

04 MAY 2021

Anuario de Derecho Concursal

2016

Número 38 (Mayo-Agosto 2016)

Jurisprudencia

Jurisprudencia

Comentarios

1 La liquidación concursal como causa justificativa de la falta de uso de la marca (Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 22 de diciembre de 2015)*

RAMÓN MORRAL SOLDEVILA

Profesor Titular de Derecho mercantil. Universidad Autónoma de Barcelona

ISSN 1698-997X

Anuario de Derecho Concursal 38
Mayo - Agosto 2016

Sumario:

I. Introducción

II. Antecedentes

III. Comentario

1. Cuestiones suscitadas

2. Las causas justificativas de la falta de uso

3. Efectos de la declaración de concurso sobre el uso de la marca

4. Efectos de la apertura de la liquidación concursal sobre el uso de la marca

5. La decisión del tribunal supremo. Crítica

6. Una última cuestión: el cómputo del plazo

IV. Conclusiones

RESUMEN: El presente trabajo analiza la justificación del no uso de la marca para evitar la caducidad. En particular se analiza si la circunstancia de que el titular de la marca se encuentre en la fase de liquidación dentro del concurso de acreedores es causa que justifica el no uso de la marca.

PALABRAS CLAVE: Marca, caducidad, liquidación concursal, uso y causas justificativas del no uso.

ABSTRACT: This paper analyzes the justification of the non-use of a trademark to avoid its lapse.

Particularly it examines whether the circumstance that the owner of the trademark which is in the winding-up phase of a insolvency proceeding shall be recognized as causes justifying lack of use of a trademark.

KEY WORDS: Trademark, lapse, winding-up phase, use and causes justifying lack of use.

Fecha recepción original: 1 de Febrero de 2016

Fecha aceptación: 7 de Marzo de 2016

I. INTRODUCCIÓN

La caducidad por no uso de la marca sigue siendo una cuestión polémica en el derecho de marcas. Las disputas en los tribunales son habituales y demuestran que estamos ante un punto “caliente” de la [Ley de Marcas](#). Se trata de una problemática planteada no pocas veces ante las Audiencias Provinciales y por supuesto ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, desde ángulos diversos¹⁾. Por tanto, no es extraño que la obligación de uso siempre haya despertado la atención de nuestra doctrina²⁾.

Como es sabido, la caducidad de la marca se puede producir por diversas causas previstas expresamente por la ley ([art. 55](#) LM). Entre ellas se encuentra el no uso del signo ([art. 55.1 c\)](#) LM). En efecto, la marca se concede para usarse en el tráfico, no para vivir secuestrada en el registro impidiendo que terceros puedan utilizarla³⁾. Por esta razón la Ley de Marcas impone a su titular la obligación de uso del signo, regulándose en el [artículo 39](#) de la Ley de Marcas. Este precepto, que además coincide con la extensión del [Capítulo II](#) de la Ley de Marcas, se estructura en tres partes fundamentales. La primera, relativa a la obligación estricta de uso y al efecto letal de caducidad si la marca no resulta usada en el plazo de cinco años desde la publicación de la concesión; la segunda, referente a lo que debe entenderse por uso; y, la tercera y última, dedicada al reconocimiento de las causas que justifican el no uso, evitando la caducidad.

Las causas que justifican el no uso es precisamente lo que es objeto de interés en el presente comentario. No se trata, por tanto, de insistir en la noción de uso ni analizar sus requisitos ni mostrar cuál es el estado de la jurisprudencia en este punto, pues sería reiterar lo que nuestra doctrina ya se ha encargado de analizar y explicar con detalle⁴⁾. Por lo demás, también excedería del cometido que corresponde a un comentario de sentencia, que ha de centrarse en cuestiones novedosas o susceptibles de crítica que se contengan en una determinada resolución judicial y no en la repetición de lo que otros ya dijeron.

En el presente comentario queremos incidir en la cuestión del uso a la luz de una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, y concretamente con relación al supuesto puntual de no uso, residenciado en el [artículo 39.4](#) de la Ley de Marcas. Este precepto contempla los supuestos que justifican el no uso, cuyos términos son los siguientes: “ *Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada* ”. Como puede observarse, el precepto no establece una lista tasada de supuestos, una suerte de *numerus clausus* que impida incluir cualquier otra hipótesis de no uso como causa justificativa que esquivе la caducidad de la marca. Por tanto, la redacción abre la puerta a contemplar otros casos distintos a los descritos. Debemos interrogarnos en qué supuestos o qué hechos o circunstancias pueden justificar, a la luz de la Ley de Marcas, el no uso de una marca a los efectos de impedir el cómputo de cinco años y por tanto la caducidad.

No se nos oculta que los tribunales han tenido ocasión de enfrentarse varias veces a esa

problemática y así ha sido resaltado por nuestra mejor doctrina⁵, pero la realidad es caprichosa y siempre plantea nuevas situaciones que interesa analizar, como es el caso que nos ocupa de la sentencia que es objeto de comentario⁶.

