



Roj: **SAP Z 1436/2011 - ECLI:ES:APZ:2011:1436**

Id Cendoj: **50297370052011100279**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Zaragoza**

Sección: **5**

Fecha: **07/06/2011**

Nº de Recurso: **295/2011**

Nº de Resolución: **369/2011**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Zaragoza, núm. 1, 03-02-2011,**
SAP Z 1436/2011,
STS 3869/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00369/2011

SENTENCIA Núm. 369/2011

Ilmos Señores:

PRESIDENTE:

D. PEDRO ANTONIO PEREZ GARCIA

MAGISTRADOS:

D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER

D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO

En Zaragoza, a siete de junio de dos mil once.

En nombre de S.M. el Rey, y

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 95/2010, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 295/2011, en los que aparece como parte apelante, GRUPO HOSTELERO CASA ALBERTO SL, LAS BRASAS DE ALBERTO SL, ALSOCA SL, PUERTO VENECIA RESTAURACION SL, representado por el Procurador de los tribunales, Sra. ARANTXA NOVOA MINGUEZ, asistido por el Letrado D. CARLOS ANTONIO GONZALEZ NOVELLON, y como parte apelada, CASA ALBERTO SA, representado por el Procurador de los tribunales, Sra. MARIA IVANA DEHESA IBARRA, asistido por el Letrado D. JULIO SANTOS MARTIN, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha tres de febrero de dos mil once, cuyo FALLO es del tenor literal: "Que estimando la demanda interpuesta por Casa Alberto SA contra Grupo Hostalero Casa Alberto SL, Las Braseas de Alberto SL, Alsoaca 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."

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de la demandada, se interpuso contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidos en esta Sección los autos y las grabaciones audiovisuales de los actos procesales de la audiencia previa y el acto del juicio y, una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado.

CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la sentencia recurrida, y

PRIMERO.- En el procedimiento cuyo enjuiciamiento nos ocupa, la demandante, "Casa Alberto, S.A.", se ampara en el registro de su nombre comercial inscrito con el número 217.278 registrado en la clase 43 (Servicios de taberna y restauración) para exigir a las demandadas un comportamiento acorde a la necesaria protección de su propiedad industrial, ya que éstas utilizan también esa denominación "Casa Alberto" para rotular sus

establecimientos de restauración y para darse a conocer publicitariamente (por ejemplo, a través de Internet), lo que genera un riesgo de confusión y de dilución con el nombre comercial de la demandante.

Así, solicita en el suplico de su demanda, que se reconozca la titularidad del nombre comercial "Taberna-restaurante CASA ALBERTO Fundada en 1827" y como consecuencia de ello que cesen las demandadas en el uso de la denominación "CASA ALBERTO" en el nombre social, con la consiguiente modificación del Registro Mercantil, así como la retirada del mercado de cualquier documento mercantil o publicitario en soporte papel o en Internet que contenga aquella expresión y cualquier otro rótulo, etiqueta, factura, etc en que aparezca la misma. Asimismo pide indemnización por los perjuicios ocasionados por ese uso.

Se ampara para ello fundamentalmente en el at. 34 de la ley de **Marcas** y en la notoriedad que expone y defiende en la demanda iniciadora del pleito.

SEGUNDO.- Las demandadas se oponen a tales pretensiones. "Grupo hostelero Casa Alberto S.L." por no dedicarse al negocio de hostelería. Las otras codemandadas entienden que el nombre comercial de la actora no es notorio. Pero, además, no existe identidad ni similitud de signos, ni de productos, por lo que no hay riesgo de confusión ni de asociación. Solicitando, por tanto, la desestimación de la demanda.

TERCERO.- La sentencia de primera instancia realiza un profundo estudio de las instituciones relacionadas con la materia litigiosa. No considera "notorio" el nombre comercial. A continuación analiza y compara el nombre comercial inscrito y los signos utilizados por las demandadas, su impresión de conjunto y concluye que no se da la identidad ni la semejanza necesarias para ser incompatibles. Son semejantes pero diferenciables; aunque la semejanza se refuerza por el uso de las letras "CA". Tampoco ofrecen productos confundibles. Tienen entre ellos un bajo grado de similitud.

Sin embargo, a renglón seguido, la sentencia apelada concluye que sí hay riesgo de confusión, precisamente por la "parcial similitud" entre signos y servicios.

