

Nº de Recurso: 423/2016. **ROJ:** SAP B 978/2018
Nº de Resolución: 70/2018
Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15
Juez Ponente: María Elena Boet Serra

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona
Sección 15**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120158008324

Recurso de apelación 423/2016-2ª

Materia: Juicio ordinario otros supuestos

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario núm. 844/2015

Parte recurrente/Solicitante: Roman , Soledad

Procurador/a: Carlos Lopez Izquierdo, Carlos Lopez Izquierdo

Parte recurrida: INDUSTRIAL HOTELERA BEDFORD, S.L.

Procurador/a: Raúl González González

Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria. "Doble identidad".

SENTENCIA núm. 70/2018

Componen el tribunal los magistrados:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Elena Boet Serra

En la ciudad de Barcelona a dos de febrero de dos mil dieciocho.

Parte apelante: Soledad y Roman

-Letrado: Agustín M. Altés Santos

-Procurador: Carlos López Izquierdo

Parte apelada: Industrial Hotelera Bedford, S.L.

-Letrados: Salvador Saura Cuadrillero

-Procurador: Raúl González González

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 13 de mayo de 2016

-Demandante: Industrial Hotelera Bedford, S.L.

-Demandada: Soledad y Roman .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

FALLO: «*Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Industrial Hotelera Bedford, S.L. con los siguientes pronunciamientos por la que:*

Declaro que el uso por la Parte Demandada del signo distintivo denominativo: LA POMA para distinguir servicios de restaurante infringe los derechos de Propiedad Industrial que como licenciataria exclusiva ostenta la Parte Actora sobre la marca registrada M0677931.

Y en base a tal Declaración condeno a la Parte Demandada solidariamente:

A estar y pasar por la anterior Declaración.

A cesar de usar la Marca denominativa: LA POMA para distinguir servicios de restaurante.

Al pago solidario de una indemnización a la Parte Actora en la cantidad de 1.132,80 euros por los gastos de investigación en los que la Demandante ha incurrido para obtener pruebas razonables que acrediten la comisión de la infracción objeto de este pleito.

Al pago solidario de una indemnización en concepto de daños y perjuicios, en la cuantía mínima legalmente prevista del 1% de la cifra de negocios que la Parte Demandada haya realizado durante los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la Demanda y que asciende a 7.132.90 euros, debiendo en ejecución de sentencia calcularse el importe correspondiente al 1% de la cifra de negocios entre el 7 de octubre de 2015 hasta el efectivo cese de la infracción.

Condeno a la parte demandada al pago solidario de las costas judiciales de este procedimiento».

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte demandada. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

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 8 de junio de 2017.

Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en segunda instancia.

1. La entidad demandante, Industrial Hotelera Bedford, S.L., comparece como licenciataria exclusiva de la marca española denominativa LA POMA, registrada para identificar servicios de la clase 42 (servicios propios de un restaurante, bar, cafetería y salón de té) con el nº de registro M0677931, para ejercitar, frente a Roman y Soledad una acción de infracción marcaria, con base en el art. 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) por utilizar sin autorización el signo distintivo denominativo LA POMA para identificar un negocio de restaurante en Cambrils (Tarragona).

La demanda denuncia el uso no autorizado del signo denominativo LA POMA, que la demandada utiliza en su forma exclusivamente denominativa (signo idéntico) y también en combinación con algún elemento gráfico (signo semejante) en el local dedicado a restaurante, en los vehículos de reparto y en más de una docena de páginas web, y sostiene que ello implica un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca registrada y utilizada desde el año 1972 y que puede generar un riesgo de confusión en los consumidores al poder considerar el restaurante de la demandada como una franquicia o un restaurante de la actora. También afirma, que la absoluta identidad entre la marca de la actora y la utilizada por la parte

demandada (el signo denominativo LA POMA) como en los servicios de restaurante que identifican resulta innecesario analizar la concurrencia del riesgo de confusión.

2. La parte demandada fue declarada en situación de rebeldía procesal.

3. La sentencia recurrida por la parte demandada estima íntegramente la demanda por concluir que existe riesgo de confusión y un evidente riesgo de asociación dada la identidad absoluta entre los signos, LA POMA, como la identidad de los servicios que distinguen.

