



Roj: **SAP B 9312/2016 - ECLI: ES:APB:2016:9312**

Id Cendoj: **08019370152016100242**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **14/12/2016**

Nº de Recurso: **415/2015**

Nº de Resolución: **277/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 415/2015-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 850/2013

JUZGADO MERCANTIL Nº 8 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 277/2016

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON MANUEL DIAZ MUYOR

En Barcelona a catorce de diciembre de dos mil dieciséis.

Parte apelante: GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA S.L.

-Letrado: Andrés Gómez López

-Procurador: Araceli García Gómez

Parte apelada: Plácido , Jose Augusto y NUBA LOUNGE S.L.

-Letrado: David Morera Vera

-Procurador: Francisco Javier Manjarín Albert

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 17 de abril de 2015

-Demandante: GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA S.L.

-Demandada: Plácido , Jose Augusto y NUBA LOUNGE S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Desestimo la demanda principal interpuesta por la representación procesal de GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA S.L., frente a Plácido , Jose Augusto y NUBA LOUNGE S.L., con expresa imposición de costas a la parte actora.



Desestimo la demanda reconvenional interpuesta por la representación procesal de la mercantil NUBA LOUNGE S.L., Don Plácido y Don Jose Augusto , sin expresa imposición de costas".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. Del recurso se dio traslado a la demandada, que presentó escrito de oposición.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre de 2016.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JUAN F GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos en los que aparece contextualizado el conflicto en esta instancia. Hechos no controvertidos

1. Para contextualizar la controversia, estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados que se recoge en el fundamento primero de la sentencia que, en lo sustancial, no se discute. Esos hechos son los siguientes:

1º) La demandante GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA S.L. es un grupo empresarial navarro que explota diferentes negocios de ocio ubicados en la localidad navarra de Urdax (documentos dos y tres de la demanda).

2º) La demandante es titular de la **marca** española denominativa núm. 2.591.965 "LA NUBA", que fue solicitada el día 19 de abril de 2014 para distinguir servicios de discoteca (clase 41).

3º) Los demandados Plácido y Jose Augusto son titulares registrales de la **marca** mixta núm. 2.934.596 "Nubar Restaurant Bar", que fue solicitada el 10 de junio de 2010 para distinguir "servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal" de la clase 43 (documento seis de la demanda). La **marca** aparece registrada de la siguiente forma:

4º) Los demandados Plácido y Jose Augusto son administradores de la compañía OCIO MANAGEMENT S.L., que, a su vez, figura como administradora única de la codemandada NUBA LOUNGE S.L., sociedad que explota sendos negocios de restaurante y bar musical en Barcelona e Ibiza que identifica con el signo "Nuba Restaurante Bar". También utiliza otros signos similares como "Nuba Restaurante Lounge Club", "Nuba", "Nuba bcn" o "Nuba Ibiza" (documentos siete a trece de la demanda).

2. La parte actora ejercitó acción de nulidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 52.1 º) y 6.1, b) de la Ley de **Marcas** , de la **marca** registrada Nubar Restaurant Bar, por resultar incompatible con la **marca** registrada LA NUBA. Asimismo ejercitó acción de infracción de **marca**, con arreglo a lo establecido en el artículo 34 de la LM , solicitando que los demandados cesaran en el uso de la expresión NUBA y el cambio de la denominación social por otra que no incluya ese signo. De igual modo solicitó que se condenara a la parte demandada en concepto de daños y perjuicios al pago del 1% de la cifra de negocios, que cuantifica en 81.398,95 euros hasta la interposición de la demanda, suma que deberá incrementarse con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia hasta el cese efectivo en el uso del signo NUBA.

3. La parte demandada se opuso a la demanda y formuló reconvenión, interesando que se declarara la caducidad por falta de uso de la **marca** registrada, dado que el signo que utiliza la demandante difiere en elementos sustanciales de la **marca** tal y como está registrada.

4. La sentencia analiza, en primer lugar, la reconvenión, que desestima íntegramente (pronunciamiento que ha alcanzado firmeza al no haber sido recurrido). En segundo lugar examina la acción de nulidad, que también desestima, por cuanto advierte diferencias entre los signos confrontados y los servicios que identifican, descartando que exista riesgo de confusión. Por los mismos motivos la sentencia desestima íntegramente la acción de infracción.

5. La sentencia es recurrida por la parte actora, que insiste en los mismos argumentos esgrimidos en la demanda. La demandada se opone al recurso e interesa que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.- Acción de nulidad de la **marca registrada. Riesgo de confusión.**

6. En cuanto a la acción de nulidad, el artículo 6.1.b) de la Ley de **Marcas** -en el que la demandante funda su pretensión- dispone que "no podrán registrarse como **marcas** (...) los signos que por ser idénticos o semejantes a una **marca** anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación". Hemos sostenido en resoluciones anteriores (Sentencia de 4 de diciembre de 2013 , ROJ 15059 (2013 y 11 de marzo de 2014,



ROJ 2131/2014 , entre otras), que el riesgo de confusión es un concepto jurídico y de derecho comunitario, para cuya apreciación han sido dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, antes TJCE) diversas pautas (entre otras, en Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel c. Puma; S. 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM; S. 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen; S. 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed; S. 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.; S. de 10 de abril de 2008, Adidas AG c. Adidas Benelux, entre otras muchas).

