



Roj: **STS 3869/2013** - ECLI: **ES:TS:2013:3869**

Id Cendoj: **28079110012013100417**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **28/06/2013**

Nº de Recurso: **1749/2011**

Nº de Resolución: **433/2013**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP Z 1436/2011,**
STS 3869/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza.

El recurso fue interpuesto por la entidad Casa Alberto S.A., representada por el la procuradora Mariluz Simarro Valverde.

Es parte recurrida las entidades Grupo Hostelero Casa Alberto, S.L., Puerto Venecia Restauración, S.L., Las Brasas de Alberto, S.L. y Alsoca, S.L., representadas por el procurador José Luis Barragues Fernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Ivana Dehesa Ibarra, en nombre y representación de la entidad Casa Alberto S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza, contra la entidad Grupo Hostelero Casa Alberto S.L., para que se dictase sentencia:

" por la que:

1º. **DECLARE**

a) *Que la sociedad demandante CASA ALBERTO, S.A. ostenta frente a la entidad demandada GRUPO HOSTELERO CASA ALBERTO, S.L. un derecho de propiedad industrial preferente en base al nombre comercial n° 217.278*

"Taberna-Restaurante CASA ALBERTO Fundada en 1827".

b) *Que la constitución, inscripción y/o mantenimiento en el Registro Mercantil de la sociedad demandada bajo la denominación social GRUPO HOSTELERO CASA ALBERTO S.L., así como el uso de la misma para intervenir en el tráfico mercantil y para la explotación de su sociedad supone una infracción de los derechos de CASA ALBERTO, S.A. sobre su nombre comercial n° 217.278 "Taberna-Restaurante CASA ALBERTO Fundada en 1827".*

c) *Que el uso de los signos "CASA ALBERTO" y " HOSTELERO CASA ALBERTO" por la demandada, como signos para identificar los servicios que comercializa en el mercado, representa así mismo una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la demandante.*



d) Que, como consecuencia de lo anterior, la infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de CASA ALBERTO, S.A. le ha ocasionado unos daños y perjuicios, que deben ser indemnizados por la entidad demandada con una cuantía mínima, salvo prueba que acredite mayor daño, del 1% de la cifra de negocio del uso infractor.

Y como consecuencia de lo anterior, 2º.- CONDENE A LA COMPAÑÍA DEMANDADA

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A modificar su denominación social, adoptando otra que no incluya la denominación "CASA ALBERTO", así como a inscribir dicho cambio en el Registro Mercantil, con apercibimiento de que para el supuesto de que no se proceda por parte de la demandada a efectuar e inscribir el cambio de denominación social en los términos indicados, se ordenará por el Juzgado la cancelación de su hoja registral de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas, expidiéndose al efecto el oportuno mandamiento al Registro Mercantil, a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 419 del Reglamento del Registro Mercantil.

c) A cesar en el uso del término "CASA ALBERTO" como razón social y a prohibirle su uso, debiendo retirar del mercado cualquier documento mercantil o publicitario, en papel o Internet, en el que se consigne la razón social GRUPO HOSTELERO CASA ALBERTO, S.L., lo cual deberá acreditar fehacientemente dentro del plazo que prudencialmente le conceda el Juzgado al efecto, so pena de incurrir en la indemnización coercitiva de 600 Euros por cada día de retraso, conforme autoriza el artículo 44 de la Ley de Marcas.

d) A cesar en el uso del signo "CASA ALBERTO" para comercializar y prestar los servicios que GRUPO HOSTELERO CASA ALBERTO S.L. realiza, y a prohibirle su uso, incluyendo la solicitud de marcas o nombres comerciales que reproduzcan esos vocablos, so pena de incurrir en la indemnización coercitiva de 600 Euros por cada día de retraso, conforme autoriza el artículo 44 de la Ley de Marcas.

e) A retirar del mercado para su destrucción cualquier medio en el que se consigne el signo "CASA ALBERTO", incluyendo a título enunciativo, rótulos, apariciones en guías y publicaciones del sector, etiquetas, facturas, albaranes, tarjetas de visita, publicidad, etc., lo cual deberá acreditar fehacientemente dentro del plazo que prudencialmente le conceda el Juzgado al efecto, so pena de incurrir en la indemnización coercitiva de 600€ por cada día de retraso, conforme autoriza el artículo 44 de la Ley de Marcas.

f) A cesar en el uso del nombre de dominio "casaalberto.net" y de cualquier otro que incluya la denominación "CASA ALBERTO" procediendo a la renuncia al mismo por parte de la demandada o su transferencia a favor de CASA ALBERTO, S.A."

