

Id. Cendoj: 03014370082009100061
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
Nº de Resolución: 48/2009
Fecha de Resolución: 04/02/2009
Nº de Recurso: 16/2008
Jurisdicción: Civil
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 399-C16/08

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 112/07

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 48/09

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luís Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a cuatro de febrero de dos mil nueve.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 112/07, sobre infracción de marca comunitaria y nulidad de marca nacional, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por los demandados, "Savoy Ocio, S.L.", "Buddha Sevilla, S.L.", Indomobel, S.L.", "Casa Latina, S.L." y Don Bruno que actuaron unitariamente en el proceso, representados por la Procuradora Doña Alicia Carratalá Baeza, con la dirección del Letrado Don Ángel Luis Pedrero Márquez y; como apelada, la parte actora, "George V Restoration, Sociéte Anonyme", representada por el Procurador Don Fernando Fernández Arroyo, con la dirección de la Letrada Doña Lara Foncillas Miralbes.

La codemandada "Compañía Hostelera Maktub, S.L." no se ha personado en esta alzada.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 112/07 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil ocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador Sr. Fernández Arroyo en nombre y representación de la Mercantil George V Restauration Societe Anonyme de modo que:

A) DECLARO:

1) Que los usos de los signos "BUDDHA", BUDDHA Restaurante"; "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA DEL MAR" y "BUDDHA DEL NMAR" que efectúa la codemandada BUDDHA SEVILLA S.L. en el tráfico económico para distinguir el bar-restaurante sito en el Centro Comercial Plaza de Armas, Pza de la Legión s/n, Sevilla infringe las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005.

2) Que el uso de los signos "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA DEL MAR" Y "BUDDHA DEL MAR" que efectúa la codemandada SAVOY OCIO, S.L. en el tráfico económico para distinguir el restaurante sito en carretera de La Coruña Km. 8,700, Madrid, infringe las marcas comunitarias nº 5329.870 y 2.695.005.

3) Que el uso de los signos "BUDA", "BUDA Café" y "BUDDHA DEL SOLI" que efectúa la codemandada COMPAÑÍA HOSTELERA MAKTUB S.L. en el tráfico económico para distinguir el bar-restaurante sito en Avenida del Mar, Marbella, infringe las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005.

4) Que el uso de los signos "Gráfico de Buda junto con la denominación BUDDHA HOME" Y "BUDDHA HOME", que efectúa la codemandada CASA LATINA S.L. en el tráfico económico para distinguir el establecimiento de comercialización de artículos decorativos sito en el Centro Comercial Plaza de Armas, Pza de la Legión s/n, Sevilla infringe las marcas comunitarias Nº 329.870 y 2.695.005.

5) Que el uso de los signos "Gráfico de Buda junto con la denominación BUDDHA HOME" Y "BUDDHA HOME" que efectúa la codemandada INDOMOBEL S.L. en el tráfico económico para distinguir su establecimiento de comercialización de artículos decorativos sito en el Centro Comercial LA Bolsa, Carretera de Pozuelo, Madrid, infringe las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005.

6) Que el registro de la codemandada SAVOYOCIO, S,L del nombre de dominio "buddhadelmar.com" infringe las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 de la actora.

7) Que el registro de la codemandada COMPAÑÍA HOSTELERA MAKTUB S.L. del nombre de dominio "buddhadelSol.com" infringe las marcas comunitarias 329.870 y 2.695.005 de la actora.

8) Que la explotación por las codemandadas de las páginas de Internet <http://www.buddhadelmar.com> y <http://buddhadelSol.com> infringe las marcas comunitarias 329.870 y 2.695.005.

9) la nulidad, de las marcas nacionales nº 2.383.527, 2.383.529 y 2.383.531, titularidad del codemandado Bruno con base en los artículos 52.1 y 51.1 b) LM .

10) Que procede la cancelación de los nombres de dominio "buddhadelmar.com" y "buddhadelso.com" con apercibimiento a los Registros correspondientes de que no podrán registrarse nuevamente los nombres de dominio a favor de SAVOY OCIO SL y de COMPAÑÍA HOSTELERA MAKTUB S.L., ni a favor del resto de codemandados.

B) CONDENO a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Igualmente las condeno a:

1) A la codemandada BUDDHA SEVILLA S.L. a no efectuar ningún uso de las denominaciones y gráficos siguientes: "BUDDHA", "BUDDHA restaurante"; "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA DEL MAR" Y "BUDDHA DEL MAR" para designar el bar-restaurante sevillano de su propiedad, para productos y actividades relacionadas con servicios de restauración, discotecas y ocio en general y, en particular, cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios.