7. Para que el riesgo de confusión pueda hacerse realidad se exige que entre la **marca** anterior y el signo cuyo registro se ha logrado con posterioridad (acción de nulidad) o que está siendo usado por la demandada (acción de infracción) exista identidad o semejanza, que los productos o servicios que designan sean idénticos o similares y que, por ello o como consecuencia, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el llamado riesgo de asociación (que no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar su alcance). El riesgo de asociación, que está incluido en el riesgo de confusión a efectos marcarios, determina en el consumidor la creencia, equivocada, de que el producto o servicio, o actividad, procede de empresas que si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico (STCE asunto Canon, entre otras muchas). *"Constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 -de la Directiva-, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente"* (indica la citada STJUE).

8. En este sentido señala la STS de 28 de junio de 2013 (con cita de abundante doctrina del TJUE) que basta con que el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda, si no identificar un mismo origen empresarial, sí entender que existe algún vínculo jurídico o económico entre la demandante, titular de la **marca** o nombre comercial, y la demandada que emplea los signos controvertidos.

9. La existencia del riesgo de confusión (prosigue la doctrina del TJCE) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, *"en particular, del conocimiento de la **marca** en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [“registrado”], del grado de similitud entre la **marca** y el signo y entre los productos o servicios designados"*.

10. En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las **marcas** y la existente entre los productos o los servicios designados: *"así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las **marcas**, y a la inversa"*.

11. En este campo normativo el riesgo de confusión es abstracto, en el sentido de que viene determinado por circunstancias objetivas que sean idóneas para producirlo. Será apreciado como resultado del cotejo entre el signo prioritario, tal como ha sido registrado, y el signo cuyo registro se ha logrado con posterioridad (acción de nulidad) o que está siendo usado por la demandada (acción de infracción), teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios que designan, al objeto de determinar si existe una situación de peligro o potencialidad (riesgo) de confusión, con independencia de que algún consumidor o varios hayan padecido efectivamente una confusión, y del lugar donde radiquen los establecimientos en los que se presta el servicio o actividad distinguidos con los signos en conflicto.

12. En el ejercicio de cotejo entre los signos debe tenerse en cuenta la relevancia de los elementos dominantes, que condensan su capacidad distintiva. A tenor de la doctrina del TJUE (SS. 777/2010, de 9 de diciembre, que cita las de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999) y del TS (SS 427/2008, de 28 de mayo; 838/2008, de 6 de octubre; 225/2009, de 30 de marzo; 569/2009, de 22 de julio; 827/2010 de 4 de enero; 72/2010, de 4 de marzo, entre otras), la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza, producida en el consumidor medio de esa categoría de productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y en particular los elementos dominantes.

13. La exigencia de una visión de conjunto, fundada en que el consumidor percibe las **marcas** como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, no excluye, sino todo lo contrario, el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial (STJUE 777/2010; STS 28 de junio de 2013). Por ello debe atribuirse en el juicio de cotejo una mayor importancia al término que se considera dominante en el conjunto de los que integran las respectivas **marcas**, por tener una mayor fuerza distintiva o identificadora (STJUE de 11 de noviembre de 1997; STS 30 de mayo de 2013 ; STS 21 de junio de 2010).

14. En el cotejo entre una **marca** mixta (denominativa con gráfico) con otras **marcas**, es de todo punto lógica la pauta que ordena atender primordialmente al elemento denominativo, que por regla general prevalece sobre

el componente gráfico o figurativo (baste la cita de las SS del TS de 3 de junio de 1991 , de 19 de noviembre de 1994 y de 31 de diciembre 1996), sobre todo cuando la propia naturaleza del componente figurativo de la **marca** mixta hace que el público contemple tal elemento con una función meramente decorativa que, lejos de actuar como un índice identificador del producto o servicio, desempeña tan sólo el papel de ornamentar su presentación. De este modo, cuando alguno o algunos de los elementos utilizados para individualizar la **marca** (o nombre comercial) tiene especial eficacia distintiva, y constituye lo que se ha denominado núcleo de la misma (elemento dominante), por su singular poder de individualización, la simple adición de otros elementos no siempre tienen poder para neutralizarlo y destruir la capacidad de inducir a confusión.

15. Los elementos gráficos, en este sentido, no juegan un papel esencial ni significativo si la impresión de conjunto del signo en el consumidor medio viene condicionada por un elemento denominativo, tanto más si, en atención a la naturaleza del producto o servicio, el público tiende a distinguirlos e identificarlos por éste, que es percibido como el signo relevante de identificación y discriminación. Incluso, dentro del conjunto denominativo que integre la **marca** o signo, será necesario atender a aquel término o vocablo, signo denominativo en general, que por su aptitud distintiva, a la que contribuye su fonética y su carga conceptual, destaque en el conjunto y sirva para identificar el origen empresarial, prescindiendo de otros meramente accesorios o genéricos.