II. ANTECEDENTES

Los antecedentes fundamentales para comprender el problema que se plantea, fueron los siguientes.

El día 7 de febrero de 2008 la entidad mercantil “Alta Zapatería Balear, SL” interpuso demanda de juicio ordinario frente a “Yanko, SA” e “Internacional Yanko, SA” ante el Juzgado Mercantil 1 de Palma de Mallorca en la que se solicitaba, esencialmente y por lo que ahora interesa, “la caducidad en España por falta de uso de las marcas “Pepe Albalalejo” y “Pepe Albaladejo Mallorca”.

El día 8 de noviembre de 2008 la entidad “Koyan 003, SL” se personó en las actuaciones interesando, al amparo del [art. 17](#) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ocupar la posición del demandado “Yanko, SA”, que se encontraba en situación de concurso de acreedores⁷. “Koyan 003, SL” había adquirido las marcas dentro de la fase de liquidación concursal⁸. Como consecuencia, el Juzgado accedió a lo interesado mediante Auto de 28 de enero de 2009. Por su parte, “Internacional Yanko, SA” fue declarada en situación de rebeldía procesal.

La Sentencia es muy escueta y parca con relación a la situación concursal de la entidad Yanko, SA. Sin embargo, una lectura conjunta con la Sentencia de la Audiencia Provincial permite saber que la entidad “Yanko, SA” se encontraba en situación de concurso de acreedores declarado por Auto de 15 de diciembre de 2005 y que por subasta de 29 de septiembre de 2006 se adjudicaron las marcas a la entidad “Koyan 003, SL” cuya escritura de venta directa tuvo lugar en marzo de 2007. De ahí la subrogación procesal interesada por “Koyan 003, SL”.

Tras resolverse las cuestiones procesales indicadas y habiendo contestado “Koyan 003, SL” la demanda, el Juzgado Mercantil dictó Sentencia el 21 de mayo de 2012 desestimado la demanda. “Alta Zapatería Balear, SL” interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de las Islas Baleares. El 5 de septiembre de 2013, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial dictó Sentencia estimando el recurso interpuesto y, como consecuencia, declaró la caducidad por falta de uso de las marcas “Pepe Albalalejo” y “Pepe Albaladejo Mallorca”, ordenando la cancelación de dichas marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas⁹. Todo ello con imposición de costas de la instancia.

La Sentencia de apelación fue recurrida por “Koyan 003, SL” ante el Tribunal Supremo interponiendo recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Respecto al recurso de casación interesa el segundo motivo amparado en la infracción del [art. 39.4](#) de la Ley de Marcas al considerar que la Sentencia recurrida infringía la jurisprudencia que define la existencia de las causas justificativas de la falta de uso. El 22 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó Sentencia desestimado ambos recursos con imposición de las costas¹⁰. En opinión del Tribunal Supremo (FD 7º):

“O las causas justificativas alegadas por la recurrente no están amparadas por el [art. 39.4](#) de la Ley de Marcas, puesto que están relacionadas con el riesgo normal de la empresa, como es el caso de las razones comerciales (tiempo necesario para el lanzamiento de una línea de productos, exigencias del principal cliente) y económicas (concurso de la anterior titular de la marca), o no justifican la imposibilidad de utilizar la marca propia (existencia de un competidor que utiliza indebidamente la marca)”

III. COMENTARIO

1. CUESTIONES SUSCITADAS

Como se ha relatado en los antecedentes, y como suele ocurrir en estos casos, “Koyan 003, SL” planteó ante el Tribunal Supremo un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación. Respecto al recurso extraordinario por infracción procesal, no plantea ninguna

cuestión digna de comentario por no afectar al tema principal del no uso y por reiterar el alto tribunal una doctrina repetitiva en cuanto a que el Tribunal Supremo no es una suerte de tercera instancia donde pueda revisarse la valoración de la prueba, que corresponde a los tribunales de instancia salvo que no supere el test de la razonabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial consagrada en el [artículo 24](#) de la Constitución española.

En cuanto al recurso de casación, tampoco resulta necesario detenerse en la problemática conceptual del uso y de sus requisitos, motivo que también fue rechazado por el Tribunal Supremo, además de no suscitar un especial interés en esta sede y ser una cuestión que como ya se ha dicho ha sido estudiada por nuestra doctrina en varias ocasiones. Sin embargo, cobra sentido e interés el motivo planteado sobre el no uso. En particular, si la situación concursal de “Yanko, SA”, que le impedía el uso de sus marcas, es causa que justifica el no uso de los signos “Pepe Albalalejo” y “Pepe Albaladejo Mallorca” y por tanto evita su caducidad al no correr el cómputo del plazo y mientras dure esa situación. Al respecto, debe tenerse en cuenta que “Koyan 003, SL” había adquirido las marcas dentro de un procedimiento de liquidación concursal.

2. LAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA FALTA DE USO

El [artículo 39.4](#) de la Ley de Marcas prevé que no se produzca la caducidad cuando concurren “causas justificativas de la falta de uso” siendo éstas las “circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular”. El precepto considera como causas obstativas “las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios” para los que la marca se registró¹¹). No se citan otros supuestos posibles pero tampoco se limitan a los indicados expresamente.

La redacción de este artículo permite, en consecuencia, defender como causa que impide la caducidad por no uso cualquier situación que impida el uso de la marca siempre que se considere una circunstancia obstativa ajena a la voluntad del titular de la marca. No estamos ante un precepto cerrado o que contemple una suerte de *numerus clausus*, lo que no está reñido con la necesidad de aplicación restrictiva¹²), sino ante un precepto que permite considerar otras circunstancias distintas a las contempladas expresamente, lo que deberá analizarse caso por caso. Como es lógico, saber si concurre una “circunstancia obstativa” en cada supuesto nos permitirá saber si transcurre el cómputo del plazo y, por tanto, si hay o no caducidad, labor que corresponde a los tribunales¹³).

No son muchos los asuntos llegados a los foros judiciales y menos al Tribunal Supremo sobre el no uso de la marca. Al contrario, son muy escasos y suelen recogerse por la doctrina especializada. Así, cabe recordar que se consideró como justificación del no uso un supuesto de fuerza mayor como el cierre de la empresa por motivos de guerra¹⁴) o bien la denegación de la inscripción en el registro sanitario de una especialidad farmacéutica¹⁵). En cambio se denegó la justificación en casos como la enfermedad del titular de la marca o su jubilación, la falta de medios económicos para empezar o reanudar una actividad, la expectativa de ser demandado por el titular de una marca posterior, entre otros¹⁶). A estos supuestos podemos añadir ahora los contemplados en la Sentencia que comentamos como son la búsqueda de mercados para las marcas, el conflicto laboral o el concurso de acreedores. En fin, como ha afirmado nuestra mejor doctrina, habrá que estar a la “idea básica” de que las causas justificativas son las circunstancias obstativas “independientes de la voluntad del titular de la marca”¹⁷). Lo que sugiere analizar si el titular podía usar la marca a pesar de las circunstancias que aparentemente se lo impedían o si, por el contrario, las circunstancias impedían completamente el uso, no siendo razonable exigir un comportamiento imposible al titular¹⁸). Cuestión que deberá analizarse caso por caso a la luz de las circunstancias y de las pruebas que se practiquen. No obstante, desaparecidas las causas o circunstancias que impidieron el uso de la marca, el titular deberá realizar los actos necesarios para seguir usando la marca¹⁹).

3. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO SOBRE EL USO DE LA MARCA

A la vista de los antecedentes expuestos y teniendo en cuenta que cualquier situación no puede

considerarse una circunstancia obstativa, cabe preguntarse qué efectos produce la declaración del concurso de acreedores con relación al uso de la marca. Dicho en otras palabras, si la declaración del concurso es una causa obstativa del uso de la marca y por tanto si interrumpe o suspende el cómputo del plazo de cinco años para la declaración de caducidad.

La declaración del concurso de acreedores no interrumpe por sí misma la actividad del concursado. Y en ese sentido el [artículo 44](#) de la Ley Concursal es bien explícita al señalar que “*La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional que viniera ejerciendo el deudor*”. Por tanto, el deudor puede continuar su actividad e incluso superar la situación de concurso. Con relación a esta cuestión, el Tribunal Supremo es bien claro en su sentencia al señalar en su Fundamento de Derecho 7º que:

“Respecto de la alegación, como causa justificativa de la falta de uso de la marca, del concurso de acreedores del anterior titular de la marca, ha de recordarse que el criterio que preside la regulación del concurso no es la paralización de la actividad de la empresa concursada sino, por el contrario, la continuación de tal actividad ([art. 44](#) de la Ley Concursal), por lo que en ningún caso podría considerarse adecuada para justificar la falta de uso de la marca”

En efecto, la simple declaración no produce el efecto de impedir la actividad y con ella el uso de la marca²⁰, como tampoco impide, en general, el uso de cualesquiera otros activos, materiales o inmateriales, que se encuentran al servicio de la actividad profesional o empresarial del deudor. Si hay actividad hay comercialización de productos o servicios y éstos precisamente se distinguen en el mercado por la marca. En ese sentido, la Sentencia es razonable y coherente. Cuestión distinta es que el deudor, en casos de mera intervención ([art. 40.1](#) LC), o el administrador concursal, en supuestos de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor ([art. 40.2](#) LC)²¹, tomen la decisión, por razones estratégicas o comerciales, de prescindir y por tanto de no usar la marca. En nuestra opinión, el no uso se deriva de una decisión dentro del marco de la gestión del patrimonio del deudor y nada tiene que ver con impedimentos en el uso de la marca. Es una decisión que, acertada o no, se adopta libremente en esa fase del concurso en virtud de las competencias y responsabilidades que conciernen al deudor y al administrador concursal y que, de causar daños, derivará en las responsabilidades que correspondan. Todo ello con independencia de que el concurso sea voluntario o necesario pues, insistimos, en la fase común no se interrumpe la actividad. En ese sentido cabe recordar que el [artículo 44.3](#) de la Ley Concursal establece que en caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, al administrador concursal corresponde “adoptar las medidas necesarias para la *continuación de la actividad profesional o empresarial*”.