CUARTO.- Apelan las demandadas condenadas. Muestran su extrañeza por la decisión final de la sentencia, que contradice los razonamientos que le preceden. Y vuelven a exponer sus argumentos sobre la inexistencia de datos que amparen el riesgo de confusión. Ni respecto a los signos, ni en cuanto a los productos o servicios que bajo su denominación se ofertan.

Por ello concluyen solicitando la absolución total de lo pedido en la demanda.

QUINTO.- La demandante (constituida en 1985) explota en Madrid, C/ Huertas, un negocio de restauración denominado "CASA ALBERTO" y que -según la documentación aportada con la demanda- responde al estilo de "taberna-restaurante" tradicional del entorno típico del centro de Madrid (Puerta del Sol). Su apertura al público data del siglo XIX (se refiere concretamente al año 1827) y ofrece un servicio de calidad acorde con su antigüedad, ubicación e historia. Así se desprende de los artículos periodísticos referidos a dicho negocio, así como el reconocimiento del entorno y ambiente hostelero de Madrid, perteneciendo a una Asociación de restaurantes centenarios.

El 7 de mayo de 1998 "Casa Alberto S.A." solicita del Registro de la Propiedad Industrial en nombre comercial mixto (denominativo y gráfico) que consiste en las letras "CA" entrelazadas y el texto: "Taberna-Restaurante CASA ALBERTO Fundada en 1827". Todo ello dentro de un rectángulo. La concesión tiene lugar el 5 octubre - 1999.

La demandada "Grupo hostelero CASA ALBERTO S.L." se constituye en el año 2002, habiéndosele admitido esa denominación social sin ninguna traba en el Registro Mercantil. Dedicada -como sociedad patrimonial- al alquiler y compraventa de inmuebles. Las otras tres codemandadas, "Las Brasas de Alberto S.L.", "ALSOCA, S.L." y "Puerto Venecia Restauración S.L." se constituyen en los años 2005, 2004 y 2009 y son las que se dedican al negocio de restauración en tres conocidos centros comerciales de Zaragoza. Centro Comercial Augusta, Centro Comercial "Actur-Carrefour" y Puerto Venecia.

La actora es titular del portal de Internet "www.casalberto.es" y la inicial demandada de la dirección "www.casalberto.net".

SEXTO.- Según relata la demanda y el representante de la actora al ser interrogado, en 2007, a través de la realización de búsquedas en Internet, descubrió la existencia del uso del signo "Casa Alberto" para publicitar restaurantes en Zaragoza por parte de la inicial demandada. A partir de ahí comienzan una serie de comunicaciones entre las partes. En 2007, 2008, 2009. En este último año la postura de la actora sería la de admitir que la demandada mantuviera el nombre propio Alberto pero sustituyendo el genérico CASA por otro (Asador, mesón, etc): doc. 32 de la demanda. No habiendo llegado a ningún acuerdo, se inicia el procedimiento presente en 2010. En ese mismo año la inicial demandada solicita la **marca** "Grupo hostelero Caserío Alberto Restaurante" que ha sido objeto de oposición ante la OEPM por la demandante.



SEPTIMO.- Como es bien conocido y la evolución legislativa se ha encargado de subrayar, la función de la **marca** es variada. Por un lado, condensan la representación de la empresa y por otro constituyen un instrumento publicitario, todo lo que coadyuva a la selección natural de la libre competencia. Así, por una parte, existe el interés de su titular en proteger ese importante activo empresarial y, por otro, un interés público de transparencia del mercado y protección de los consumidores, evitándose los riesgos de confusión y de asociación. De ahí derivan los derechos básicos del titular de una **marca**: el "ius prohibendi" y el "ius utendi".

Pero obviamente, los derechos de propiedad industrial no pueden suponer una limitación exasperante de la competencia, no pueden ni deben considerarse como los cepos que dejan cautivo el mercado. Entre esos dos extremos ha de moverse la subsunción del factum en los principios reguladores e inspiradores del derecho marcario, que también son aplicables al "nombre comercial" (S.T.S. 17-12-2009).

OCTAVO.- Por ello, en primer lugar, habremos de considerar si estamos ante un nombre comercial calificable como de "notorio". Así como la **marca** identifica en el mercado productos o servicios de una empresa y las distingue de los otros (at. 4 L.M.), el nombre comercial identifica a la propia empresa para diferenciarla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares (art. 87 L.M.). Por ello la protección de la **marca** y del nombre comercial son esencialmente iguales y parcialmente diferentes en la medida en que el objeto de protección es diferente (productos frente a empresa); más ágil en sus movimientos espaciales aquéllos que ésta.