16. De ahí que el TJUE, como hemos visto, advierta que para apreciar el riesgo de confusión, en el cotejo entre los signos, debe atenderse a la impresión de conjunto que producen en el consumidor, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

CUARTO.- Inexistencia de riesgo de confusión.

17. En el presente caso, aunque la cuestión suscita dudas de derecho, estimamos, al igual que la sentencia apelada, que las diferencias en los signos enfrentados, unido a la disparidad en los servicios, excluye el riesgo de confusión. La recurrente estima que en ambas **marcas** prevalece el elemento dominante "NUBA", que es prácticamente idéntico al término "NUBAR" que incorpora la **marca** de los demandados. Ni el artículo determinado "LA" del signo de la actora, ni los componentes gráficos o los términos genéricos del signo de los demandados son relevantes, máxime cuando el término claramente distintivo de la **marca** impugnada ("NUBAR") aparece destacado.

18. Es evidente cuanto expone la recurrente y, en definitiva, es indudable que existe cierta semejanza entre los signos enfrentados dado el parecido entre los elementos dominantes. Ahora bien, también son apreciables las diferencias, que son convenientemente destacadas por la resolución apelada. Además de no ser idéntico el elemento dominante, la **marca** de la actora está integrada por dos palabras que suman seis letras, en tanto que la de los demandados cuenta con tres palabras integradas por dieciocho letras. No puede despreciarse, por otro lado, el artículo determinado de "LA NUBA", que es femenino, cuando el signo de los demandados prescinde del artículo y cuando, por referirse a un local, vendría acompañado del artículo "EL". Asimismo, en la visión de conjunto que ha de imperar, los elementos gráficos de la **marca** de los demandados la alejan de la de la actora.

19. Las diferencias fonéticas son evidentes, no sólo por el número de palabras de uno y otro signo, sino también por la sílaba acentuada del elemento principal. Y estimamos, por último, que aunque los términos "Bar" y "Restaurant" son genéricos, en este caso aproximan el signo a los servicios para los que está registrado y lo separan de la **marca** prioritaria. Lo mismo cabe decir de la última sílaba de la palabra "NUBAR".

20. En cuanto a la confrontación de servicios, como indica la recurrente, el análisis comparativo ha de hacerse exclusivamente teniendo en cuenta el enunciado de los servicios que ambas **marcas** protegen: "servicios de discotecas", de un lado, y "servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal", de otro. Existe alguna semejanza, en la medida que ambos servicios forman parte del sector del ocio o del entretenimiento en general. Sin embargo también son notables las diferencias, que estimamos no es necesario precisar. El consumidor medio de uno y otro servicio no es el mismo, pues mientras los servicios de restauración están dirigidos al público en general, las discotecas están destinadas a un público más joven.

Por lo expuesto, confirmamos la desestimación de la acción de nulidad.

QUINTO.- Acción de infracción. Uso de la **marca de forma distintas a como está registrada.**

21. Los criterios expuestos sobre el riesgo de confusión son extrapolables a la acción de infracción, acción que se dirige contra NUBA LOUNGE S.L. y que también es rechazada en la sentencia. La acción se funda en el artículo 34-1º, apartado b) de la Ley de **Marcas**, que faculta al titular de la **marca** registrada a prohibir que un tercero, sin su consentimiento, utilice en el tráfico económico " *cualquier signo que por ser idéntico o semejante y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la **marca***". El recurso, al igual que la demanda, estima



infractor el uso por la demandada de la **marca** "Nuba" o "Nuba bcn" y "Nuba Ibiza", así como la inclusión de la palabra "Nuba" en su denominación social.

22. Pues bien, no es controvertido (así se indica en la relación de hechos probados) que la demandada utiliza, además del signo registrado, el término "Nuba" o "Nuba bcn" y "Nuba Ibiza" para identificar los dos locales que explota en esas dos ciudades. En concreto, en el exterior de los dos locales figura ese término en minúsculas de forma muy destacada (folios 154 y 166). También aparece en la zona que da acceso a los locales, en la web de la demandada (documento siete), en las cartas (primer vídeo del cd que se acompaña a la demanda como documento ocho) y en las tarjetas (documento once). Es decir, la demandada altera la **marca** registrada, que no se utiliza tal y como aparece en el registro, eliminando aquellos componentes que precisamente la distancian de la **marca** prioritaria. En concreto, se suprime la "r" final del elemento más distintivo, se cambian los colores (al menos los del exterior del local) y se quitan los términos genéricos "bar restaurant". Se da, por tanto, una identidad casi absoluta entre la **marca** denominativa de la demandante "LA NUBA" y el signo usado "nuba". Esa equivalencia en los signos no queda diluida por el uso ocasional de los vocablos geográficos Bcn (relativo a Barcelona) e Ibiza.

23. Por otro lado y en cuanto a la comparación en los servicios, la demandada también desborda aquello para lo que está registrada su **marca** "Nuba Bar Restaurant", aproximando el destino de sus dos locales a los servicios protegidos por la **marca** "LA NUBA" (discotecas). En efecto, no es controvertido que la demandada prolonga el horario de apertura de sus locales, que se convierten en bares musicales de copas en donde se ofrecen espectáculos en vivo (así resulta de los cinco vídeos del cd antes citado).

