artículo 10.2.b) de la Directiva CEE 89/104, que deslinda entre la simple designación de los productos o servicios con la marca, por un lado, y la introducción de tales productos o servicios en el mercado, por otro, como actos idóneos, cada uno por su parte, para considerar cumplida la carga de uso, entiende que tal separación supondrá una innovación en el sistema italiano dado que en el mismo la designación de los productos debía ir acompañada de su introducción efectiva en el mercado); *b)* utilización de la marca a efectos publicitarios (vid. C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Derecho de marcas, cit., págs. 250 ss.; M. AREAN LALÍN: «En torno a la función publicitaria de la

marca», *Actas de Derecho Industrial*, nº 8, 1982; F. CIONTI: *La funzione del marchio*, cit., págs.152-155).

Nótese, finalmente, que dentro del concepto sustancial del uso de la marca, se asimilan al mismo «el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halle registrada» y, también, la utilización de la marca por un tercero con el consentimiento expreso del titular.

Uso de la marca sin alteración sustancial de su forma originaria. Respecto a la primera cuestión —el empleo de la marca en forma que no altere sustancialmente la misma—, cabe observar que se trata de una norma coherente con el artículo 5.C.2 del CUP (vid. A. CHAVANNE/J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, cit., pág. 660), según el cual «el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca». Al mismo tiempo, la Ley 32/1988 proporciona, con esta norma, un expediente para solucionar los problemas planteados por el EPI ante la necesidad de solicitar un nuevo registro de marca cuando el titular variaba su forma sólo accidentalmente (vid. M. AREAN LALÍN: *El cambio de forma de la marca*, cit., págs-239 ss.) con el fin, por ejemplo, de modernizarla, añadir o suprimir partes no sustanciales del signo original (vid. W. ALTHAMMER: *Warenzeichengesetz*, cit., págs. 158 ss.).

Uso de la marca por un no titular autorizado. Respecto al segundo aspecto —el uso de la marca por un tercero con consentimiento expreso del titular como equivalente al uso por parte de éste—, cabe preguntarse si entran en él otros supuestos además del licenciataria titular de una licencia válida e inscrita en el Registro de marcas, ya que del cumplimiento de este último requisito depende la eficacia frente a terceros de la licencia (artículo 43) (así, para A. VANZETTI: *Consiglio delle Comunità*, cit., pág. 1461, sólo queda comprendido dentro de este concepto de tercero el titular de una válida licencia). Parece, no obstante, que respecto a la carga de uso dicha inscripción es irrelevante. Lo que realmente importa y quiere la ley es que el uso de la marca sea real y efectivo y a tal efecto no parece indispensable que el tercero/usuario tenga la condición de licenciataria en regla. Basta pues con que el tercero-usuario cuente con una autorización expresa verbal o escrita (“consentimiento expreso”) por parte del titular, aunque no se trate de una verdadera licencia (así, A. CHAVANNE/J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, cit., pág. 662; A. CASADO CERVIÑO: *Del derecho sobre la marca*, cit., págs. 653-654; W. ALTHAMMER: *Warenzeichengesetz*, cit., pág. 156).

4.3. las circunstancias relativas a la carga de uso de la marca

La carga de uso de la marca debe ser cumplida según determinadas circunstancias de espacio y tiempo, además de otra relacionada con la regla o principio de especialidad.

Circunstancias espaciales. Así, en primer lugar, la carga de uso se halla sometida al principio de territorialidad (C. FERNÁNDEZ-NOVOA: Derecho de marcas, cit., pág. 252): ha de cumplirse en España (artículo 4º.1). En consecuencia no se cumple la carga de uso real y efectivo si éste se da fuera de España, caso que quizá se halle en el marco del supuesto de hecho de la sentencia objeto de estas páginas. Por tanto, las marcas internacionales registradas en España han de ser usadas en España para evitar su caducidad por falta de uso o, en otros términos, el uso fuera de España de la marca internacional registrada en España es irrelevante a efectos del cumplimiento de la carga de uso ex artículo 4º.

En este terreno se procura una especial protección a los titulares de marcas notorias y, por ende, también de marcas famosas. El artículo 3º.2 otorga legitimación activa al «usuario» para reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados. La acción se somete a un plazo de caducidad de cinco años contados desde la fecha de publicación de la marca registrada, salvo si lo fue de mala fe (sin querer viene a la mente el famoso caso «PUMA»), en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible. Sin embargo, se exige al usuario/demandante que, al tiempo que ejercita la acción de nulidad, efectúe «la correspondiente solicitud de registro de su marca». Esto plantea algún problema, que ahora sólo apuntamos, respecto al grado de protección que la Ley 32/1988 otorga a las marcas internacionales notorias y famosas conocidas en España pero no real y efectivamente usadas. En particular, en el aspecto relativo al uso real y efectivo de la marca en España a que quedará obligado tal «usuario» en caso de lograr la anulación de la marca antagonista y el registro de la marca notoria o famosa anterior. O, en otros términos, cuál es el grado de protección de la marca notoria internacional registrada en España pero de la que no pueda afirmarse que su titular la usa real y efectivamente en España. Parece que el trámite represivo de tales actuaciones sólo podría venir a través de la aplicación de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