Declarada la infracción de la marca de la actora, se estima también la acción de cesación y, también, se condena a la indemnización conforme al art. 43.5 LM , esto es al pago del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor, que se ha fijado en 7.132,90 euros entre el 7 de octubre de 2010 y el 6 de octubre de 2015, hasta el efectivo cese de de la infracción además, a la indemnización de los gastos de investigación que ascienden a 1.132,80 euros.

4. La demandada formula recurso de apelación con base en las siguientes alegaciones:

Primera, error en la valoración de la prueba, dado que la demandante no ha acreditado la existencia de un riesgo de confusión en el público.

Segunda, infracción del art. 5 LM , ya que la marca LA POMA es una "marca débil", en el sentido de un signo conceptualmente vinculado a los productos o servicios que distingue o formado por términos de uso corriente que no pueden ser objeto de apropiación exclusiva, y, por ello, no debía haber accedido al registro y el juez de instancia debía haber declarado de oficio que estaba incurso en una prohibición absoluta de registro.

Tercera, vulneración de art. 34.2.b) LM , puesto que la infracción de la marca requiere la concurrencia de un riesgo de confusión que no concurre en el supuesto de auto,s dado que (i) no hay identidad entre la marca de la actora y la imagen distintiva del establecimiento de los demandados y (ii) no puede haber una concurrencia de clientela entre los establecimientos del actor y de los demandados por la diferente ubicación y distancia geográfica.

Cuarta, no procede la condena a una indemnización por los gastos de investigación ya que el medio de prueba escogido por la actora era innecesario.

SEGUNDO.- Relación de hechos probados.

5. La sentencia recurrida establece los siguientes hechos probados, que son incontrovertidos en esta segunda instancia:

La actora Industrial Hotelera Bedford, S.L. es la licenciataria exclusiva del registro de la marca número M0677931, denominativa LA POMA, aplicada a distinguir: servicios propios de un restaurante, bar, cafetería y salón de té (doc. 2 de la demanda).

La marca LA POMA M0677931 se inscribió el 16 de mayo de 1972 y su última renovación fue concedida con fecha 2 de abril de 2012 (doc. 2 de la demanda).

La marca LA POMA M0677931 es propiedad de la sociedad PARJE, S.L.U. quien ha otorgado a favor de la actora una licencia exclusiva que con fecha 5 de enero de 2015 quedó inscrita ante la OEPM y publicada oficialmente con el número de licencia exclusiva total nº 2014.06136 (doc. 2 de la demanda).

La marca LA POMA M0677931 identifica servicios de restauración prestados en un local de Barcelona situado en La Rambla, 117, así consta en la web www.restaurantelapoma.com (doc. 3 de la demanda).

En la calle Carne nº.5, C.P. 43850, de la localidad de Cambrils en Tarragona existe un restaurante pizzería que se identifica con el signo LA POMA (doc. 4 de la demanda).

El citado restaurante de Cambrils se identifica con la denominación LA POMA también en el entorno web, como por ejemplo en www.laneveraraja.com, www.top10pizzerias.com, www.restaurantetaliano.net, www.gastronomialocal.com, www.reservon.es, www.cometetarragona.es, www.yelp.es, www.eltenedor.es, www.reservarestaurante.es, www.paginasamarillas.es, www.tripadvisor.es, www.restaurantesen.info, www.es.foursquare.com (doc. 4 de la demanda).

El citado restaurante está explotado por la Comunidad de Bienes denominada DIRECCION000, C.B., que está constituida por los demandados Dña. Soledad y D. Roman (información obtenida de las Diligencias Preliminares 153/2015 tramitadas ante el Juzgado de lo Mercantil nº. 8 de Barcelona (doc. 7 a 9 de la demanda).

La parte actora ha requerido en dos ocasiones a los demandados, la primera de fecha 1 de marzo de 2013 que no pudo ser entregado por el Servicio de Correos, se dejó aviso pero no se recogió (doc. 10 de la demanda) y el segundo requerimiento fue en fecha 9 de julio de 2013 que fue recibida (doc. 11 de la demanda).