24. Pues bien, estimamos que el uso que la demandada viene realizando del signo "Nuba" infringe los derechos de la actora, en la medida que existe riesgo de confusión atendida la semejanza en los signos y servicios. La demandada insiste mucho en la proyección local de las **marcas**, que están destinadas a identificar locales ubicados en distintas poblaciones. Sin embargo y como bien se expone en el recurso la **marca** extiende su ámbito de protección a todo el mercado nacional y aunque la demandante únicamente cuenta con una discoteca en la localidad navarra de Urdax, puede en el futuro estar interesado en utilizar su **marca** en otras localidades de la geografía española.

25. En consecuencia, con estimación del recurso, debemos declarar la existencia de la infracción, condenando a la sociedad demandada a que cese en el uso de los signos "Nuba", "Nuba bcn" y "Nuba Ibiza" (artículo 41.1º, apartado a/ de la Ley de **Marcas**). Las multas coercitivas deberán fijarse, en su caso, en ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de **Marcas** .

SEXTO.- Modificación de la denominación social

26. Por lo que se refiere a la condena a modificar la denominación social, eliminando el vocablo "NUBA" (la demandada tiene por razón social NUBA LOUNGE S.L.), en nuestra Sentencia de 4 de diciembre de 2013 realizamos un exhaustivo análisis de la cuestión en estos términos (de forma más abreviada):

A) La facultad de exclusión que confiere el *art. 34.2.b) LM* al titular marcario, sea por virtud de un derecho de **marca** o de un nombre comercial registrado (que otorga al titular los mismos derechos que la **marca**, conforme dispone el *art. 87.3 LM*), requiere como presupuesto que el tercero haga uso del signo opositor a *título de marca*, esto es, en el tráfico económico y para distinguir productos o servicios, o bien para distinguir su actividad en el mercado. Constatada la concurrencia de este uso, a título de **marca** o de nombre comercial, el siguiente paso será el de analizar si conforme al ordenamiento marcario existe riesgo de confusión (riesgo que en este caso ya se ha justificado que realmente existiría).

B) Acerca del uso de un signo a título de **marca** ha señalado la *Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C- 17/2006 , Celine)* que existe un uso en el tráfico económico "para productos o servicios", que permite la facultad de exclusión del titular de la **marca**, "cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero" (ap. 23). Precisa que así sucede si el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata.

C) El válido registro de la denominación social, de acuerdo con las normas societarias (a salvo la facultad que otorga el *art. 9.1.d LM*), no confiere a la sociedad un derecho exclusivo a utilizar dicho signo denominativo en el tráfico económico, como signo distintivo, a título de **marca** o de nombre comercial, desplazando así o sustituyendo el régimen de los signos distintivos regulados en la Ley de **Marcas**.

D) La denominación social, en fin, confiere a la sociedad el derecho a utilizar ese signo denominativo en el tráfico jurídico, para identificarse como sujeto de derechos y obligaciones, pero no un blindaje para utilizarlo



en el tráfico económico, y si se utiliza en éste con fines distintivos habrá de ser considerado, entonces, como un nombre comercial o una **marca** extraregstral.

E) En coherencia con esas distintas funciones y ámbitos de actuación, uno de los límites del *ius prohibendi* marcario es, conforme al apartado a) del art. 37 LM, el uso por un tercero "de su nombre y dirección", pero, como el propio precepto precisa, siempre que ese uso se haga "conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial", de acuerdo con el art. 6.1.a) de la citada Directiva comunitaria. En este sentido establece el art. 37 LM que "el derecho conferido por la **marca** no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial: a) de su nombre y de su dirección".

El TJCE ha declarado que la disposición del art. 6.1 de la Directiva no se limita a los nombres de las personas físicas (STJCE de 16 de noviembre de 2004, asunto Anheuser-Busch, C-245/2002; STJCE de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/2006, Celine), pero ha insistido en que el uso del nombre o de la denominación social, para escapar del *ius prohibendi* marcario, debe realizarse "conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial", como expresa el mismo precepto, requisito que "constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la **marca**" (STJCE Celine, ap. 33).

F) Conforme con lo expuesto, el uso leal de la denominación social, para no menoscabar la función esencial de una **marca** registrada o bien de un nombre comercial registrado, es aquel que se limita al tráfico jurídico, o en general aquel que no se emplea en el tráfico económico para distinguir la actividad empresarial o económica del tercero, ni para distinguir sus productos o servicios.

G) Ahora bien, deben tenerse presentes las dificultades prácticas de deslinde de las esferas de actuación de uno y otro signo y la probabilidad de riesgo de confusión, aunque el uso de cada signo se circunscriba a su estricta esfera. Como indica la STS de 4 de julio de 2008 (F.D. cuarto), la doctrina jurisprudencial mayoritaria relativa al conflicto entre los signos distintivos de **propiedad industrial** (**marca** y nombre comercial) prioritarios, de un lado, y la denominación o razón social, de otro, si bien parte de la base de que se desenvuelven en distintas esferas de actuación, pues, como se ha dicho, "tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas, y, por consiguiente, en principio, de no utilizarse una denominación social como **marca** o nombre comercial, no existe incompatibilidad", sin embargo, (indica esta doctrina jurisprudencial) "cabén situaciones en que, a pesar de no existir esta utilización, la identidad o semejanza denominativa unida a la identidad o confluencia de actividad comercial pueda crear en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos o sobre la procedencia empresarial (riesgo de asociación)".