Pero, en todo caso, la "notoriedad" a que se contrae el at. 8 L.M. es aplicable también al nombre comercial. Por lo que dicho calificativo exige que el volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado sea generalmente conocido por el sector de público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicho nombre comercial. Tanto mayor será la protección cuanto mayor sea el grado de conocimiento del nombre comercial, abarcando no sólo a productos iguales, sino tanto más diferentes cuanto mayor sea la notoriedad.

La jurisprudencia, por esta razón, ha sentado una serie de criterios exigibles a la "notoriedad". Y entre ellos está el alcance geográfico relativamente amplio, en consonancia con el sector doctrinal de nuestro entorno jurídico y plenamente ajustado al art. 8 de Convenio de la Unión de París. En concreto, la calificación de notoria de la **marca** y más aún del nombre comercial exige ese conocimiento al menos en una parte sustancial del territorio español (Ss.T.S. 17-12-2009 , 1-12-2009 , 4-6 y 7-11-2008 y 28-2 y 16-7-2009). Esta última concreta más: frente al criterio literalista que sostiene que no sería suficiente el uso únicamente en una parte de España, otro sector propugna un criterio más flexible, una parte sustancial del territorio español. Con base en una ponderación equitativa de intereses en juego, significaría tres o más comunidades autónomas.

NO VENO.- Bastaría este criterio geográfico para confirmar la respuesta de la sentencia apelada. No existe prueba que acredite cumplidamente que fuera de Madrid capital el nombre comercial de "Casa Alberto" se asocia a la empresa de Taberna-restaurant de la demandante. Ni siquiera por un consumidor medio normalmente atento y perspicaz, degustador de ese tipo de servicios.

No puede hablarse de "notoriedad", con las trascendentales consecuencias que ello acarrea, por el conocimiento que los medios especializados (o secciones periodísticas ad hoc) demuestran de la taberna restaurante de la actora. Más allá de esto la prueba es claramente insuficiente para los intereses de la demandante.

DECIMO.- Por lo tanto, habrá que realizar la comparación del "nombre comercial" que se considera infringido con los signos pretendidamente infractores. Lo cual supone determinar lo que se ha de comparar. Por una parte el nombre comercial tal y como está inscrito y protegido y, por otra parte, los signos que utilizan las demandadas, ya que éstas no poseen derecho marcario inscrito.

Así pues, habrán de confrontarse el nombre comercial y los signos de "forma conjunta", teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias fonéticas y gráficas, atendiendo además a todas aquellas circunstancias que puedan tener influencia en la confusión de empresas o productos en el mercado (S.T.S. 26-6-2003 y 28-7-2006). Sin detenerse el examen en la individualización de los detalles (S.T.J.U.E 11-11-1997, c-251/95) reparando -en su caso- en elementos dominantes que posean mayor fuerza identificadora; pero valorando también que los registros que contienen pocos elementos imaginativos poseen un riesgo de confusión menor, pues también poseen menor fuerza e intensidad distintiva (Ss.T.S. 4-1-2010 , 2-6-2010 y S.T.J.U.E. 22-junio-1999, c-342/97 , 20). Y todo ello, ajustándose al patrón enunciado por el T.J.C.E.E., consistente en la expectativa de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (S.T.J.U.E. 16-7-88, asunto C-210/96), o como explicita la Directiva 2005/29 /CE sobre prácticas comerciales desleales, atendiendo a la percepción de un consumidor medio del grupo de consumidores al que va dirigida la práctica discutida (S.T.S. 28-5-2008).



UNDÉCIMO.- Pues bien, los elementos que coinciden entre el nombre registrado y los signos utilizados por las demandadas son el genérico "casa" y el nombre propio "Alberto", empleados juntamente: "Casa Alberto".

No podemos desconocer las reticencias legales a admitir como signo distintivo a lo que de por sí carece de relevancia identificadora (ats. 4-1 y 5-1-a) y c) Ley **Marcas**). "Casa" es una especie que no individualizada nada.