Por otra parte, la circunstancia de que la marca pudiera estar gravada mediante embargo o hipoteca en nada afecta a la actividad y a la posibilidad de su uso. Resulta evidente que una marca embargada o hipotecada no es obstáculo para que pueda usarse, directamente por el titular o mediante cesión a terceros.

Regresando a la Sentencia, debe indicarse que no es más explícita con relación a la situación concursal del transmitente. Es excesivamente parca. Guarda un absoluto silencio sobre la situación exacta de la fase en que se encontraba el concurso y por tanto de los efectos que produce, en su caso, la liquidación concursal sobre el deudor y, consecuentemente, sobre el uso de los signos. Cuestión fundamental que podrían llevar a una conclusión diversa.

4. EFECTOS DE LA APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL SOBRE EL USO DE LA MARCA

Como se sabe, la liquidación concursal comprende una fase del concurso que, esencialmente, tiene por finalidad la conversión del activo en dinero líquido para satisfacción de los acreedores. Asimismo, la apertura de la liquidación produce una serie de efectos personales y patrimoniales ([arts. 145](#) y ss LC), pero la [Ley Concursal](#) guarda silencio sobre si también se produce el cese de la actividad profesional o empresarial del deudor. Cabe entender que por regla general va a ser así, por cuanto se produce la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición del concursado²², pero no necesariamente²³.

En todo caso, el fundamento y finalidad de la fase de liquidación es bien distinta de la fase común donde por definición, la declaración de concurso no interrumpe la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor. La liquidación concursal se ofrece, por el contrario, como una solución del concurso dirigida a la liquidación del patrimonio del deudor y la satisfacción de los acreedores. La suspensión de las facultades de administración y disposición en sede de liquidación concursal y la sustitución por el administrador concursal no equivalen a la continuación de la actividad profesional o empresarial. Todo lo contrario, es el inicio del final de un trayecto que claramente se diferencia de la fase común²⁴. De ahí que, la fase de liquidación concursal, no pueda tener el mismo tratamiento desde el punto de vista del uso de sus bienes inmateriales y particularmente de los signos distintivos, que en la fase común o, ya no digamos, en la de convenio. Aunque eventualmente pudiera haber actividad, por cierto excepcional y necesariamente fugaz, su sentido y finalidad viran claramente hacia la inactividad²⁵. La misión del administrador concursal es pilotar una situación para dar satisfacción en la medida de lo posible a los acreedores, no gestionar y administrar un patrimonio para crear riqueza. O, como se ha afirmado, es el órgano que tiene la responsabilidad de llevar a término las operaciones de realización de la masa activa²⁶. En esa fase de liquidación, el administrador concursal no es un sustituto del administrador social de la sociedad ni del deudor. Su actividad debe ser congruente con el interés concursal que se traduce en el interés de los acreedores²⁷.

Partiendo, por tanto, de esta premisa cabe interrogarse si el tiempo durante el que perdura la fase de liquidación debe considerarse como una “causa obstativa”, independiente de la voluntad del titular de la marca, que impide a dicho titular su uso y por consiguiente interrumpe o suspende el cómputo del plazo de caducidad de cinco años. En nuestra opinión, aunque deberá analizarse cuidadosamente cada caso, la respuesta es afirmativa. El deudor que se encuentra en insolvencia tiene el deber de solicitar el concurso ([art. 5 LC](#)) y el iter procedimental le puede llevar a la liquidación, fase a la que necesariamente acudirá si no consigue sacar adelante la aprobación de un convenio o lo incumple. Esa nueva fase, antesala del fin, es *per se* incompatible con la finalidad de administrar y gestionar un patrimonio, que es propio de la actividad²⁸. No puede achacarse, consecuentemente, falta de actividad al titular de la marca. La falta de actividad es consecuencia de la aplicación imperativa de la ley. Una circunstancia obstativa independiente o no imputable a la voluntad del titular de la marca, que no puede explotar sus signos sino transmitirlos²⁹. Del mismo modo entendemos que no puede exigirse al administrador concursal que persevere en mantener el derecho sobre la marca mediante el uso de la misma³⁰. Ya hemos dicho que la finalidad del administrador concursal no es sustituir al deudor o al administrador social para dar continuidad a la actividad sino gestionar con la máxima diligencia el patrimonio del concursado para, en la medida de lo posible, dar satisfacción a los acreedores. Desde luego no se nos oculta que existe un deber de diligencia del administrador concursal ([art. 35 LC](#)) y una responsabilidad derivada de los daños a la masa por acción u omisión ([art. 36 LC](#)), pero no vemos que la diligencia del administrador concursal con relación a la marca consista en evitar la caducidad, que no es otra cosa que su explotación directamente o mediante licencia, cuando resulta que no hay actividad. Entendemos que dicha diligencia está relacionada con las operaciones de liquidación y existiendo una marca en el activo esa diligencia deberá ir encaminada hacia la transmisión a un tercero en las mejores condiciones económicas para la masa y consecuentemente para los acreedores de conformidad con un plan de liquidación previamente propuesto donde el deudor y los acreedores habrán podido hacer las alegaciones oportunas siendo finalmente aprobado por el Juez ([art. 148 LC](#)).

5. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO. CRÍTICA

En la Sentencia se considera que no concurren circunstancias obstativas al uso de la marca por su titular. Con relación a la insolvencia y por lo que aquí interesa, el Tribunal Supremo declara que no es circunstancia obstativa el concurso por cuanto hay actividad. Sin embargo, no se analiza si la entidad “Yanko, SA” se encontraba en fase de liquidación, como parece que así era.

El titular de las marcas era la sociedad Koyan 003, SL, adjudicatario en subasta dentro de la liquidación celebrada el 29 de septiembre de 2006, efectuándose la venta directa mediante

escritura otorgada en marzo de 2007. La fase de liquidación se había abierto el 13 de julio de 2006, tras la declaración previa del concurso mediante Auto de 15 de diciembre de 2005. Por tanto, desde la apertura de la fase de liquidación hasta la formalización de la venta en marzo de 2007 transcurrieron aproximadamente ocho meses, período de tiempo que no tenía que computarse en el plazo de cinco años para determinar la caducidad.

Según la Sentencia de la Audiencia Provincial se discute la prueba del uso durante los años 2003, 2004 y 2005 no existiendo prueba del uso con relación a los años 2006, 2007 y 2008. De admitirse el período de liquidación como causa obstativa el cómputo debería de haberse suspendido durante ocho meses entre los años 2006 y 2007, tiempo suficiente para evitar la caducidad, siempre que el adjudicatario “Koyan 003, SL” hubiese usado la marca tras la adquisición.

La Sentencia, de forma incomprensible, guarda silencio respecto de esta cuestión que, a nuestro juicio, resulta elemental. No obstante, y en su descargo, debe indicarse que el pronunciamiento también depende de las alegaciones que formuló el recurrente en su recurso, cuyo contenido desconocemos. Por el contenido de la Sentencia, que no incide para nada en la liquidación concursal, deducimos que no fue planteada esta cuestión en sede de recurso de casación. En todo caso, entendemos que se trata de una oportunidad perdida para incidir, aunque hubiese sido en *obiter dictum*, en una cuestión polémica que debe aclararse a la luz de la [Ley Concursal](#).

6. UNA ÚLTIMA CUESTIÓN: EL CÓMPUTO DEL PLAZO

Para que se produzca la caducidad debe transcurrir el plazo de cinco años. Cabe cuestionarse si dicho plazo debe transcurrir con relación al mismo titular de la marca o bien con relación a todos los titulares que haya podido tener una marca durante el período de cinco años.

En nuestra opinión, el cómputo de los cinco años debe realizarse con independencia de quien sea el titular de la marca. De lo que se trata es si la marca ha sido usada o no durante el plazo de cinco años. Por tanto, en el supuesto de la Sentencia, cuando “Koyan 003, SL” adquiere la titularidad de la marca en la liquidación no se inicia de nuevo el cómputo de cinco años sino que se retoma teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido que, por tanto, se habrá acumulado. Esta solución es la más acorde con el fundamento de la obligación de uso de la Ley evitando, además, el fraude mediante la transmisión de la marca, por ejemplo, entre sociedades de un mismo grupo.

IV. CONCLUSIONES

La [Ley de Marcas](#) no contempla todas las causas justificativas posibles de la falta de uso de la marca. Por tanto, deberán analizarse caso por caso pero de forma restrictiva con el fin de no violentar el fundamento de la obligación de uso de la marca. En el supuesto del concurso de acreedores, y particularmente la fase de liquidación, debe considerarse un período en el que está justificada la falta de uso de la marca por cuanto cesa la actividad del concursado siendo esta circunstancia incompatible con la explotación de la marca por el deudor. No obstante, la transmisión de la marca a un tercer adquirente provoca la desaparición de las circunstancias obstativas y reactiva de nuevo el cómputo del plazo de caducidad acumulando el tiempo de no uso injustificado que hubiese transcurrido³¹.

FOOTNOTES

1

Es, por tanto, una pretensión que no se plantea en sede administrativa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sino en sede jurisdiccional. Así, ALMAGRO, J., “La protección jurisdiccional en el uso de la marca”,

2

Sin ánimo exhaustivo, y con relación a los estudios monográficos más recientes, entre nuestra doctrina cabe recordar las aportaciones monográficas de SAIZ GARCÍA, C., *El uso obligatorio de la marca* , Tirant lo Blanch, Valencia, 1997; DE LA FUENTE, E., *El uso de la marca y sus efectos jurídicos* , Marcial Pons, Madrid, 1999; PALAU RAMÍREZ, F., *La obligación de uso de la marca* , Tirant lo Blanch, Valencia, 2005; y últimamente FLAQUER, J., *El uso obligatorio de la marca registrada* , Civitas, Pamplona, 2012.