27. Aplicada la anterior doctrina al presente caso, también debemos estimar la pretensión de condena a la modificación de la denominación social. Tenemos en cuenta, a estos efectos, que el término "nuba", que entra en colisión que la **marca** de la parte actora, aparece, junto los términos genéricos "restaurante" o "lounge" (que forma parte de la razón social), en las puertas y marquesinas de acceso al local (folios 154 y siguientes). En los recibos que se entregan a los clientes por sus consumiciones aparecen destacados los términos que integran la denominación social ("nuba lounge"), sin la referencia al tipo de sociedad (SL). Esto es, la denominación social también se utiliza fuera de la esfera estrictamente jurídica.

SEPTIMO.- Acción de indemnización de daños y perjuicios.

28. La apelante considera que, declarada la infracción, procede la condena al pago de los daños y perjuicios causados en la cantidad del 1% de la cifra de negocios, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.5º de la Ley de **Marcas**, que opera en todo caso y sin necesidad de prueba. Al haber facturado en los meses anteriores a la interposición de la demanda (del 31 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2011) 8.139.895,31 euros, la demandada ha de ser condenada al pago de 81.398,95 euros, más la cantidad que resulte de aplicar el 1% a la cifra de negocios hasta el cese efectivo en el uso del signo NUBA. A tal pretensión se opone la apelada.

29. Recordemos que el artículo 43.5º de la Ley de **Marcas** dispone que "el titular de la **marca** cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la **marca** podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su **marca** le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores." Al entender de la mayoría (en este punto concreto existe un voto discrepante) y tal y como alega la actora, la declaración de la existencia de infracción determina necesariamente y sin necesidad de prueba una indemnización a favor del perjudicado en la cantidad que señala el precepto (el 1% de la cifra de negocio). Sólo si se reclaman daños y perjuicios en cuantía superior, el demandante deberá acreditarlos fehacientemente.



29. En distintas ocasiones nos hemos hecho eco de esa interpretación (SS de 29 de junio de 2015 , ECLI: ES:APB:2015/5504 y de 12 de enero de 2016 ECLI: ES:APB:2016/518, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo). De este modo, la Sentencia del TS de de 9 diciembre de 2010 analiza dicho precepto en los siguientes términos:

*" La acción de indemnización de daños y perjuicios se configura por la Ley de **Marcas** 17/2001, de 7 de diciembre, como una de las acciones por violación del derecho de **marca** en los artículos 41, b), 42 (que señala los presupuestos) y 43 que regula el cálculo de indemnización y cuyos apartados 1 y 2 han sido modificados por la Ley 10/2006, de 5 de junio . En el apartado 2 del art. 43 se establecía en el texto original la forma de fijar las ganancias dejadas de obtener (que en el nuevo texto del 2006 pasa a ser forma de "fijar la indemnización de daños y perjuicios") tomando en cuenta tres criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: beneficios que habría obtenido el titular; beneficios obtenidos por el infractor; regalía hipotética (precio de la licencia). Bajo la Ley de **Marcas** de 1.988 el criterio predominante en la doctrina jurisprudencial en la materia era similar al que se seguía con carácter general en sede de indemnización de daños, de modo que la existencia y cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada por el interesado, con posibilidad de aplicación puntual de la doctrina "in re ipsa". El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir "en todo caso" la existencia de una daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna". La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la **marca** conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "in re ipsa".*

Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

De lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no infringe los arts. 216 (sobre principio de rogación) y 218.1 (sobre incongruencia), ambos de la LEC . En el cuerpo del motivo se cita también como infringido el art. 219 LEC , pero la alegación es anómala por cuanto debió efectuarse en motivo independiente, si bien, en cualquier caso, debe señalarse que la sentencia recurrida no conculca dicho precepto porque en modo alguno remite la cuantificación de la indemnización a ejecución de sentencia, y por otro lado nada obsta a hacer aquí la declaración y que la operación de liquidación del perjuicio declarado como cierto pueda tener lugar en un proceso ulterior, como ya entendió esta Sala en Sentencias de 10 de febrero y 2 de marzo de 2.009 , núms. 49 y 95 respectivamente."

31. En consecuencia, debemos acoger la petición de daños y perjuicios. No se discute que hasta el año 2012, la cifra de negocios de la demandada ascendió a 8.139.895,31 euros, según resulta de las cuentas anuales aportadas con la demanda (documento 16), por lo que el 1% de dicha cantidad asciende a 81.398,95 euros (estimamos que el suplico de la demanda incurre en un error material al fijar la cifra de negocios hasta el 31 de enero de 2011, cuando la facturación total abarca también el ejercicio 2012 completo). Estimamos, en cualquier caso, que debe introducirse un factor de corrección y reducirse el importe de la indemnización en un 75%. El artículo 43.5º de la LM fija el porcentaje del 1% de la cifra de negocios sobre los productos o "servicios ilícitamente marcados". En este caso hemos considerado que la infracción se produce, fundamentalmente, con la actividad de bar musical de copas que se desarrolla fuera del horario típico de restauración. Por todo ello la demandada debe ser condenada al pago de 20.349,74 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de esta sentencia.