2. La procuradora Arantxa Novoa Mínguez, en representación de la entidad Grupo Hostelero Casa Alberto, S.L., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi representada de la totalidad de los pedimentos contenidos en el Suplico de la demanda, con expresa condena en costas a la parte actora."

3. En cumplimiento del requerimiento efectuado en la audiencia previa, y ante un supuesto de posible litisconsorcio pasivo necesario, se dio traslado de la demanda a las entidades Las Brasas de Alberto S.L., Alsoca S.L. y Puerto Venecia Restauración S.L.

4. La procuradora Arantxa Novoa Mínguez, en representación de la entidad Alsoca S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi representada la totalidad de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda, con expresa condena en costas a la parte actora."

5. La procuradora Arantxa Novoa Mínguez, en representación de la entidad Las Brasas de Alberto, S.L. contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi representada la totalidad de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda, con expresa condena en costas a la parte actora."

6. La procuradora Arantxa Novoa Mínguez, en representación de la entidad Puerto Venecia Restauración S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi representada la totalidad de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda, con expresa condena en costas a la parte actora."

7. El Juez de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza dictó Sentencia con fecha 3 de febrero de 2011, con la siguiente parte dispositiva:



"FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por Casa Alberto SA contra Grupo Hostelero Casa Alberto SL, Las Brasas de Alberto SL, Alsoca SL y Puerto Venecia Restauración SL;

Debo declarar y declaro:

Que la demandante ostenta frente a las demandadas un derecho de propiedad industrial preferente en base al nombre comercial nº 217278, Taberna-Restaurante CASA ALBERTO Fundada en 1827.

Que la constitución, inscripción y mantenimiento en el Registro Mercantil de la sociedad codemandada Grupo Hostelero Casa Alberto SL, así como el uso de la misma para intervenir en el tráfico mercantil y para la explotación de la sociedad supone una infracción de los derechos de la demandante sobre el nombre comercial nº 217278, Taberna-Restaurante CASA ALBERTO Fundada en 1827.

Que el uso de los signos CASA ALBERTO y Grupo Hostelero Casa Alberto por las demandadas, como signos para identificar los servicios que comercializa representa una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la demandante.

Que como consecuencia de todos ello, se le ha ocasionado a la demandante unos daños y perjuicios que deberán ser indemnizados y en la cuantía que, a continuación, se señalará.

Que debo condenar y condeno:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones

A que la codemandada Grupo Hostelero Casa Alberto modifique su denominación social sin incluir la expresión CASA ALBERTO, con inscripción del cambio en el Registro Mercantil, con expreso apercibimiento de que sino lo formaliza de forma inmediata a la firmeza de sentencia, se efectuará por el Juzgado la cancelación de la hoja registral mediante el correspondiente mandamiento.

A cesar la demandada Grupo Hostelero Casa Alberto en el uso del termino CASA ALBERTO como razón social, con prohibición de uso, debiendo retirar del mercado cualquier documento mercantil o publicitario en papel o Internet, en el que se consigne la razón social Grupo Hostelero Casa Alberto SL, lo cual deberá acreditar fehacientemente en el plazo que fijará el Juzgado en ejecución de sentencia, bajo pena de incurrir en la indemnización coercitiva de 600 euros por día de retraso.

A cesar todas las demandadas en el uso del término CASA ALBERTO para comercializar y prestar servicios, con prohibición de uso, incluyendo la solicitud de marcas o nombre comerciales que reproduzcan esos vocablos, bajo pena de incurrir en la indemnización coercitiva de 600 euros por día de retraso.