3

En palabras de ALONSO ESPINOSA, F.J., “Acerca de la caducidad de la marca por falta de uso (Comentario a la STS, Sala 1ª, de 5 de febrero de 1991), *RGD* , Núm. 562-63, julio-agosto 1991, pág. 6494, se pretende que el Registro no se convierta en una especie de “cementerio” de marcas. Por otra parte, cabe recordar que nuestro ordenamiento, a diferencia del italiano, no reconoce las denominadas “marcas defensivas” que permiten al titular de una marca registrar varias marcas similares a la usada con el fin de evitar que terceros puedan registrarlas constituyendo una verdadera causa justificativa de la falta de uso respecto de las marcas registradas y no usadas que, por tanto, no caducarán. Véase al respecto FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Las marcas defensivas”, en *Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade* , Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, pgs. 651 y ss.

4

Además de la doctrina ya citada, véase una reciente aportación que resume claramente el estado de la cuestión en PALAU RAMÍREZ, F., “El uso de la marca”, en AA.VV., MORRAL (Dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. IV Jornada de Barcelona de derecho de la propiedad industrial* , Tecnos, Madrid, 2015, pgs. 59 y ss.

5


Por todos, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas* , 2ª ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pgs. 614 y ss., si bien con relación a la jurisprudencia inglesa. Con relación a las resoluciones de los tribunales españoles, véase LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* , Civitas, Madrid, 2002, págs. 639-641.


6

No está de más recordar que una de las conclusiones de la IV Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, y concretamente la octava, señala que “*El uso a que se refiere la Ley de Marcas es un concepto jurídico indeterminado que obliga en cada caso a precisar su definición y alcance, teniendo por tanto los tribunales un papel esencial en la resolución de cada caso*” (MORRAL, R., *Conclusiones* , en AA.VV., MORRAL, R., (Dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. IV jornada de Barcelona de derecho de la propiedad industrial* , Tecnos, Madrid, 2015, pg. 102.

Cabe recordar que el art. 17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la sucesión por transmisión del objeto litigioso.

La Sentencia no especifica si “Yanko, SA” se encontraba en liquidación. Sin embargo, según el Registro Público Concursal (<https://www.publicidadconcursal.es>) la fase de liquidación de abrió por resolución de 13.07.2006. Consecuentemente, el presente comentario se desarrolla sobre la hipótesis de la apertura de la fase de liquidación en esa fecha.

 [SAP Islas Baleares \(Secc. 5ª\) de 11.09.2013](#) (AC 2013, 1757).

 [STS –Sala 1ª- de 22.12.2015](#) (RJ 2015, 5800), Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.


El reconocimiento de motivos o causas que justifican el no uso y por tanto evitan la caducidad ha sido contemplada con distintos matices en nuestra legislación nacional, internacional y comunitaria. Así, con relación a nuestra legislación derogada, el art. 158.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial establecía que las marcas caducarán “() salvo casos de fuerza mayor documentalmente justificado”. Por su parte, los art. 4.1 y 53 a) de la Ley de Marcas de 12 de noviembre de 1988 contemplaron la posibilidad de que existan “() causas justificativas de la falta de uso”. En el plano internacional el Convenio de París de 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial establece en el inciso final del art. 5.C.1. la caducidad por no uso “() si el interesado no justifica las causas de su inacción”. Posteriormente, el art. 19.1 del ADPIC de 15 de abril de 1994 se refiere, para evitar la caducidad por no uso, a la existencia de “() razones válidas basadas en las existencia de obstáculos a dicho uso” considerando como tales “ () las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma ()”. Finalmente, a nivel comunitario, el art. 12 de la derogada Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre de 2008, de marcas, contemplaba en su art. 12.1, inciso final, la posibilidad de la existencia de “() causas que justifiquen la falta de uso”. El art. 16.1 de la nueva Directiva 2015/2436 de marcas de 16 de diciembre de 2015 (DOUE L 336/1 de 23.12.2015) no se aparta de esta línea al referirse a la existencia de “causas justificativas”. Y el art. 15.1 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria de 26 de febrero de 2009, ahora modificado por el Reglamento 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 (DOUE L 341/21 de 24.12.2015) también prevé que “() existan causas justificativas para su falta de uso”.

Como recuerda MONTIANO, M., “Derechos y obligaciones del titular de la marca”, en AA.VV. ALONSO ESPINOSA, F. (Coord.), *El nuevo derecho de marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de marcas*, Comares, Granada, 2002, pg. 228, las importantes funciones que desempeña la obligación de uso en el sistema de marcas imponen una interpretación claramente restrictiva.

13

SEÑALA LOBATO, M., ob. cit, pág. 639 que “El concepto jurídico indeterminado no se ha pretendido aclarar más allá de los dos ejemplos contenidos en el artículo 39.4 () con el fin de dejar más posibilidades de interpretación. En el mismo sentido, FLAQUER, J., ob. cit., pg. 166, quien señala que lo único que hace el precepto es referirse a algunos casos concretos sin ánimo exhaustivo siendo “perfectamente posible alegar otro tipo de causas que no correspondan exactamente con las contempladas en dicho precepto”. Y en ese sentido también, CARBAJO, F., “Comentario al art. 39”, en AA.VV, BERCOVITZ (Dir.), *Comentarios a la ley de marcas*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2003, pg. 608, señala que las dos causas contempladas expresamente “no dejan de ser meros ejemplos orientativos, dejando la determinación de otras causas concretas de la falta de uso al libre criterio interpretativo de los Jueces y Tribunales.”

14

 [STS de 30.09.1983](#) (RJ 1983, 4688), caso “El Mercantil Valenciano”.

15

 [SAP Barcelona \(Secc 15ª\) de 05.10.1995](#) (AC 1995, 2120), caso “Reunil”.

16

Estos supuestos y otros parecidos pueden encontrarse recogidos y explicados con detalle por la doctrina española que se ha ocupado de esta problemática. Véase, PALAU, F., *La obligación de uso*, ob. cit., pág. 169 y ss.; Id., “El uso”, cit., pg. 86; FLAQUER, J., ob. cit., pgs. 168 y ss; DE LA FUENTE, E., ob. cit., págs. 243-244; LOBATO, M., cit., pg. 639-640; CARBAJO, F., cit., pgs. 608-609. Finalmente, para una visión sucinta en el ámbito del derecho comparado, *vid.* SAIZ, C., ob. cit., pgs 157-160.

17

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., ob. cit., pág. 611. Y en sentido idéntico, CASADO CERVIÑO, A., “El uso obligatorio de la marca registrada”, *RJC*, núm. 2, 1990, pg. 75.

18

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de junio de 2007 en el asunto C-246/05 (*Armin Häupl c. Lidl Stiftung & Co. KG*), que tenía por objeto una cuestión prejudicial, señaló por causas que justifiquen la falta de uso “los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular”.

DE LA FUENTE, E., ob. cit., pg. 244.

Al respecto véase, *vid.* SALELLES, J.R., “Las facultades de administración y disposición de la marca en la fase común del concurso de su titular”, en *Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, pg. 920.

Véase una explicación sobre el significado de los actos de administración y disposición en MONTÉS, V.L., “Alteraciones en la administración, gestión y disposición del patrimonio del concursado por efecto de la declaración y de la tramitación del concurso”, *ADC*, 11, 2007-2, pg. 20.


En ese sentido, VALPUESTA, E., “Los efectos de la apertura de la fase de liquidación (en especial sobre el concurso persona física)”, en AA.VV, ROJO/QUIJANO/CAMPUZANO (Dir.), *La liquidación de la masa activa . VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2014, pg. 152 quien afirma que “normalmente la liquidación va a suponer el cese de la actividad del concursado () de forma que ya no va a existir gestión”. Y en idénticos términos, PALAU, F., “Los derechos de propiedad industrial en la liquidación de la masa activa”, en AA.VV., ROJO/QUIJANO/CAMPUZANO (Dir.), *La liquidación de la masa activa . VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2014, pg. 301, donde afirma que “uno de los efectos de la entrada en fase de liquidación va a ser la cesación de la actividad del deudor”.

Así, BELTRÁN, E. y MARTINEZ FLOREZ, A., “Efectos sobre el concursado” (art. 145), en ROJO-BELTRÁN, *Comentario de la Ley Concursal*, II, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pg. 2340, quienes señalan que “la apertura de la liquidación no implica, en efecto, el cese automático de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, pues es posible que para la mejor realización de sus operaciones sea preciso continuar con la misma y mantener en funcionamiento las oficinas, establecimientos y explotaciones del deudor”.

Y también, por ejemplo, de la liquidación societaria, más bien orientada a la finalización de las operaciones pendientes y al reparto del remanente entre los socios. Véase al respecto, RONCERO, A., “La situación de la sociedad concursada durante la fase de liquidación: disolución y cese de los administradores o liquidadores societarios”, en AA.VV., ROJO/QUIJANO/CAMPUZANO (Dir.), *La liquidación de la masa activa . VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán*, Civitas-Thomson Reuters,

Navarra, 2014, pg. 188. En el mismo sentido, *vid.* QUIJANO, J., “La extinción de la sociedad sin declaración judicial de concurso en caso de falta de activo”, en AA.VV., ROJO/QUIJANO/CAMPUZANO (Dir.), *La liquidación de la masa activa . VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán* , Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2014, pgs. 711-717.