2) A la codemandada SAVOY OCIO S.L. a no efectuar ningún uso de las denominaciones y gráficos siguientes: "BUDDHA", "BUDDHA restaurante"; "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA DEL MAR" Y "BUDDHA DEL MAR" para designar el bar-restaurante madrileño de su propiedad, para productos y actividades relacionadas con servicios de restauración, discotecas y ocio en general y, en particular, cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios.

3) A la codemandada COMPAÑÍA HOSTELERA MAKTUB S.L. a no efectuar ningún uso de las denominaciones y gráficos siguientes: "BUDA", BUDDHA", "BUDDHA Café", y "BUDDHA DEL SOL" para designar el bar-restaurante marbellí de su propiedad, para productos y actividades relacionadas con servicios de restauración, discotecas y ocio en general y, en particular, cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios.

4) A la codemandada CASA LATINA S.L. a no efectuar ningún uso de las denominaciones y gráficos siguientes: BUDDHA HOME", y, "BUDDHA HOME" para designar el establecimiento sevillano de su propiedad, para la venta de productos tales como joyería, bisutería, artículos decorativos, ropa, calzado y complementos y, en particular, cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios.

5) A la codemandada INDOMOBEL S.L. a no efectuar ningún uso de las denominaciones y gráficos siguientes: BUDDHA HOME" y, "BUDDHA HOME" para designar el establecimiento madrileño de su propiedad, para la venta de productos tales como joyería, bisutería, artículos decorativos, ropa, calzado y complementos y, en particular, cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios.

6) A SAVOY OCIO S.L. a cesar en el uso del nombre de dominio "buddhadelmar.com" y de la página de Internet www.buddhadelmar.com-

eliminando sus contenidos- así como cualquier otro uso de un nombre de dominio en Internet o en cualquier otro medio que incluya los signos "BUDDHA", "BUDDHA Restaurante"; "BUDA Café"; "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA DEL MAR", "BUDDHA DEL MAR", "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA HOME"; "BUDDHA HOME" y "BUDDHA DELSOL" o cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios.

7) A COMPAÑÍA HOSTELERA MKTUB S.L. a cesar en el uso del nombre de dominio "buddhadelso.com" y de la página de Internet www.buddhadelso.com- eliminando sus contenidos- así como cualquier otro uso de un nombre de dominio en Internet o en cualquier otro medio que incluya los signos "BUDDHA", "BUDDHA Restaurante"; "BUDA Café"; "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA DEL MAR"; "BUDDHA DEL SOL" y "BUDDHA DELSOL", "Gráfico de buda junto con la denominación BUDDHA HOME" y "BUDDHA HOME" o cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios.

8) Todo lo anterior con apercibimiento de multa coercitiva no inferior a 600 euros por cada día de retraso en el cumplimiento efectivo de las cesaciones que aquí se acuerdan, y cuyo importe y día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

C) CONDENO igualmente al pago de las siguientes indemnizaciones a la actora:

a) SAVOY OCIO S.L.: 220.833,06 EUROS.

b) BUDA SEVILLA S.L.: 116.08,69 euros.

c) CASA LATINA S.L.: 9.550,55 euros.

d) COMPAÑÍA HOSTELERA MAKTUB S.L.: 17.291,51 euros.

e) INDOMOBEL S.L.: 7.574,68 euros.

f) A todas ellas solidariamente y a Don Bruno : al pago a la actora de 1.606,60 euros.

A tales cantidades se aplicará el interés legal del dinero desde la fecha de esta resolución incrementando en dos puntos hasta su completo pago.