32. Asimismo la demandada deberá resarcir a la parte actora con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia hasta el cese en la actividad con el signo "NUBA" y conforme a los mismos parámetros: deberá determinarse el 1% de la cifra de negocios y aplicar sobre la cantidad obtenida una reducción del 75%.

33. No estimamos necesario, por el contrario y atendidas las circunstancias concurrentes, la publicación de la sentencia en dos periódicos, tal y como se solicita por la recurrente.

OCTAVO.- De las costas de la reconvenición.

34. Por último el recurso cuestiona que no se hayan impuesto a la demandada las costas de la reconvencción, que fue desestimada, al concluir la sentencia que la actora ha utilizado el signo registrado de forma diferente a como lo tiene registrado. En concreto NUBA LOUNGE solicitó que se declarara la caducidad del registro de la actora por falta de uso, dado que la actora tiene registrada como **marca** el signo denominativo "LA NUBA" y utiliza en el tráfico económico el término "NUBA" (suprime el artículo "LA") con un gráfico (tres cuartos de círculos concéntricos) y una singular grafía.

35. La sentencia declara como probado que la actora "ha usado durante cinco años y de forma constante la **marca** "LA NUBA" en la forma registrada", lo que excluye que pueda prosperar la caducidad por falta de uso del artículo 55 de la Ley de **Marcas** . Ahora bien, estima que junto a ese uso de la **marca** denominativa, que enerva la caducidad, también tiene por probado que usa la **marca** "NUBA" en la forma que hemos descrito. Pues bien, dado que no es controvertido un uso efectivo de la **marca** registrada (no se cuestiona en el escrito de oposición), es irrelevante que, además, también utilice la **marca** con alguna alteración. Estimamos, en cualquier caso, que la adición de algún elemento gráfico no implica infracción del artículo 39.2, apartado a/, de la Ley de **Marcas** . Dice dicho precepto que " *tendrá la consideración de uso (...) el empleo de la **marca** en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la **marca** en la forma bajo la cual se halla registrada*". La actora utiliza el vocablo preponderante (NUBA), que no se modifica. La inclusión de los elementos gráficos, como hemos dicho, resultan intrascendentes, a estos efectos, dado que el carácter distintivo de la **marca** no se ve afectado.

36. En consecuencia, estimamos en este punto el recurso y, en consecuencia, deben imponerse a la parte demandada las costas de la reconvencción.

NOVENO.- De las costas procesales

37. En cuanto a las costas de primera instancia correspondientes a la demanda principal, al estimarse en parte de la demanda, no se hace expresa imposición de las costas procesales, máxime atendidas las dudas de derecho suscitadas (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Tampoco se imponen las costas de esta alzada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 de la citadas Ley .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA S.L., contra la sentencia de 17 de abril de 2015 , que revocamos en el siguiente sentido:

1º) Estimamos en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA S.L., contra NUBA LOUNGE S.L., Don Plácido y Don Jose Augusto , y declaramos que el uso por NUBA LOUNGE S.L. de los signos NUBA, NUBA BCN y NUBA IBIZA infringe los derechos de **propiedad industrial** de la actora, por lo que condenamos a la sociedad demandada a que cese en ese uso.

2º) Condenamos igualmente a la sociedad demandada a que modifique su denominación social, eliminando el signo NUBA.

3º) Condenamos a la sociedad demandada, en concepto de daños y perjuicios, al pago de 20.349,74 euros, más la cantidad que se determinen en ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros que se determinan en el fundamento sexto de esta resolución hasta que la sociedad demandada cese en el uso del signo NUBA.

4º) No se imponen las costas de la demanda principal e imponemos a NUBA LOUNGE S.L., Don Plácido y Don Jose Augusto las costas de la reconvencción.

Sin imposición de las costas del recurso y con devolución del depósito constituido para recurrir.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR

Que formula el magistrado JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

ALCANCE DE MI DISCREPANCIA

1. Límite mi discrepancia al pronunciamiento estimatorio de la acción de indemnización de daños, que es acogido en parte por la mayoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.5º de la Ley de **Marcas** . Considera



la mayoría que la declaración de la existencia de la infracción conlleva necesariamente y sin necesidad de prueba la indemnización mínima del 1% que contempla dicho precepto, pese a que es evidente, atendidas las específicas circunstancias del caso, que la infracción no ha causado daño alguno al titular de la **marca**. A mi entender la interpretación que del artículo 43.5º de la LM hace la mayoría implica concebir la acción de indemnización de daños y perjuicios por infracción del derecho de **marca** como una acción de naturaleza sancionadora, al menos en ese porcentaje del 1% de la cifra de negocio, desvinculada del daño causado, lo que aleja nuestro Sistema de las disposiciones de la directiva 2004/84/CE, que es aplicable a los derechos de **propiedad industrial** y que expresamente excluye las indemnizaciones punitivas. En definitiva estimo que la acción de indemnización debería haber sido íntegramente desestimada.