TERCERO.- Infracción marcaria.

6. Conforme al artículo 34.2 LM existe infracción marcaria tanto cuando concurre una doble identidad entre los signos enfrentados y los productos o servicios que distinguen [art. 34.2. a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada] , como cuando, sin ser idénticos, la similitud entre los signos enfrentados y/o los productos/servicios a los que se aplican genera un riesgo de confusión en el público [art. 34.2. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca 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].

7. La protección que confiere el artículo 34.2.a) es más amplia que la conferida en la letra b) del art 34.2 LM , pues aquélla es absoluta (como ha destacado la STJUE de 22 de septiembre de 2011, C- 323/09 , as. Interflora e Interflora British Unit, " el derecho exclusivo conferido por una marca ofrece a su titular una protección absoluta frente al uso por terceros de signos idénticos a esa marca para productos o servicios idéntico s"), mientras que ésta exige la existencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca (garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio). Por ello, en los supuestos de infracción marcaria por "doble identidad" no es necesario que el titular acredite la existencia de un riesgo de confusión, dado que, por un lado, ese riesgo se presume, esto es, cuando se usa un signo idéntico para identificar un servicio idéntico se presume que existe probabilidad de confusión; y, de otro, garantiza que la marca pueda cumplir todas las funciones que le son propias, no sólo su función esencial sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad del producto o servicio, comunicación, inversión o publicidad.

8. Así, para apreciar la infracción del derecho del titular de la marca registrada no es necesario que éste demuestre el riesgo de confusión cuando un tercero ha utilizado un signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos (art. 34.2.a LM), como sucede en el supuesto de autos.

La comparación de los signos enfrentados y de los servicios que identifican permite concluir la doble identidad. La marca registrada del demandante es el signo denominativo LA POMA y se aplica a servicios de restaurante. La prueba obrante en autos (en particular, el informe de detective privado aportado como documento 4 de la demanda) acredita que la demandada ha usado la denominación LA POMA para identificar los servicios de un restaurante-pizzeria. Así, utiliza idéntica denominación en la lista de precios-menú, en las tarjetas de visita, en el ticket de pago del servicio, en varias webs en las que se publicita el restaurante, en el rótulo del restaurante, en los toldos del mismo y en las motocicletas que hacen el reparto de las pizzas.

9. De tal suerte, la parte demandada usa una denominación idéntica a la que conforma la marca registrada de la actora para identificar un servicio idéntico para el que lo tiene registrado la parte actora, de lo que se presume un riesgo de confusión en el público, sin que quepa desvirtuar ese riesgo el hecho de que el restaurante de la actora se encuentre en Cambrils (Tarragona) y el de la actora en Barcelona, por cuanto lo que debe compararse para apreciar la infracción denunciada es la marca de la actora tal y como está registrada, y no como es utilizada efectivamente, y el signo usado por la demandada. Tampoco puede acogerse la alegación relativa a la falta de carácter distintivo de la marca actora, por las dos razones siguientes: en primer lugar, en el marco del presente procedimiento de infracción marcaría el juez no puede declarar de oficio la existencia de una prohibición absoluta de registro, como la falta de carácter distintivo o declarar que la misma es genérica o descriptiva para negarle el carácter distintivo a una marca registrada cuando no se cuestiona su validez; en segundo lugar, la denominación LA POMA no tiene carácter descriptivo, ni genérico de los servicios o de las características de los servicios para los que está registrado, así como tampoco, es un término de uso común en el comercio para ese tipo de servicios.

CUARTO.- Indemnización.

10. El titular de la marca infringida tiene derecho a que se incluyan en la indemnización "los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial" (art. 43.1 LM). En el supuesto de autos, estos gastos han resultado acreditados y, además, justificada la investigación llevada a cabo para probar el uso realizado por la parte demandada de la marca de la actora.

11. Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia.

QUINTO.- Costas.

12. La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta segunda instancia, conforme a los artículos 398.1 y 394.1 LEC .

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Soledad y Roman contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 13 de mayo de 2016 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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

Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito