



SENTENCIA ES:APB:2016:9312

ANTECEDNETES DE HECHO:

GRUPO EMPRESARIAL VP LA FRONTERA S.L. es un grupo empresarial navarro que explota diferentes negocios de ocio ubicados en la localidad navarra de Urdax. Es titular de la marca española nº 2591965 “LA NUBA” (denominativa) para distinguir servicios en la clase 41. Por otro lado, los codemandados, PLÁCIDO y JOSE AUGUSTO son titulares registrales de la marca española nº 2934596 “NUBAR RESTAURANT BAR” (mixta) para distinguir servicios de la clase 43. NUBA LOUNGE S.L. explota sendos negocios de restaurante y bar musical que identifica con “NUBA RESTAURANTE BAR”, o NUBA RESTAURANTE LOUNGE CLUB”, “NUBA” o “NUBA IBIZA”. GRUPO EMPRESARIAL VP LA FRONTERA S.L. ejercita acción de nulidad, acción de infracción marcaria y petición de indemnización por daños y perjuicios. NUBA LOUNGE S.L. se opone a la demanda y formula reconvencción por caducidad debida a falta de uso de la marca “LA NUBA”. En primera instancia la sentencia desestima la reconvencción y analiza de forma detenida el resto de acciones de la parte demandante advirtiendo diferencias entre los signos y los servicios que identifican negando la existencia de riesgo de confusión y dando como consecuencia la desestimación integra de la acción de infracción. Ante dicha desestimación GRUPO EMPRESARIAL VP LA FRONTERA S.L. recurre en apelación alegando los mismos argumentos que en la primitiva demanda.

RESUMEN:

La Sala, siguiendo la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, analiza la cuestión del riesgo de confusión. Señala que el riesgo de confusión, como tal, se da cuando el consumidor medio normalmente informado identifica no solo un posible origen empresarial sino algún vínculo jurídico o económico entre los signos controvertidos. Además, añade que ha de apreciarse de forma global, teniendo en cuenta no solo la similitud entre los signos, sino, de forma alternativa, la similitud entre los bienes o servicios a los que está dedicada, así como la relevancia de los elementos dominantes que conforman su capacidad distintiva. En este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona estima que en la marca mixta se ha de atender prioritariamente al

elemento denominativo y que la simple adición de elementos gráficos no siempre destruye la capacidad de inducir a confusión de dicho elemento denominativo.

La Audiencia Provincial de Barcelona considera que, aunque existen semejanzas entre los servicios de las clases 41 y 43, al pertenecer ambos al ámbito del ocio, también existen diferencias puesto que dichos servicios van destinados a grupos de consumidores sectorialmente distintos. Por todo lo anteriormente expuesto, desestima la acción de nulidad al no hallar motivos de confusión entre los signos afectados.

En segundo lugar, GRUPO EMPRESARIAL VP LA FRONTERA S.L. alega la infracción de su derecho marcario al aducir que NUBA LOUNGE S.L. está haciendo un uso distinto de su marca de aquel para el que fue registrada. Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona estima que la demandada altera su marca registrada puesto que no se usa tal y como aparece en el Registro, eliminando aquellos detalles que la distanciaban de la prioritaria produciendo una identidad casi absoluta entre los signos controvertidos haciéndolos, así, fácilmente confundibles.

A mayor abundamiento, la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que si comparamos los servicios para los que la marca de los demandados fue registrada con los que realmente están prestando en el mercado, se ve claramente el acercamiento a los servicios prestados por la empresa titular de la marca demandante. Consecuentemente, estima que sí se produce la infracción de los derechos de GRUPO EMPRESARIAL VP LA FRONTERA S.L. tanto por los signos como por los servicios a los que se refiere. Otra cuestión se suscita en cuanto a la inclusión de la palabra controvertida “NUBA” en la denominación social de NUBA LOUNGE S.L.

La Audiencia Provincial de Barcelona afirma que derecho de marca y la denominación social se mueven en esferas distintas, tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones totalmente diferentes por lo que cabría deducir que no sería incompatible su uso. No obstante, estima la pretensión de GRUPO EMPRESARIAL VP LA FRONTERA S.L. de la modificación de la denominación social de NUBA LOUNGE S.L. puesto que el término “NUBA” (en colisión con la marca de la parte actora) aparece en puertas, marquesinas, e incluso en los recibos de pago entregados a los clientes, acompañados de los términos “restaurante” o “lounge” (que forman parte de la denominación social de la parte

demandada), con lo que se demuestra que la denominación social se utilizaba fuera de la esfera estrictamente jurídica.

Como última petición por parte de GRUPO EMPRESARIAL VP LA FRONTERA S.L. se reclama una indemnización de daños y perjuicios, alegando que de ser declarada la existencia de la infracción, procede condenar a la demandada al pago de daños y perjuicios, ya que opera “en todo caso y sin necesidad de prueba alguna” (según lo preceptuado por el art. 43.5 LM) que dicha infracción ha causado un daño que la propia LM cuantifica en un 1% de la cifra de negocio hasta el cese efectivo en el uso del signo afectado reclamando así la cantidad de 81398.95 EUR (1% de la cifra de negocio entre el 31 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011) más el 1% de la cifra de negocio hasta la ejecución de la hipotética sentencia condenatoria y consecuente dejación del uso indebido del signo afectado.

La Audiencia Provincial de Barcelona estima que la indemnización opera de forma automática tanto en la calificación de daños, como en la cuantía. No obstante, ha de aplicarse un factor de corrección, sobre el importe, del 75% ya que se considera que la infracción se produce no sobre todo el posible uso de la marca sino sólo en la parte que excede del uso propio de “restauración”, es decir con la actividad de “bar musical” y fuera del horario puramente de restaurante con lo cual la demandada debe ser condenado al pago de 20349.74 EUR más los intereses legales y añadiendo el 1% de la cifra de negocios (corregida igualmente en un 75%) hasta el cese en la actividad con el signo afectado “NUBA”.

COMENTARIO:

En esta sentencia la Audiencia Provincial de Barcelona desestima la acción de nulidad de una marca posterior por no considerar existencia de riesgo de confusión debido a la diferencia entre los elementos denominativos y gráficos y el ámbito de aplicación de los signos tal como están registrados. Sin embargo, aprecia infracción de derecho de marca por la utilización del signo posterior en una forma tal en que siendo usado de forma diferente a como está registrado, se asemeja a la marca registrada anterior, así como a los servicios que protege.