



Roj: **SAP M 6394/2026 - ECLI:ES:APM:2026:6394**

Id Cendoj: **28079370322026100150**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **32**

Fecha: **21/05/2026**

Nº de Recurso: **451/2025**

Nº de Resolución: **173/2026**

Procedimiento: **Juicio verbal**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 32

C/ Santiago de Compostela nº 100.

Teléfono: 91 4383466

RECURSO OEPM. JUICIO VERBAL 451/25

Parte demandante: "OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL"

Procurador: Don Jaime Gafas Pacheco.

Letrado: Doña Ignacio Valdelomar Serrano.

Parte demandada: "GRUPO PUNTACANA, S.L."

Procurador: Don Sergio Royuela Baniandrés.

Letrado: Don Raúl Bercovitz Álvarez.

Parte demandada: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Defensa y representación: Abogado del Estado.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

SENTENCIA nº 173/2026

En Madrid, a veintiuno de mayo de dos mil veintiséis

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Trigésimo Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Publicidad y Competencia, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de junio de 2025 bajo el núm. de autos 451/25, en virtud de demanda interpuesta por "OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL" contra la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Es magistrado ponente don Alberto Arribas Hernández, que expresa el parecer de la Sala.

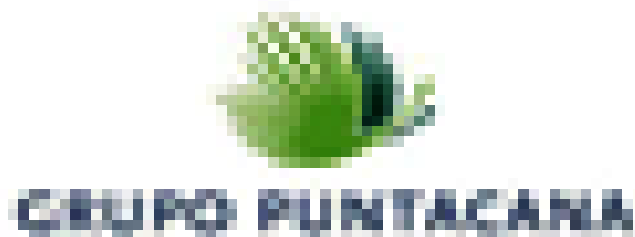
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Las presentes actuaciones se iniciaron mediante escrito presentado por la entidad "OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL" por el que se interpone recurso contra la resolución de la Oficina Española de

Patentes y Marcas (OEPM) de 6 de junio de 2025 que se desestima el recurso de alzada formulado por la referida oponente contra la resolución de 17 de abril de 2024 por la que se estimó parcialmente la solicitud de caducidad por falta de uso de la marca registrada con el nº 3701571.

SEGUNDO.-Recabado el expediente y dado traslado a la recurrente, presentó demanda en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictara sentencia por la que:

"... se acuerde cancelar por falta de uso la marca



para todos los servicios para los que se encuentra concedida en las clases 35, 39, 41 y 43 del Nomenclátor. Todo ello con expresa imposición de costas..."

TERCERO.-Tras los trámites oportunos y contestada la demanda por el Abogado del Estado en representación de la OEPM y la mercantil "GRUPO PUNTACANA, S.L.", titular de la marca cuya caducidad se solicita, a la que se le había dado traslado como interesada, se acordó señalar el presente procedimiento para deliberación, votación y fallo el día 20 de mayo de 2026, al no solicitarse más prueba que la documental.

CUARTO.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La entidad "GRUPO PUNTACANA, S.L." es titular registral de la marca figurativa nº 3701571, con la denominación "GRUPO PUNTACANA", solicitada el 29 de enero de 2018 y concedida el día 8 de octubre de 2018, siendo firme su registro desde el 16 de noviembre de 2018, para distinguir los siguientes servicios:

Clase 35: *gestión de negocios; administración de negocios; servicios de venta minorista en tiendas relativos a artículos deportivos para golf y tenis; gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de aeropuertos; gestión empresarial de hoteles; gestión empresarial de restaurantes; dirección de negocios aeroportuarios; servicios de administración de aeropuertos; supervisión de negocios aeroportuarios.*

Clase 36: *Administración de bienes inmuebles: compra, venta, alquiler y administración de propiedades inmobiliarias; servicios de agencias inmobiliarias.*

Clase 37: *Mantenimiento de edificios y propiedades; mantenimiento y reparación de vehículos de motor de todo tipo (coches, vehículos pesados, barcos); servicios de lavandería.*

Clase 39: *Servicios para el transporte de personas, animales o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos); servicios relacionados con la inspección de mercancías previo su transporte; alquiler de plazas de aparcamiento; servicios de aeropuerto.*