Por otra parte, los nombres propios sí pueden registrarse, pero no impiden su uso a terceros en determinadas condiciones, pues resulta poco convincente la apropiación mercantil "excluyente" de un signo que individualiza e identifica a una, varias o muchas personas. Por ello, el nombre propio registrado no puede utilizarse libremente, pero sí unido a otras palabras -o gráficos- de fantasía que lo hagan distinguirse suficientemente para evitar toda confusión y competencia ilícita con quien logró el acceso al Registro (Ss.T.S. 13-12-1963, 13-11-1965 y 13-5-1996, Sala 1ª y 7-6-2005, 10-2-2005, 19-11-2004, 18-12-2003 t otras de la Sala 3ª T.S.).

En este sentido son paradigmáticas las Ss.T.S. 20-julio-2006 y 21-diciembre-2006 relativas a la ausencia de infracción de la **marca** "Pepe" cuando ese nombre va unido a otros elementos ("D. Pepe", "Pepe Catalá", "Pepe Pardo").

Cuando los elementos distintivos, por ser de uso común, tienen escasa fuerza identificativa o diferenciadora es preciso acudir al examen de los elementos que rodean los signos a comparar, a fin de valorar la existencia o no de los riesgos de asociación y de confusión.

DUODÉCIMO.- El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los servicios identificados con los signos confrontados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económica o jurídicamente, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance (S.T.J.U.E. 22-junio-1999, c-324/97 , LloySchuhfobrik Meyer Co., GmbHc. Klijsen AndelBV,17-).

Para ello hay que investigar no sólo las semejanzas fonéticas y gráficas, sino todas aquellas que puedan tener influencia en el mercado, como los productos que identifican y cualquier otro pertinente (Ss.T.S. 26-6-2003 , 28-7-2006 y 2-junio-2010 y Ss.T.J.U.E. 22-junio-2000, c-425/98, **Marca** Mode CVC. Adidas AG y la de 10-abril-2008, C-102/07, Adidas AG. **Marca** Model CV). Utilizando como cláusula de cierre, en su caso, si la presunta infractora busca o pudiera obtener un aprovechamiento de la reputación ajena(Ss.T.S. 21-12-2006 y 21-6-2010).

DECIMOTERCERO.- Considera esta Sala de apelación que "CASA ALBERTO" es escasamente identificativo, pues está compuesto de dos términos poco imaginativos y menos aún en las denominaciones habituales de la hostelería o restauración. Aunque es cierto que resalta físicamente en el contexto del "nombre comercial" protegido.

Pero precisamente, lo que individualiza a la empresa de otras casas de comida es su condición de más que centenaria. Alocución recogida expresamente en el "nombre comercial" y, por ende, elemento a comparar. Pues el procedimiento que nos ocupa tiene su causa de pedir en la legislación marcaria, no en lo de competencia desleal.

La propia documentación que aporta la demandante revela que el nombre comercial protegido y los signos utilizados por las demandadas no pueden considerarse "confundibles" para un consumidor tipo al que es preciso atender. Primero, porque la denominación de "CASA"-seguida de un nombre propio es tan habitual en el mundo de los bares y restaurantes que sólo la notoriedad -que en este caso no se da- llevaría a pensar que los establecimientos de las demandadas pertenecen al grupo jurídico o económico de la actora.

Pero esa dificultad en la confundibilidad (por lo tanto, alejamiento del riesgo de confusión) se incrementa si comparamos los productos y servicios que ofrecen una y otra y el público al que están destinados una y otras empresas. La actora a una clientela específica, de cierto nivel no sólo o no tanto económico, sino de calidad culinaria (comida típica en un entorno muy característico); mientras que las segundas se dedican a un público propio de centros comerciales y que no realiza generalmente una elección específica de ese tipo de restaurantes.

Por todo lo cual se puede concluir que no se da el riesgo de confusión que obligaría a modificar a las demandadas los símbolos identificativos de sus negocios.

En este sentido, aunque obviamente con las especialidades de cada caso, las Ss.T.S. 4-enero y 2-julio-2010 configuran unas pautas doctrinales de referencia.

DECIMOCUARTO.- Ello supondrá la desestimación de la demanda y la estimación del recurso de apelación, con las consecuencias inherentes al principio del vencimiento en materia de costas (ats. 394 y 398 LEC).

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



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.

Devuélvase al recurrente el depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución cabe interponer Recursos de Infracción Procesal y/o Casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que se prepararán en plazo de Cinco días ante este Tribunal, debiendo el recurrente al presentar el escrito de preparación acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) en la Sucursal 8005 de Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta ciudad, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil-Casación, y sin cuya constitución **no** serán admitidos a trámite.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.