A retirar del mercado para su destrucción cualquier medio en que se consigne el signo CASA ALBERTO, tales como rótulos, apariciones en guías y publicaciones, facturas, etiquetas, tarjetas etc, lo cual deberá acreditar fehacientemente en el plazo que fijará el Juzgado en ejecución de sentencia, bajo pena de incurrir en la indemnización coercitiva de 600 euros por día de retraso.

A la demandada las Brasas de Alberto SL a cesar en el uso del nombre de dominio casaalberto.net y de cualquier otro que incluya la denominación CASA ALBERTO, procediendo a su renuncia o transmisión a favor de la demandante.

A indemnizar a la demandante en las sumas siguientes:

Las Brasas de Alberto SL en 19661,47 euros.

Puerto Venecia Restauración en 889,47 euros.

Alsoca SL en 9089,70 euros.

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada."

Tramitación en segunda instancia

8. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de las entidades Grupo Hostelero Casa Alberto, S.L., Las Brasas de Alberto, S.L., Alsoca, S.L. y Puerto Venecia Restauración, S.L.

La resolución de esta recurso correspondió a la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, mediante Sentencia de 7 de junio de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLO: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación de "GRUPO HOSTELERO CASA ALBERTO SL", "LAS BRASAS DE ALBERTO SL", "ALSOCA SL" y "PUERTO VENECIA RESTAURACIÓN SL", debemos revocar la sentencia apelada. Y desestimando la demanda, absolver a las demandadas de la pretensión actora. Con condena en las costas de la primera instancia a la parte demandante. Sin condena respecto a los de esta alzada."



Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

9. La procuradora Ivana Dehesa Ibarra, en representación de la entidad Casa Alberto S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5ª.

El motivo del recurso de casación fue:

"1º) infracción e incorrecta interpretación de las normas aplicables al caso, en concreto del art. 34.2.b) LM , en relación con los arts. 87 a 90 LM , y la vulneración de la jurisprudencia de esta Sala Primera del Tribunal Supremo, respecto de la existencia de infracción de los derechos de marcas y el derecho exclusivo a la utilización de una marca registrada, y el derecho a prohibir a otros su utilización, en relación con otra no registrada, con coincidencia en los vocablos de la denominación distintiva, designando productos o servicios que confluyen en la misma actividad comercial, así como respecto de los elementos o presupuestos de comparación que se han de tener en cuenta para determinar el concepto jurídico de 'riesgo de confusión', que considera la recurrente no ha sido valorado correctamente."

10 . Por Diligencia de Ordenación de fecha 27 de julio de 2011, la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

11. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad Casa Alberto S.A., representada por el la procuradora Mariluz Simarro Valverde; y como parte recurrida las entidades Grupo Hostelero Casa Alberto, S.L., Puerto Venecia Restauración, S.L., Las Brasas de Alberto, S.L. y Alsoca, S.L., representadas por el procurador José Luis Barragues Fernández.

12. Esta Sala dictó Auto de fecha 10 de abril de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de "CASA ALBERTO, S.A." contra la sentencia dictada, con fecha 7 de junio de 2011, por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), en el rollo de apelación nº 295/2011 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 95/2010 del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Zaragoza."

13. Dado traslado, la representación procesal de las entidades Grupo Hostelero Casa Alberto, S.L., Puerto Venecia Restauración, S.L., Las Brasas de Alberto, S.L. y Alsoca, S.L., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

14. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 5 de junio de 2013, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo** ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

La demandante, Casa Alberto, S.A., es una sociedad constituida en el año 1985, que explota en Madrid un restaurante denominado "Casa Alberto", con un estilo de "taberna-restaurante" tradicional del centro de Madrid, en los alrededores de la Puerta del Sol. Casa Alberto, S.A. registró el nombre comercial núm. 217.278, para servicios de la clase 43, de taberna y restauración, en el año 1998. Se trata de un nombre comercial en el que aparece la denominación "Taberna-restaurante CASA ALBERTO fundada en 1827". La demandante también es titular de un portal de internet con el nombre de dominio www.casalberto.es .