Clase 41: *Servicios de educación, entretenimiento y de actividades deportivas; programas de apoyo al deporte; formación; servicios de educación y formación en materia de salud; formación técnica relacionada con la seguridad; explotación de campos de golf; pistas de tenis y gimnasios; educación y formación en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente.*

Clase 42: *Servicios relacionados con la inspección de vehículos previo su transporte; servicios de consultoría en materia de medio ambiente; servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente; investigación relacionada con la protección del medio ambiente; supervisión de sistemas aeroportuarios.*

Clase 43: *Servicios de preparación de alimentos y bebidas, prestados por personas o establecimiento, así como los servicios de hospedaje temporal y servicios de aprovisionamiento (abastecimiento) de alimentos en hoteles; gestión de alojamiento en hoteles; servicios de bar, servicios de restaurantes.*

Clase 44: *Servicios de spa; diseño de parques y jardines [paisajismo]; jardinería.*

Clase 45: *Consultoría sobre seguridad; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas.*

La marca tiene la siguiente representación gráfica:



La mercantil "OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL" solicitó en sede administrativa con fecha 20 de noviembre de 2023 y al amparo de los artículos 39, 54.1.a) y 58.1.a) de la Ley de Marcas, la caducidad de la marca por falta de uso.

La titular de la marca se opuso a la caducidad alegando el uso de la marca en el período relevante.

Tras los trámites oportunos, la OEPM dictó resolución con fecha 17 de abril de 2024 por la que estimó parcialmente la caducidad de la marca por falta de uso.

Concretamente, desestimó la solicitud de caducidad para los siguientes servicios:

Clase 35: *gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de hoteles; gestión empresarial de restaurantes.*

Clase 39: *servicios para el transporte de personas.*

Clase 41: *entretenimiento y de actividades deportivas; explotación de campos de golf; pistas de tenis y gimnasios.*

Clase 43: *servicios de preparación de alimentos y bebidas, prestados por personas o establecimiento, así como los servicios de hospedaje temporal y servicios de aprovisionamiento (abastecimiento) de alimentos en hoteles; gestión de alojamiento en hoteles; servicios de bar, servicios de restaurantes.*

La resolución del Área de caducidad y nulidad declaró la caducidad para el resto de los servicios protegidos por la marca.

Frente a la anterior resolución, recurrieron en alzada tanto la solicitante, para que se declarara la caducidad de la marca para todos los servicios, como la titular de la marca, para que se dejase sin efecto la caducidad para los servicios respecto de los que se había apreciado la falta de uso.

Los dos recursos de alzada fueron desestimados por sendas resoluciones dictadas por la Unidad de Recursos el día 6 de junio de 2025, confirmando la caducidad parcial de la marca.

El solicitante de la caducidad impugna judicialmente la resolución firme en vía administrativa en el particular que deniega la caducidad para determinados servicios de las clases 35, 39, 41 y 43, al no considerar que la titular haya acreditado el uso efectivo de la marca para los referidos servicios.

La OEPM y la entidad titular de la marca contestaron a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución objeto de impugnación, era conforme a Derecho.

A la vista de lo anterior, el objeto de la impugnación judicial se constriñe a valorar la procedencia de la desestimación de la solicitud de caducidad para determinados servicios de las clases 35, 39, 41 y 43, respecto

de los cuales la petición de caducidad ha sido rechazada en sede administrativa por resolución firme, lo que impugna judicialmente la solicitante de la caducidad.

SEGUNDO.-El artículo 57 de la Ley de Marcas impone al titular de la marca cuya caducidad se insta la carga de demostrar que la marca ha sido usada con arreglo al artículo 39, esto es, que ha sido objeto de uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales está registrada en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de su registro y que tal uso no ha sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años o, en su caso, que existen causas justificativas del no uso.

La falta de prueba del uso efectivo de la marca en España en los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud (en nuestro caso, entre el 20 de noviembre de 2018 y el 20 de noviembre de 2023) determina la declaración de caducidad de la marca en aplicación del artículo 54.1.a y 57 de la Ley de Marcas, salvo que se apreciaran causas justificativas de la falta de uso.

La resolución impugnada no ha declarado la caducidad por falta de uso de la marca de la demandante para los servicios reseñados en clases 35, 39, 41 y 43 porque considera que ha sido usada en el plazo de los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud.