Con independencia de lo anterior, la circunstancia espacial se considera cumplida si la marca se utiliza en España «con relación a productos o servicios destinados exclusivamente a su exportación» (artículo 4º.2.b). Se concede así relevancia a la marca no difundida en España —por lo que, en principio, ésta es desconocida (nótese el empleo del término “exclusivamente”)— pero sí explotada o utilizada en España con fines de exportación; ello con base en el interés económico general superior derivado de la actividad de tales empresas exportadoras.

Circunstancias temporales. En segundo lugar, la carga de uso ha de cumplirse dentro de determinadas circunstancias temporales:

a) El uso de la marca ha de ser iniciado antes de que transcurran cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión. Se resuelven, con ello, las dudas relativas en cuanto al dies a quo del cómputo del plazo. No es la fecha de solicitud de la marca ni tampoco la de su registro, sino la de la publicación de su concesión en el *Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial*. Al efecto de tales cómputos son indiferentes los posibles actos de cesión o licencia de la marca, procesos de fusión o escisión, etc. habidos desde la fecha de la referida publicación (A. CHAVANNE/J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, cit., págs. 658-659).

b) El uso de la marca no puede quedar suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años (artículo 4º.1). Interesan dos consideraciones sobre tal circunstancia. En primer lugar, es preciso llamar la atención sobre el significado del término «ininterrumpido» como relativo al plazo de cinco años de suspensión en el uso como causa de caducidad. Dicha falta de interrupción del plazo ha de ser interpretada en función del concepto de uso como conducta o comportamiento, de modo que ha de ser entendida como algo más que una simple interrupción de los actos de uso de la marca. En segundo lugar, la Ley 32/1988 concede al titular de la marca no usada en tales plazos una especie de «redención» (A. VANZETTI: *Consiglio*, cit., pág.1462). En efecto, sin perjuicio de que el plazo de falta de iniciación o, en su caso, de interrupción del uso, que pueda ser computado y demostrado ante el ejercicio de la acción de caducidad de la marca por falta de uso, pueda ser mayor de cinco años según el artículo 4º.1, la caducidad no podrá ser declarada si, en el período comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo (artículo 5 3.a). A ello hay que añadir dos observaciones: 1ª) la doctrina más autorizada (C. FERNÁNDEZ-NOVOA: *Derecho de marcas*, cit., pág. 245) asimila a este uso, como motivo de oposición a la demanda de caducidad, si bien de modo excepcional, el desarrollo de preparativos serios y efectivos para el uso de la marca, en aplicación analógica del artículo 133.1 de la Ley de Patentes, extensión analógica que, por otro lado, confirma el artículo 12.1 de la Directiva 89/104/CEE; 2ª) una pauta de interpretación de esta buena fe en el uso o reanudación del uso de la marca exigida por el artículo 53.a) que se acaba de transcribir, debe ser la propuesta por el artículo 12.1 de la Directiva 89/104/CEE según el cual dicho plazo de tres meses no se tomará en cuenta [y, por tanto, procederá la caducidad] si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada.

Excusas legítimas. Finalmente, en relación con este aspecto, el titular de la marca cuyo uso no se ha comenzado o se ha interrumpido en las condiciones del

artículo 4º.1, puede oponer causas justificativas de la falta de uso que impidan la caducidad. En palabras del profesor C. FERNÁNDEZ NOVOA (Derecho de marcas, cit., pág. 265), el titular demandado habrá de probar «la existencia de acontecimientos que no le son imputables y que impiden el cumplimiento de la carga legal del uso de la marca registrada».

Influencia del principio de especialidad. El último de los aspectos relativos a la carga de uso de la marca está en función del principio de especialidad. La marca ha de usarse como distintivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada. Ello plantea el problema de la relevancia del uso de la marca que no abarca la totalidad de los productos o servicios en relación a los cuales figura inscrito el signo (C. FERNÁNDEZ NOVOA: Derecho de marcas, cit., pág. 255), esto es, el llamado uso parcial de la marca. En tal sentido, cabe afirmar que la Ley 32/1988, en su artículo 4º.4, ha adoptado una concepción económicamente amplia del principio de especialidad a efectos de concretar el cumplimiento de la carga de uso. En efecto, dicho precepto establece que el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros. Es claro que con ello nuestra Ley de Marcas favorece la posición del titular de marcas registradas en relación con este aspecto (C. FERNÁNDEZ NOVOA: Derecho de marcas, cit., pág. 258; sobre los aspectos relativos al riesgo de asociación vid. págs. 260-263 y, del mismo autor, «Algunas claves del nuevo Derecho de marcas», La Ley, 1989-1, págs. 1083-1085), aspecto que no parece coincidir con el sistema, en este punto más estricto, previsto por el artículo 11 de la Directiva 89/104/CEE (vid. A. CASADO CERVIÑO: Del derecho sobre la marca, cit., pág. 654). Nótese, en particular, que en la regulación del “riesgo de asociación”, la Ley 32/1988 otorga protección a la figura del merchandising (vid. sobre el tema M. LOBATO GARCÍA: «Aproximación a la figura del merchandising», R.D.M., 1990, págs. 137 ss., en especial, pág. 148) cosa que no es posible afirmar en otros sistemas (vid. A. CHAVANNE/J.J. BURST: Droit de la propriété industrielle, cit., pág. 665).