25

Como consecuencia, entendemos que no puede otorgarse el mismo tratamiento que con relación a la antigua suspensión de pagos o la quiebra, donde eran inexistentes las fases que ahora prevé la Ley Concursal, pudiéndose concluir que igualmente cabía la caducidad por no uso al no cesar la actividad o por lo menos no resultar tan claro el cese de dicha actividad como puede ocurrir ahora en la fase de liquidación concursal. Con relación a la quiebra, por ejemplo, la doctrina venía orientándose por admitir la posibilidad del uso. Al respecto, SALELLES, J.R., “La traba y ejecución de la marca en el procedimiento de quiebra”, *ADI* , Tomo XXVIII, 1997, pgs. 138 a 141. No obstante, también es cierto que judicialmente se ha llegado a admitir la quiebra como una circunstancia obstativa independiente de la voluntad del titular de la marca. Así, la  [Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya \(Secc. 4ª\) de 22 de noviembre de 2012](#). Cabe recordar que uno de los efectos que producía la declaración de la quiebra era la inhabilitación del quebrado para la administración de sus bienes. Véase, con relación a esta cuestión, GARRIGUES, J., *Curso de derecho mercantil* , II, Volumen Primero, Madrid, 1940, pgs. 465-467; CORDÓN, F., *Suspensión de pagos y quiebra. Una visión jurisprudencial* , 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 1997, pg. 236.

26

HUALDE, I., *Régimen jurídico de la administración concursal en la fase de concurso*, Thomson-Civitas, Navarra, 2009, pg. 15.

27

Al respecto véase las reflexiones de TIRADO, I., *Los administradores concursales* , Thomson-Civitas, 2005, pgs. 200 y ss.

28

En ese sentido, cabe recordar los efectos que se van a producir con relación a las licencias que en su caso tenga concedidas el concursado a terceros, que eventualmente entrarán en una fase de liquidación de la relación. Al respecto, véase las consideraciones realizadas por PALAU, F., “Los derechos”, *cit.*, págs. 291 y ss. Lo que contrasta en caso de mera declaración del concurso. *Vid.* CERDÁ, F., “Derechos de propiedad industrial y concurso de acreedores”, en AA.VV., MORRAL, R. (Dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de derecho de la propiedad industrial* , Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2013, pg. 89.

29

Vid. GONZÁLEZ NAVARRO, B.A., “Repercusiones del proceso concursal en la propiedad industrial”, XXVII

Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual, AIPPI, Barcelona, 2013, pg. 48 quien señala que los activos intangibles de propiedad industrial deberán ser enajenados. La realidad práctica demuestra que así es. En efecto, cabe recordar el caso reciente de la sociedad, Tecnitoys Juguetes, SA, licenciataria, entre otras, de la marca “Scalextric” que fue declarada en concurso de acreedores el 17.10.2012 por el Juzgado Mercantil 5 de Barcelona, Autos 702/2012 (BOE núm. 266 de 05.11.2012). Dicha sociedad era la licenciataria, no la propietaria de la marca, pero su situación concursal suponía igualmente el no uso de la marca por cuanto era la única licenciataria en España de dicha marca. Su situación de insolvencia vino precedida de un acuerdo de refinanciación con un pool bancario un año antes que no pudo atenderse. De ahí que poco después de declararse el concurso, por Auto de 13.11.2012 se declarase la apertura de la fase de liquidación. Se abrió un claro período de inactividad en el que, esencialmente, el único activo con el que contaba el concursado era, además de unos terrenos y stock de producto, el contrato de licencia de marca. Las negociaciones entre el concursado y el pool bancario de acreedores iban encaminadas a una cesión de dicho contrato. Negociaciones que fracasaron procediéndose a la celebración de una curiosa subasta el 05.04.2013 que acabó con la adjudicación del contrato de licencia mediante Auto de 16.04.2013 al licenciante titular de la marca. Entre la declaración de la liquidación el 13.11.2012 y la adjudicación el 16.04.2013, es decir, en cinco largos meses lo que hubo fueron negociaciones entre el pool bancario de acreedores y otros interesados y la administración concursal. No hubo políticas de marketing ni de publicidad ni de mercadotecnia ni estrategias para el incremento de las ventas, etc. Toda la finalidad y preocupación fue hacer leña del árbol caído, es decir, la adjudicación del contrato de licencia al mejor postor para satisfacción máxima a los acreedores. Entendemos, por tanto, que tales circunstancias (liquidación y sin actividad) son claramente obstativas del uso de la marca. Son claramente incompatibles con la voluntad de uso de la marca. Tras la adjudicación del resto de activos menos suculentos, el concurso de Tecnitoys Juguetes, SA se declaró concluido por Auto de 30.11.2015 (BOE núm. 307 de 24.12.2015).

30

En sentido opuesto, véase PALAU, F., “Los derechos”, cit., pág. 297.

31

El trabajo fue recibido el 1 de febrero de 2016 y aceptado para su publicación el 7 de marzo de 2016.

•

El trabajo fue recibido el 1 de febrero de 2016 y aceptado para su publicación el 7 de marzo de 2016.