Como recuerda el Tribunal de Justicia en su sentencia de fecha 20 de octubre de 2020, Ferrari SpA vs Du , C-720 18, apartados 32 y 33: "32... el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, 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 (sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01 , EU:C:2003:145, apartado 43).

33 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01 , EU:C:2003:145, apartado 43)".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con relación a la apreciación del uso efectivo, tiene dicho con reiteración que debe efectuarse una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto y que implique una cierta interdependencia de los factores tomados en consideración. En estos términos se pronuncia la sentencia del Tribunal General de 7 de febrero de 2024, T-792/22, Quatrotec Electrónica/EUIPO-Woxter Technology (WOXTER), apartado 40: "La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia de 27 de septiembre de 2007, LA MER, T-418/03 , no publicada, EU:T:2007:299, apartado 55 y jurisprudencia citada)".

La parte demandante destaca que la titular de la marca no presta los servicios amparados por la misma en España, limitándose a hacer publicidad en España, con carácter puntual y ocasional, de esos servicios que se prestan en el **extranjero**, lo que no puede implicar uso efectivo de la marca en nuestro territorio.

No se cuestiona que la marca distinga los servicios que se prestan en República **Dominicana**. Sin embargo, este hecho no impide que la marca pueda considerarse usada en España, pues una cosa es el lugar de prestación de los servicios y otra el ámbito territorial de uso de la marca. Además, los actos de publicidad y de oferta de venta, son suficientes a efectos de acreditar el uso efectivo de la marca controvertida en la medida en que se produzcan en el territorio pertinente. En este sentido sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2022, T-768/20 , The standard, apartados 34, 35 y 45, en relación a las marcas de la UE, lo que resulta aplicable a las marcas nacionales.

Aclarado lo anterior, analizamos a continuación si la marca impugnada puede considerarse usada, a la vista de las pruebas practicadas, en relación a los distintos servicios para los que se ha denegado la solicitud de caducidad.

a) **Clase 35:** *gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de hoteles; gestión empresarial de restaurantes.*

De la prueba practicada, concretamente de los anexos I, V y VI, no resulta acreditado el uso de la marca para los reseñados servicios en clase 35.

La clase 35 comprende principalmente servicios relacionados con la gestión, operación, organización y administración de una empresa comercial o industrial, así como, aunque aquí no son relevantes, servicios de publicidad, marketing y promoción.

La titular de la marca explota establecimientos hoteleros y sus servicios anexos, pero no acredita que preste para terceros servicios de *gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de hoteles; gestión empresarial de restaurantes*, y menos que haya hecho uso de la marca para esos servicios en España, lo que determina la caducidad de la marca para los referidos servicios.

Esto es, no ha resultado acreditado que la entidad "GRUPO PUNTACANA, S.L." haya utilizado la marca en España para identificar la prestación a terceros de los servicios de gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de hoteles; y gestión empresarial de restaurantes.

El anexo I recoge noticias de diversos diarios digitales de los que no consta su difusión y de los cuales, solo la cabecera TOURNEWS corresponde a una editorial española, según admite la demandante.

En todo caso se trata de noticias relativas a la actividad hotelera y aeroportuaria de la titular de marca que no acreditarían el uso de la marca en España para los servicios de la clase 35.

El anexo V recoge pantallazos de la página web de "GRUPO PUNTACANA" que no está dirigida al público español a la vista de que está redactada en inglés, aunque se aporte su traducción.

El anexo VI es irrelevante a los efectos del uso de marca en España porque son pantallazos de la web <https://www.grupopuntacana.com.do/es/> donde se relata la historia del GRUPO PUNTACANA. El hecho de que cualquier página web sea accesible desde cualquier parte del mundo no puede implicar sin más el uso de la marca en todo el mundo, cuando no hay datos que permitan afirmar que la página está dirigida al territorio español.

b) Clase 39: servicios para el transporte de personas.

La resolución del Área de caducidad y nulidad y el "GRUPO PUNTACANA, S.L." justifican el uso de la marca para servicios de transporte de personas en una breve mención a *"los servicios VIP que agilizan sus procesos en el aeropuerto hasta su traslado al resort"* en el anexo nº 2 y en el anexo nº 5, cuando al referirse a los distintos hoteles se menciona *"el transporte ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel"*.