D) CONDENO a las demandadas al pago de las costas de este procedimiento."; aclarada mediante Auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil ocho, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: "Se rectifica la resolución SENTENCIA nº 51/08 de fecha 4 DE ABRIL DE 2008 dictada en los presentes autos en el sentido expuesto en el fundamento de derecho de esta resolución, quedando el resto invariable".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por los demandados "Savoy Ocio, S.L.", "Buddha Sevilla, S.L.", Indomobel, S.L.", "Casa Latina, S.L." y Don Bruno , actuando unitariamente bajo una misma representación y defensa y; tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes, presentando la parte actora el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se

elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 399-C16/08, en el que se acordó devolver las actuaciones al Juzgado de instancia para que resolviera sobre un recurso de reposición pendiente y para que resolviera sobre el traslado del recurso de apelación a la otra parte codemandada "Compañía Hostelera Maktub, S.L.". Una vez subsanadas estas omisiones, se acordó por este Tribunal inadmitir la documental propuesta en esta alzada por la apelada. Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veintisiete de enero, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto el ejercicio de la acción de infracción de las marcas comunitarias de las que es titular la actora, de la acción de la nulidad de tres marcas nacionales de las que es titular el demandado Don Bruno , bien por concurrencia de causa de nulidad relativa al ser incompatibles con las de la actora o bien por concurrencia de causa de nulidad absoluta al haberse solicitado su registro de mala fe y de la acción sobre carencia de derecho a obtener el registro de dos solicitudes de marcas nacionales y, en caso de estimación, interesa la condena de los demandados al cese de los actos de uso de los signos infractores, al cese en el uso de los nombres de dominio "buddhadelmar.com" y "buddhadelmol.com" y su cancelación, al cese de la explotación por las codemandadas de las páginas de Internet <http://www.buddhadelmar.com> y <http://buddhadelmol.com>, a la nulidad de tres marcas nacionales de titularidad del demandado Don Bruno , a declarar que carecen de derecho al registro de las dos solicitudes de la marca "Buddha Home" instadas por "Buddha Sevilla, S.L.", a indemnizar solidariamente las demandadas a la actora en los daños y perjuicios causados y, al pago de las costas del proceso.

La Sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda al acoger la acción de infracción, la acción de nulidad pero rechazó la acción de declaración de carencia de derecho a obtener el registro de ciertas solicitudes de marcas nacionales y, consiguientemente, condenó a las mercantiles demandadas a la cesación en los usos infractores, incluyendo la cancelación de los nombre de dominio ya indicados, a la indemnización de los daños y perjuicios causados al prestigio de la marca de la actora y, solidariamente, a todos los demandados al reembolso de los gastos causados en la investigación de los actos infractores, declaró la nulidad de tres marcas nacionales de titularidad de Don Bruno e impuso a los demandados las costas causadas en la instancia.

Frente a la Sentencia de instancia se han alzado todos los demandados a excepción de "Compañía Hostelera Maktub, S.L.", cuya representación y defensa era diferente a la del resto de demandados que actuaron unitariamente, por lo que los pronunciamientos declarativos y de condena respecto de aquella codemandada han devenido firmes.

En el recurso de apelación se impugnan todos los pronunciamientos declarativos y de condena que afectan a los recurrentes exponiendo los motivos que, seguidamente, pasamos a examinar.

Previamente, hemos de indicar que la actora es titular de las siguientes marcas comunitarias:

1.-) número 329.870, denominativa, "BUDA BAR", solicitada el día 23 de julio de 1996 y concedida el día 15 de mayo de 1998, para las clases 3 (perfumes), 18 (bolsos, bolsas de viaje, carteras escolares, mochilas y bolsos en bandolera de cuero e imitaciones de cuero), 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y, 42 (servicios de restauración-alimentación).

2.-) número 2.695.005, denominativa, "BUDDHA BAR", solicitada el día 13 de mayo de 2002 y concedida el día 8 de septiembre de 2003, para las clases 3 (perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello, dentífricos), 14 (joyería, bisutería, relojería, instrumentos cronométricos, vajillas de metales preciosos), 16 (impresos diarios, revistas, libros, papelería, fotografía, estilográficas, lápices), 21 (utensilios y recipientes para el menaje de la cocina, vajillas que no sean de metales preciosos, platos no de metales preciosos, fuentes no de metales preciosos, champaneras, jarrones no de metales preciosos, vasos para beber) y, 43 (servicios de restauración-alimentación).

Por otro lado, las marcas nacionales españolas, de titularidad de Don Bruno , cuya nulidad se ha acordado en la Sentencia recurrida, son las siguientes:

1.-) número 2.383.527, mixta, "BUDDHADELMAR", solicitada el día 6 de marzo de 2001 y concedida el día 21 de enero de 2002, para la clase 9 (soportes de registro magnético, discos acústicos).

2.-) número 2.383.529, mixta, "BUDDHADELMAR", solicitada el día 6 de marzo de 2001 y concedida el día 21 de enero de 2002, para la clase 25 (camisetas, prendas de vestir).