Por otra parte, el principio de especialidad exige que el uso del signo se efectúe como marca, siendo irrelevantes a efectos del cumplimiento de la carga de uso los actos de uso de la marca como nombre comercial o como rótulo de establecimiento (A. CHAVANNE/J.J. BURST: Droit de la propriété industrielle, cit., págs. 662-663).

4.4. la falta de uso de la marca ante la solicitud de su renovación y ante la acción de caducidad

El incumplimiento de la carga de uso de la marca según las condiciones anteriores es susceptible de fundamentar el ejercicio de la acción de caducidad del registro de la misma por falta de uso y, en su caso, la falta de renovación de su registro —total o parcial— si el titular no acompaña a la correspondiente solicitud «una declaración en documento público de uso de la misma, indicando los productos o servicios en relación a los cuales la marca ha sido usada» (artículo 7º).

Caducidad por falta de uso. Carga de la prueba. La caducidad del registro de la marca por falta de uso sólo puede ser declarada por los Tribunales a instancia de parte. La caducidad puede ser total o parcial (artículos.53.a y 54). A tales efectos son básicas las pautas que, respecto del uso parcial, establece el artículo 4º.4 de la Ley 32/1988. La acción puede ser ejercitada, a través del juicio de menor cuantía (artículo 40 Ley 32/1988 que se remite al título XIII de la Ley de Patentes), por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un interés legítimo (artículo 56). Ante esta acción hay que destacar, como ya vimos, que el artículo 53.a) de la Ley 32/1988 invierte los términos del onus probandi del uso efectivo y real de la marca, haciéndolo recaer no sobre el demandante sino sobre el titular de la marca registrada demandado, al que corresponde la legitimación pasiva. Dicho titular puede alegar la existencia de causas justificativas de la falta de uso (artículo 53.a), que operarán como excepciones a la acción de caducidad.

Uso y solicitud de renovación del registro. En el aspecto relativo a la solicitud de renovación del registro, se ha de acompañar un documento público con el contenido indicado por el artículo 7º antes transcrito. Según alguna opinión basada en un documento del Director del Registro de la Propiedad Industrial (vid. M.-A. BAZ: «Renovación, mantenimiento en vigor y ampliación de los registros de marca en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre», La Ley, nº 2634, 7.12.90, pág. 5), el contenido de tal documento sólo será examinado por el Registro en sus aspectos formales (vid. artículo 18 del Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, según R.D. 645/1990, de 18 de mayo), sin entrar, pues, en la valoración material del uso de la marca, ya que la declaración de caducidad compete a los Tribunales según lo establecido en el artículo 53 de la Ley.

El uso en el procedimiento de concesión y en el proceso. Finalmente cabe señalar que en nuestro sistema es irrelevante el incumplimiento de la carga de uso en el marco del procedimiento de concesión (C. FERNÁNDEZ NOVOA: Derecho de marcas, cit., pág. 245). Esto significa que la marca registrada no usada real y efectivamente constituye una anterioridad válida e invocable ante la solicitud de registro de un signo posterior idéntico o similar que, por tanto, impedirá el registro de éste.

De igual modo, la hipotética caducidad por falta de uso no declarada judicialmente parece ser irrelevante en el proceso. De este modo, la caducidad de la marca no declarada judicialmente no podrá ser alegada válidamente como excepción en el desarrollo de un litigio en que tal invocación pudiere venir al caso (A. CHAVANNE/J.J. BURST: *Droit de la propriété industrielle*, cit., págs. 670-671; cfr. A. CASADO CERVIÑO: *Del derecho sobre la marca*, cit., pág. 653, quien sí parece admitir tal excepción aunque no se halle prevista expresamente en la Ley 32/1988). Tales invocaciones, no obstante, son expresamente admitidas por la Directiva 89/104/CEE (artículo 11) siendo de carácter facultativo su introducción en los ordenamientos internos de los Estados miembros (A. VANZETTI: *Consiglio*; cit., pág. 1461; G. OLIVIERI: *La prima direttiva*, cit., pág. 341; A. CASADO CERVIÑO: *Del derecho sobre la marca*, cit., pág. 653).