2. Entiendo que la correcta interpretación del artículo 43.5º de la Ley de **Marcas** exige realizar una serie de consideraciones previas sobre la evolución de la prueba del daño en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Antes de la entrada en vigor de la Ley de **Marcas** de 2001 el Tribunal Supremo, en términos generales, venía entendiendo que para que pudiera condenarse al pago de daños y perjuicios como consecuencia de la infracción de un derecho de **marcas** era necesario que hubiera quedado acreditada la existencia real y efectiva de tales daños y perjuicios, prueba que incumbía, además, a quien los invocaba. Esa doctrina se fue modulando y, en consecuencia, debilitando la exigencia de la puntual prueba de la causación de los daños, por entender que existen determinados perjuicios inherentes a cualquier infracción. La realidad del daño no era necesario acreditarla cuando se evidencia *ex re ipsa* " como una consecuencia lógica e indefectible de la actividad" (sentencia del TS de 10 de marzo de 2000 , citada por la sentencia de 24 de octubre de 2012). En cualquier caso, esa doctrina, que permite presumir el daño, sólo puede aplicarse (sentencias de 7 de diciembre de 2001 y 17 de julio de 2008) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios "se revelan como reales y efectivos" o cuando se deducen "necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento" o son "una consecuencia forzosa, natural e inevitable" . De ahí que se aluda a que " la cosa habla por sí misma" , de modo que no hace falta prueba, "porque la realidad actúa incontestablemente por ella " .

3. El artículo 43.5º de la Ley de **Marcas** recoge en buena medida esa jurisprudencia al disponer que "el titular de la **marca** cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la **marca** podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su **marca** le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores."

4. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 2010 (asunto SIRENITAS MÁGICAS, ROJ 2010/6388) analiza dicho precepto en los términos que se reproducen en el fundamento séptimo de esta sentencia. La Sentencia se hace eco del criterio dominante bajo la Ley de **Marcas** de 1988, que exigía, con carácter general, que la existencia y la cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada, así como de la doctrina "in re ipsa" , que es acogida sustancialmente por el Legislador, al presumir (dice la Sentencia) "en todo caso" la existencia de una daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna". La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la **marca** conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "in re ipsa".

4. Ahora bien, entiendo que debe contextualizarse dicha Sentencia, en la que se planteó un problema de congruencia (y no de prueba de daños), dado que en la demanda se postuló una indemnización conforme al artículo 43.2º de la Ley de **Marcas** (el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la **marca** por la concesión de una licencia) y la sentencia de instancia (que no tuvo por acreditado el precio de la regalía hipotética), aplicó de oficio el artículo 43.5º de la LM . Todas las consideraciones que realiza la Sentencia sobre la concesión "en todo caso" del 1% de la cifra de negocios, la posibilidad de exigir una indemnización mayor si se prueba que los perjuicios fueron superiores "de acuerdo con los apartados anteriores" o sobre que la indemnización mínima "opera automáticamente" lo son en respuesta a una alegación de un vicio de incongruencia. La STS de 6 de julio de 2015 (asunto Autoram) reitera la misma doctrina, si bien en ese caso también para solventar un problema de congruencia (que en ese caso se estimó). Es decir, a mi entender el Tribunal Supremo todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un supuesto en el que se tenga por probado que la infracción no ha causado daños.

5. A partir de las sentencias citadas se plantea la cuestión de si debemos deducir que la indemnización del 1% de la cifra de negocios es una consecuencia necesaria y automática de cualquier infracción marcaria, por cuanto el daño, en ese porcentaje, se presume en todo caso y sin admitir prueba en contrario o si, por el contrario, es compatible con esa doctrina del Tribunal Supremo establecer excepciones al pago de dicha

cantidad y limitar la condena al cese de la actividad infractora, bien sea porque, atendidas las circunstancias del hecho, la presunción de daño no responda a ninguna lógica jurídica o bien porque el infractor haya logrado probar que la infracción no ha causado daño alguno. La doctrina está dividida sobre el alcance del artículo 43.5º de la Ley de **Marcas**, al sostenerse dos posiciones distintas:

(i) Quienes consideran que el artículo 43.5º establece una presunción iuris et de iure de daños en esa cantidad mínima del 1% de la cifra de negocios, siempre que se haya declarado la existencia de la infracción. La norma establece dicha presunción, que no admite prueba en contrario, pues parte de que toda infracción produce indefectiblemente algún perjuicio.

(ii) Otro sector de la doctrina considera que la presunción del artículo 43.5º, sin admitir prueba en contrario, sólo alcanza al *quantum*, que no necesita ser probado, salvo que se reclame una indemnización superior al 1% de la cifra de negocios. La prueba del daño, por el contrario y aunque sea a través de las presunciones e indicios, es necesaria.