3.-) número 2.383.531, mixta, "BUDDHADELMAR", solicitada el día 6 de marzo de 2001 y concedida el día 20 de febrero de 2002, para la clase 41 (servicios de discotecas).

El gráfico que forma parte del signo registrado en cada una de las marcas anteriores es el siguiente:

SEGUNDO.- En la primera alegación del recurso de apelación se impugna la estimación de la acción de infracción de las marcas de la actora porque no concurre el riesgo de confusión.

A) Dentro de esta primera alegación, señala que no concurre el presupuesto de la similitud de los signos en liza porque el Juzgador de instancia ha omitido cualquier referencia al elemento gráfico de su marca, ausente en la marca de la actora que es simplemente denominativa y esa diferencia entre los elementos de la comparación acentúa la falta de similitud, no pudiendo establecerse la comparación entre el concepto que se infiere del gráfico y el vocablo que lo identifica.

Rechazamos esta alegación por las razones siguientes: 1.-) la marca de las apelantes es mixta y junto con el elemento gráfico también contiene un elemento denominativo BUDDHADELMAR y, éste puede ser objeto de comparación con el elemento denominativo de la marca de la actora BUDA BAR; 2.-) el elemento del gráfico que más destaca en la marca de la demandada es una figura de "Buda" y, en este caso,

como mantiene Fernández-Nóvoa en nuestra doctrina científica, ningún obstáculo existe para declarar la similitud cuando la marca figurativa (imagen gráfica de Buda) evoque de manera inequívoca y directa un concepto (Buda) y, por otro lado, la marca denominativa (Buda Bar) constituya la denominación evidente, espontánea y completa de ese concepto; 3.-) esta similitud se hace más patente si nos atenemos a la forma en que las mercantiles apelantes utilizan el signo gráfico en el informe elaborado por los detectives (documento número 25 de la demanda) pues se limitan a utilizar sólo una figura de "Buda".

También se indica en el recurso que la mera utilización por las mercantiles apelantes del diseño gráfico de BUDA no significa que evoque directa y necesariamente el vocablo BUDDHA porque la misma Sentencia de instancia declara que dota a la marca de un contenido sugestivo en orden a las características del servicio. Sin embargo, no puede olvidarse que la marca de las apelantes es una marca mixta en la que existe una correlación directa entre el concepto que simboliza el diseño gráfico y el término o vocablo que forma parte del mismo.

También se opone en el recurso el carácter generalizado del uso de la denominación "Buda" para identificar servicios de restauración de origen asiático, lo que le situaría en el ámbito de la prohibición absoluta prevista en el artículo 7.1.d RMC ("marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes en el comercio.") No puede acogerse este motivo por las razones siguientes: 1.-) de orden procesal, la alegación de una causa de prohibición absoluta que llevaría a la nulidad de las marcas comunitarias de la actora debe articularse a través de una demanda reconvenicional (artículos 51.1ª, 92.d y 96 RMC) y, no habiéndolo hecho así, rige con todo su vigor la presunción de validez de las marcas comunitarias, prevista en el artículo 95 RMC (véase al documento número 106 de los aportados por la parte actora, cómo Don Bruno sí articuló mediante solicitud reconvenicional la nulidad de la marca de la actora por su falta de distintividad ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial); 2.-) la actora aportó en el acto de la audiencia previa y antes de la celebración del juicio abundante prueba documental (86, 87, 91 a 103) que acredita su diligente actitud al oponerse en vía administrativa frente a la solicitud del registro de signos similares a su marca que utilizan el vocablo Buda/Buddha y la presentación de requerimientos y la iniciación de procedimientos judiciales (documentos números 88 a 90 y 108 a 109) en defensa de su ius prohibendi; 3.-) aún admitiendo que pudiera tener el vocablo BUDA un alto carácter sugestivo que evocara el estilo de servicio (ambiente oriental, apacible, sereno) facilitado al cliente, lo cierto es que, como mantiene la Sentencia recurrida, el uso intensivo de la marca BUDA BAR por la actora con anterioridad al registro de las marcas utilizadas por las mercantiles demandadas le ha dotado de una elevada distintividad a su elemento dominante (BUDA).

En conclusión, al comparar los dos signos enfrentados, destacan los términos BUDA o BUDDHA, cuya coincidencia fonética y conceptual es evidente, por lo que hemos de confirmar que existe un elevado grado de similitud entre los signos en liza.