Las demandadas, Grupo hostelero CASA ALBERTO, S.L., y sus sociedades participadas, Las Brasas de Alberto, S.L., ALSOCA, S.L. y Puerto Venecia Restauración, S.L., que explotan tres restaurantes en tres centros comerciales de Zaragoza (Centro Comercial "Centro Comercial Augusta, Actur-Carrefour y Puerto Venecia), han venido utilizando en la identificación de estos negocios de restauración las siguientes denominaciones: "Grupo hostelero Casa Alberto asador", "Casa Alberto restaurante", "Casa Alberto", "donde mejor se come es en Casa Alberto"; así como el nombre de dominio www.casalberto.net .

2. El juzgado mercantil, si bien entendió que el nombre comercial de la demandante no era notorio, concluyó que el empleo por las demandadas de los reseñados signos constituía una infracción del *ius prohibendi* que el nombre comercial registrado atribuye a la demandante [art. 34.2.b) LM], porque la semejanza de los signos y la similitud de los servicios que se identifican, era susceptible de generar riesgo de confusión.



La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las demandadas. La Audiencia estima el recurso y absuelve a las demandadas, al concluir que, respecto del nombre comercial de la demandante, el empleo de los signos controvertidos por las demandadas no generaba riesgo de confusión. La sentencia de apelación, después de recordar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia de esta Sala sobre el riesgo de confusión, analiza los signos confrontados en su conjunto y concluye que los elementos que coinciden, "Casa" y "Alberto", empleados conjuntamente ("Casa Alberto"), tienen escasa fuerza distintiva, por lo que deben tenerse en cuenta los elementos que los rodean, de tal forma que en este caso no generan en el consumidor un riesgo de confusión. En este examen sobre la confundibilidad, la Audiencia resalta que el restaurante de la actora (comida típica de un entorno muy característico), además de estar ubicado en una ciudad distinta, tiene unos clientes diferentes de los que frecuentan los restaurantes de los centros comerciales, que son los negocios de restauración identificados por los demandados con los signos controvertidos.

Formulación del recurso de casación

3. La sentencia de la Audiencia es recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un único motivo de casación, en cuya formulación denuncia la infracción e incorrecta interpretación de las normas aplicables al caso, en concreto del art. 34.2.b) LM, en relación con los arts. 87 a 90 LM, y la vulneración de la jurisprudencia de esta Sala Primera del Tribunal Supremo, "respecto de la existencia de infracción de los derechos de marcas y el derecho exclusivo a la utilización de una marca registrada, y el derecho a prohibir a otros su utilización, en relación con otra no registrada, con coincidencia en los vocablos de la denominación distintiva (en el presente caso CASA ALBERTO), designando productos o servicios que confluyen en la misma actividad comercial (en este caso de restauración), así como respecto de los elementos o presupuestos de comparación que se han de tener en cuenta para determinar el concepto jurídico de 'riesgo de confusión', que considera la recurrente no ha sido valorado correctamente.

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Posibilidad de revisar en casación la apreciación del riesgo de confusión

4. Lo que pretende el recurso de casación es que revisemos la corrección del juicio de valor que supone la apreciación de si existe o no riesgo de confusión marcario, a los efectos de entender cumplido el presupuesto del art. 34.2.b) LM y declarar que las demandadas han infringido el nombre comercial de la demandante, registrado para identificar servicios de restauración, mediante el controvertido empleo de la denominación "Casa Alberto" en los signos empleados para identificar tres restaurantes ubicados en tres centros comerciales de Zaragoza.

En otras ocasiones hemos declarado, que la "distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza también a la afirmación o negación del riesgo de confusión" (Sentencia 414/2011, de 22 de junio, con cita de las anteriores sentencias 119/2010, de 18 de marzo, y 1230/2008, de 15 de enero de 2009). La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que puede ser revisado en casación, en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la interpretación de la normativa aplicable, y por la jurisprudencia de esta Sala.

Directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión

5. El art. 34.2.b) LM, aplicable al nombre comercial por la remisión contenida en los arts. 87.3 y 90 LM, confiere al titular de la marca un *ius prohibendi* frente a quien, sin su consentimiento use en el tráfico económico "(c) *ualquier 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*". Para la interpretación de esta norma, en la medida que constituye una transposición del art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben tenerse en cuenta las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto. También son aplicables las directrices emanadas del Tribunal de Justicia en relación con el art. 4, sobre el riesgo de confusión que justifica la prohibición relativa de registro, pues responde al mismo concepto.

6. No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión. Son las siguientes:

i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su



alcance" [Sentencia 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

ii) "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 la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

iv) 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 semejanza 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" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye 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. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre).

Análisis del juicio sobre el riesgo de confusión realizado por la sentencia recurrida, a la vista de las anteriores pautas jurisprudenciales

7. Debemos partir de la consideración de que en los signos empleados por la demandada para la identificación de sus negocios de restauración en tres centros comerciales de Zaragoza destaca como elemento más distintivo "Casa Alberto", que coincide a su vez con el elemento más distintivo del nombre comercial de la demandante.

Referido a un restaurante, bar o negocio de restauración, "Casa" es un vocablo que unido a un nombre propio indica la titularidad del negocio, a la par que le aporta un matiz tradicional, pues históricamente se acostumbraba a designar los negocios en general de esta forma. "Alberto" es un nombre propio que, por mucho que pueda ser común, no carece de distintividad en abstracto ni en concreto, respecto de los servicios de restauración. El hecho de que, conforme al art. 37.a) LM , el titular del signo registrado no pueda impedir que un tercero use en el tráfico económico su nombre y su dirección, siempre que lo haga "conforme a las prácticas legales en material industrial o comercial", no priva de distintividad al signo ni, consiguientemente, a su titular del *ius prohibendi* frente a quien no se acoja a la excepción.

Contando con la limitación mencionada y bajo una apreciación global del nombre comercial de la demandante, "Casa Alberto" concentra su fuerza distintiva, y por ello este signo presenta gran semejanza con los signos empleados por la demandada ("Grupo hostelero Casa Alberto asador", "Casa Alberto restaurante", "Casa Alberto", "donde mejor se come es en Casa Alberto" y www.casalberto.net), de tal forma que, en atención a



que se aplica a idénticos o similares servicios, pues todos ellos son de restauración, es susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor. Al respecto conviene advertir que forma parte del riesgo de confusión, el de asociación, por lo que basta 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 del nombre comercial, y la demandada que emplea los signos controvertidos.

Por otra parte, a la hora de juzgar este riesgo de confusión en abstracto, resulta irrelevante el uso que la demandante esté haciendo de su signo, más allá de que sea real y efectivo, a los efectos previstos en el art. 39 LM, y sobre todo la circunstancia de que el local al que viene aplicando el signo esté en una localidad (Madrid) distinta de aquella en la que la demandada explota sus restaurantes (Zaragoza), a los que ha aplicado los signos controvertidos.

En consecuencia, la interpretación realizada por la sentencia recurrida, en la medida en que vacía de contenido el *ius prohibendi* que el art. 34.2.b) LM confiere al titular del nombre de dominio, infringe este precepto, razón por la cual estimamos el recurso y confirmamos la sentencia de primera instancia.

Costas

8. Estimado el recurso de casación, no procede imponer las costas a ninguna de las partes (art. 398.2 LEC). No obstante, como la estimación del recurso de casación conlleva la desestimación del de apelación, procede imponer las costas de la apelación a la parte apelante (art. 398.1 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de Casa Alberto, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª) de 7 de junio de 2011 (rollo de apelación núm. 295/2011), que casamos y dejamos sin efecto, y en su lugar acordamos la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Grupo Hostelero Casa Alberto, S.L., Las Brasas de Alberto, S.L., Alsoca, S.L. y Puerto Venecia Restauración, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Zaragoza de 3 de febrero de 2011, que confirmamos, con imposición de las costas de apelación a la parte apelante.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rolo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Juan Antonio Xiol Rios.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo**, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.