6. Estimo, contra el criterio de la mayoría, que es posible (y compatible con la doctrina del Tribunal Supremo) limitar la condena al cese de la actividad infractora, sin condena a la indemnización de daños, cuando resulte probado que la infracción no ha provocado ningún perjuicio. Se puede aceptar, incluso, que el artículo 43.5º establece una doble presunción; en primer lugar, que la infracción ha causado perjuicios y, en segundo lugar, que estos representan al menos el 1% de la cifra de negocios, pero que al menos la primera admite prueba en contrario. Y ello por los siguientes motivos.

-La responsabilidad lo es por daños, esto es, es de naturaleza resarcitoria. No tiene carácter punitivo o sancionador. Sólo ha de existir derecho a la indemnización si existe un daño efectivo.

-El daño causado es presupuesto de la indemnización, conforme al artículo 42 de la Ley de **Marcas**. Dicho precepto, que lleva por título "*presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios*", dice lo siguiente:

*Quienes, sin consentimiento del titular de la **marca**, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.*

El artículo 43, por el contrario, lleva por título "*cálculo de la indemnización de daños y perjuicios*", refiriendo distintos criterios y formas para su cuantificación. El 1% de la cifra de negocios es una forma más de cuantificar el daño, como lo son los beneficios que hubiera obtenido el infractor o la regalía hipotética.

Si se estimara que la indemnización mínima del 1% opera de forma automática y es consecuencia necesaria de la infracción, sistemáticamente su ubicación correcta estaría en el artículo 42. Esto es, si para ser resarcido con ese porcentaje sobre la cifra de negocios no es indispensable que infracción haya producido daños (se obtiene "en todo caso"), el daño causado deja de ser un presupuesto de la acción.

-La finalidad del precepto (expresada por el Tribunal Supremo en sentencia citada de 9 de diciembre de 2010) es superar la dificultad de prueba de los daños advertidos durante la vigencia de la legislación anterior y no tanto establecer un sistema punitivo o sancionador. La expresión "*en todo caso*" del artículo 43.5º se emplea a modo de enlace con los apartados anteriores y no para extender la indemnización a "cualquier supuesto", incluso cuando no ha existido el daño. La norma exime al demandante de la obligación -que de ordinario le incumbe- de probar el alcance los perjuicios, que se presumen en esa cuantía mínima del 1% de la cifra de negocios. No excluye, a mi modo de ver, que esa presunción pueda ser desvirtuada por el demandado probando que el daño fue inexistente.

-La directiva 2004/48/CE, antes citada, relativa al respeto a los derechos de **propiedad** intelectual, descarta la instauración de un sistema de indemnizaciones punitivas. Así el considerando 27 (mencionado por la STS de 19 de febrero de 2016) dice lo siguiente: *El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación.* La Directiva se aplica también a los derechos de **propiedad industrial** (artículo 1). El argumento no es definitivo, por cuanto se trata de una directiva de mínimos, cuyo artículo 2.1º autoriza a los Estados miembros establecer medidas más favorables para los titulares de los derechos.

-Si el artículo 43.5º es expresión de la doctrina "*ex re ipsa loquitur*" (traducido al español, "la cosa habla por sí mismo"), dicha doctrina obliga a deducir la existencia de daños si estos se presentan como patentes o inevitables. Es decir, existe la posibilidad de que los hechos hablen en sentido contrario a la existencia de daños.

-Resultaría contradictorio con la responsabilidad por daños en general y con la infracción de otros derechos de **propiedad industrial** o intelectual, para los que no se prevé una indemnización mínima. Sólo el artículo 54.5º



de la Ley de Protección Jurídica del **Diseño Industrial** establece la misma indemnización del 1% de la cifra de negocios.

7. En este caso los hechos revelan por sí mismos (*ex re ipsa*) que el uso por la demandada del signo infractor no ha ocasionado daño alguno a la demandante. La actora explota una única discoteca en la localidad navarra de Urdax, justo en la frontera con Francia. Los dos locales de NUBA LOUNGE, destinados a restaurante/bar musical, se encuentran a centenares de kilómetros de la discoteca. Esto es, los distintos locales, por su ubicación geográfica, no compiten entre sí. La discoteca LA NUBA, por otro lado, no goza de ningún tipo de renombre o notoriedad del que pueda aprovecharse la demandada. No consta que su conocimiento se extienda más allá de la población donde se ubica la discoteca o de las poblaciones más próximas.

8. La propia demandante admite implícitamente en su recurso que el uso por las demandadas del signo "Nuba" no le ha perjudicado. Cuestionada su legitimación, dado que la NUBA LOUNGE no se explica el interés de GRUPO EMPRESARIAL VP FRONTERA en la actividad que la demandada desarrolla en Ibiza y Barcelona, atendida la proyección exclusivamente local del signo, la parte actora expresa lo siguiente: *"Es evidente que la actora puede en el futuro estar interesada en utilizar su **marca** en otra localidad de la geografía española, incluida Barcelona o Ibiza, y el uso de dicha **marca** por parte de la demandada puede suponer un obstáculo insalvable para el desarrollo de su actividad"*. Ese interés, sin duda, existe, pero se satisface, a mi modo de ver, limitando la condena al cese de la actividad infractora.

En consecuencia, estimo improcedente la indemnización de daños y perjuicios.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.