B) También impugna la parte apelante la identidad o similitud aplicativa de las marcas en pugna.

En especial, la parte apelante combate el carácter complementario del servicio de discoteca que reivindica la marca nacional número 2.383.351, de titularidad de Don Bruno , y el de servicio de restauración que reivindican las marcas de la actora.

La Sala da por reproducida la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Primera Instancia sobre los requisitos que deben concurrir para considerar que los productos y servicios son complementarios aunque estén encuadrados en clases distintas del Acuerdo de Niza (SSTPI 11 de julio de 2007 (OHMI/El Corte Inglés - Bolaños Sabri) y de 23 de octubre de 2002 (Institut für Lernsysteme/OAMI - Educational Services (ELS) y confirma que, en el caso enjuiciado, concurre el carácter complementario de ambos servicios (discoteca y restauración) en atención a las razones siguientes: 1.-) el público pertinente de ambos servicios es de mediana edad con un nivel adquisitivo medio-alto acostumbrado al ocio nocturno; 2.-) tanto el servicio de restauración como el de discoteca pueden encuadrarse dentro de la familia de las marcas de ocio y, en particular, del ocio nocturno; 3.-) es práctica habitual en la diversión nocturna que los usuarios de estos servicios disfruten de ambos y de forma consecutiva (primero, se cena y, después, se va a oír música o a bailar); 4.-) la mercantil "Savoy Ocio, S.L.", en el establecimiento que explota en la Carretera de la Coruña, km. 8,7, presta ambos servicios en el mismo edificio con una acceso común a ambos servicios cuyas dependencias, si bien se encuentran separadas en plantas distintas, no están separadas mediante compartimentos estancos sino que están comunicados interiormente; 5.-) es muy significativo que en el informe de los detectives aportado como documento número 25 de la demanda se indique que, cuando visitaron el local de "Buda Sevilla, S.L.", después de cenar en el Restaurante, les dieron una invitación para que pudieran consumir en la dependencia destinada a oír música, lo que revela lo habitual del uso de ambos servicios de manera consecutiva; 6.-) en la tarjeta del establecimiento de Madrid se indica que el horario del Restaurante es de 21,00 a 3,00 horas, esto es, un horario que es previo o simultáneo al horario que se destina por el público pertinente al servicio de discoteca.

No es muy afortunado el ejemplo utilizado en el recurso para desvirtuar el carácter complementario ya declarado cuando refiere que, siguiendo el criterio de la Sentencia de instancia, el servicio de concesionario de vehículos también sería complementario a los de discoteca y a los de restauración pues no consta que en el mercado se presten los servicios de concesionario de vehículos junto con los servicios de restauración o los de discoteca.

Por otro lado, las resoluciones invocadas en el recurso (Resolución de la OAMI de fecha 20/11/2007 dictada en el procedimiento de oposición nº B 907941 y Sentencia de la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de septiembre de 2005) para justificar la ausencia de complementariedad de los servicios ahora comparados, tampoco son lo suficientemente ilustrativas porque desconocemos cuáles eran los concretos servicios que se comparaban y la forma específica en que se ofrecían a los usuarios.

En conclusión, confirmamos la similitud por complementariedad entre el servicio de discoteca identificado mediante la marca BUDDHA DEL MAR en el establecimiento sito en la carretera de La Coruña y explotada por "Savoy Ocio, S.L." y el servicio de restauración identificado por las marcas comunitarias de la actora.

Respecto del establecimiento explotado por "Buddha Sevilla, S.L." en Sevilla, ninguna duda existe, a la vista de las contundentes pruebas incorporadas al informe de investigación aportado como documento número 25 de la demanda, que se produce una plena identidad de los servicios pues aquél identifica el servicio de restauración como "Buddha". No puede alegarse ningún error por inexperiencia de los socios ni que se ha procedido a la posterior rectificación porque hemos de estar a

la situación fáctica existente al inicio del procedimiento judicial (artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y porque no se ha aportado ninguna prueba que acredite la supuesta rectificación del error.

Por último, hemos de confirmar también la plena coincidencia del ámbito aplicativo de la marca comunitaria número 2.695.005 de la actora y el de los establecimientos explotados por "Casa Latina, S.L." e "Indomobel, S.L.", bajo el signo "BUDDHA HOME", cuyo registro ha sido denegado por la OEPM, pues entre las clases que reivindica aquella marca (3, 14 y 21) se encuentran los productos que son objeto de venta en los establecimientos de las demandadas referidas.