No consideramos que tan escaso bagaje probatorio acredite el uso en España de la marca impugnada para los servicios de transporte.

Ya hemos indicado que el anexo V recoge pantallazos de la página web de "GRUPO PUNTACANA" que no está dirigida al público español a la vista de que está redactada en inglés, aunque se aporte su traducción. Además, el hecho de que facilite el *"transporte de ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel"* (página 207 del expediente administrativo) no implica que ese servicio se preste bajo la marca impugnada.

Por lo demás, el hecho de que en una revista cuya cabecera ni siquiera aparece en su integridad aluda, con relación a un hotel del GRUPO PUNTACANA, que está *"Ubicado a solo minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, sus huéspedes reciben atención excepcional desde el momento en que aterrizan, a través de los servicios VIP que agilizan sus procesos en el aeropuerto hasta su traslado al resort."*, no justifica el uso de la marca en España para el servicio de transporte de pasajeros.

La mera referencia tangencial a la prestación del servicio de transporte en una revista no justifica el uso efectivo de la marca en España en tanto que ni siquiera se puede considerar acto de publicidad u oferta de venta, aun cuando parezca que la revista es una cabecera española (páginas 108 y 109 del expediente administrativo).

c) Clase 41: entretenimiento y de actividades deportivas; explotación de campos de golf; pistas de tenis y gimnasios.

Clase 43: servicios de preparación de alimentos y bebidas, prestados por personas o establecimiento, así como los servicios de hospedaje temporal y servicios de aprovisionamiento (abastecimiento) de alimentos en hoteles; gestión de alojamiento en hoteles; servicios de bar, servicios de restaurantes.

Por razones de orden sistemático analizamos conjuntamente el uso en relación a los servicios de las clases 41 y 43.

Resulta suficientemente acreditado el uso en España de la marca impugnada para servicios hoteleros y hospedaje temporal.



No se cuestiona que la codemandada explota en República **Dominicana** diversos establecimientos hoteleros y así resulta además de los anexos I, II, III, V y VI del escrito de aportación de prueba de uso.

El uso en España queda plenamente justificado por su constante presencia en FITUR y, concretamente, en los años 2021, 2022 y 2023 (anexos I y III del escrito de aportación de prueba de uso).

Es un hecho notorio, que se trata de la feria de turismo más importante en España y que está dirigida a profesionales (que captan turistas) y a los propios particulares, siendo cada edición la feria objeto de noticias a nivel nacional.

La presencia en FITUR de la empresa codemandada publicitando y ofertando sus servicios en República **Dominicana**, implica uso efectivo de la marca en los términos antes reseñados.

Por lo demás, la oferta de servicios no se limita al alojamiento sino que incluye restaurantes y actividades deportivas, lo que, además, es habitual en este tipo de resort, por lo que consideramos acreditado el uso para los servicios relacionados en clases 41 y 43 (anexos I y III, en relación con los anexos II y V).

No es relevante que dentro del complejo, los distintos restaurantes tengan su propio nombre o marca, porque bajo la marca impugnada se ofrece el servicio de alojamiento y restauración.

Los razonamientos anteriores determinan la estimación parcial de la demanda para declarar la caducidad de la marca para los servicios de la clase 35 y 39.

TERCERO.-La estimación parcial de la demanda de impugnación determina que no se efectúe especial pronunciamiento respecto de las costas procesales de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por el procurador don Jaime Gafas Pacheco en nombre y representación de "**OLIVER & OLIVER INTERNATIONAL**" contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de junio de 2025 por la que se desestimó el recurso de alzada entablado contra la resolución dictada el 17 de abril de 2024 que desestimó parcialmente la solicitud de caducidad de la marca nº 3701571.

2.- Anular parcialmente la citada resolución y, en su lugar, acordamos también la caducidad de la referida marca para los siguientes servicios:

Clase 35: *gerencia administrativa de hoteles; gestión empresarial de hoteles; gestión empresarial de restaurantes.*

Clase 39: *servicios para el transporte de personas.*

Se desestima en lo demás la demanda.

3.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación del que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta 5690-0000-00-0451-25, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.