La conclusión general no puede ser otra que la de considerar que o bien existe similitud entre los servicios por su complementariedad, o bien existe plena identidad, de tal manera que concurre el otro presupuesto o factor para apreciar el riesgo de confusión.

TERCERO.- Dejamos para más adelante el segundo motivo del recurso dedicado al riesgo de asociación y pasamos a examinar el tercero que se refiere a la impugnación del carácter notorio de las marcas de la actora.

En primer lugar, hemos de destacar cuáles son las características que otorgan notoriedad a una marca y, así la STJCE de 14 de septiembre de 1999 (General Motors Corporation/Yplon, S.A.) destaca los siguientes:

1.-) intensidad en el uso, que se comprueba con el elevado volumen de las ventas de la actora que, en el año 2002, se cifra en 12.940.453,15.- € (documentos números 19 y 19.bis de la actora). Compárese esta cifra con los ingresos de explotación de las mercantiles demandadas que, según el informe pericial judicial obrante en los autos, el ejercicio de mayor facturación es el de "Savoy Ocio, S.L." en 2.004 por importe de 3.252.882,95.- €. Además la intensidad del uso de la marca de la actora se eleva porque se ha utilizado para promocionar servicios ajenos a la restauración como: producciones discográficas (documentos números 11 a 13 de la demanda), merchandising (documentos 15 a 17 de la demanda), automóviles (documento número 14).

2.-) extensión geográfica mundial del conocimiento de la marca como lo acreditan los dossiers de prensa aportados como documentos números 3, 4, 5 y 9 de la demanda.

3.-) duración ininterrumpida desde el año 1996 hasta la actualidad (documentos números 1 y 2 de la demanda).

4.-) certificación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona donde se hace constar que la denominación fonética (Buda Bar) en cualquiera de las dos grafías "Buddha Bar" o "Buda Bar" es notoriamente conocida para distinguir locales de restauración o de ocio y producción y comercialización de música en cualquier formato (documento número 18 de la demanda).

5.-) imagen de exclusividad y de alta calidad como lo demuestra que, además del local sito en París, sólo han autorizado tres bares-restaurantes en el resto del mundo (Nueva York, Dubai y Beirut)

6.-) el reconocimiento de la condición de marca notoria por parte de algunas

resoluciones de la OEPM (documentos 85 a 87 de los aportados por la actora) al denegar la solicitud de registro de signos confundibles.

No cabe más que concluir que las marcas de la actora revisten los caracteres propios de las marcas notorias.

Una de las consecuencias del carácter notorio de las marcas de la actora es la elevación del riesgo de confusión porque es mayor su carácter distintivo. Así lo expresa la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd/Klijssen): "Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales."

Si hemos destacado el grado de similitud entre las marcas de la actora y los signos utilizados por las demandadas y la similitud de los productos y servicios que reivindicán, la concurrencia del carácter notorio de las marcas de la actora va a acentuar aún más el riesgo de confusión.

Debe rechazarse la oposición del carácter notorio en España que las apelantes aplican a su marca "Buddha del Mar" para distinguirla de las de la actora porque contradice 1.-) el principio de prioridad (artículo 29 RMC) pues es evidente que la marca comunitaria número 329.870 fue solicitada (año 1996) con anterioridad a la solicitud de Don Bruno (año 2001) y al uso efectivo y real en el mercado de la marca "Buddha del Mar" que, según la documentación contable aportada por las demandadas, nunca fue anterior al año 2003 y, además, el carácter notorio de la marca de la actora ya se había consolidado con anterioridad al inicio de la actividad por parte de las demandadas según la voluminosa documentación aportada con la demanda; 2.-) el principio del carácter unitario de la marca comunitaria (artículo 1.2 RMC) significa que despliega sus efectos en el conjunto de la Unión Europea; 3.-) el ámbito territorial exigido para la notoriedad de una marca no es el de toda la Unión Europea sino que, según la STJCE de 22 de noviembre de 2007, basta con que la marca anterior sea notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste.

Así pues, por todo lo que ya llevamos dicho, hemos de concluir que las marcas y signos utilizados por las demandadas causan en el consumidor medio riesgo de confusión y/o asociación con las marcas comunitarias de la actora (artículo 9.1.b RMC) que se ve incrementado por el carácter notorio de éstas últimas, lo

que permite calificar la conducta de las demandadas como parasitaria al aprovechar su prestigio y al contribuir a la dilución de su distintividad.

CUARTO.- En el siguiente motivo del recurso se impugna el pronunciamiento estimatorio de la acción de nulidad por causas relativas fundada en el artículo 52.1 que se remite a los artículos 6.1.b) y 8, todos ellos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

Resulta innecesario entrar a examinar de nuevo la concurrencia de la nulidad relativa fundada en el artículo 6.1.b) LM pues los elementos estructurales para su apreciación son los mismos que ya hemos considerado para apreciar el riesgo de confusión y/o asociación. Así pues, no se requiere de ningún análisis complementario para la declaración de la nulidad por causas relativas de las marcas nacionales españolas números 2.383.529, clase 25, y 2.383.531, clase 41, de titularidad de Don Bruno .

Por otro lado, la Sala comparte la concurrencia de la causa de nulidad relativa fundada en el artículo 8 LM respecto de la marca nacional española número 2.383.527, clase 9 (soportes de registros magnéticos y discos acústicos) pues aunque difiere respecto de los productos y servicios reivindicados por la marca comunitaria número 329.870, el sector pertinente del público los percibe como muy próximos en razón al carácter notorio de la marca de la actora.

Seguidamente, se alega la mala fe de la actora al esperar más de seis años para instar la declaración de nulidad. Sin embargo, no se aprecia la mala fe en el sentido de desidia, dejadez y pasividad por parte de la actora en la defensa de sus derechos si tenemos en cuenta que: 1.-) los registros de las marcas objeto de anulación fueron publicados en el año 2002; 2.-) el inicio de las actividades de las demandadas tuvo lugar en el años 2003; 3.-) se iniciaron procedimientos de oposición por parte de la actora ante la OEPM (documentos números 69 a 71 de la actora); 4.-) se practicaron requerimientos extrajudiciales en abril de 2004, agosto de 2005 y septiembre de 2006; 5.-) se presentó la actual demanda el día 28 de febrero de 2007.

QUINTO.- A continuación, entramos a examinar las alegaciones que impugnan el pronunciamiento estimatorio de la nulidad de las marcas nacionales españolas de titularidad de Don Bruno al concurrir mala fe en el momento de su solicitud.

Ya dijimos en nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2007 que la mala fe, a tenor de la dicción literal del artículo 51.1.b LM , debe valorarse en el momento de la solicitud de la marca sin que quepa apreciar una mala fe sobrevenida en su concreto uso.

Por otro lado, en las Sentencias de este Tribunal de fecha 5 de febrero de 2008 y de 23 de enero de 2009, al referirse al examen de la nulidad de una marca nacional por haber sido solicitada de mala fe, decían lo siguiente: "Como indica la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, "La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe", y es por ello por lo que el artículo 51 dispone que el registro de la

marca podrá declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La buena fe, así lo establece la STS de 29 de enero de 2004, "es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos, como recogieron las sentencias de esta sala de 20 de noviembre de 1985, 7 de mayo de 1993 y 8 de junio de 1994, pero aunque como concepto jurídico es de libre apreciación por los Tribunales, debe presumirse la buena fe en tanto no sea declarada judicialmente (Sentencias de 5 de julio de 1985, 15 de febrero de 1991 y 12 de marzo de 1992)". Más que en sentido subjetivo, la ignorancia del solicitante, la buena fe alude al estándar ético del artículo 7 del Código Civil. Es coherente con ello el hecho de que, según el artículo 59 de la LM, la legitimación activa en estos casos sea muy amplia, pues se atribuye a quien acredite la concurrencia de un interés legítimo, lo que no ocurre en la nulidad relativa, para cuya declaración la LM legitima a los titulares de los derechos vulnerados.

En definitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil. El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994, que no "no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas"

La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han reseñado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarla, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición. En todos estos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente, caracterizada por la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titular del signo con el solicitante que obtiene su registro."

En nuestro caso, hemos de destacar que la única relación existente entre las partes previa al registro son las siguientes:

1.-) la actora promovió en el mes de abril de 2000 una demanda por infracción de su marca "BUDDHA BAR" contra la mercantil "Servicios Costeros de Ocio, S.L.", de la que era apoderado Don Bruno. La demandada se allanó y se dictó Sentencia en aquel procedimiento (autos de Juicio Ordinario 330/01 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid) en fecha 20 de septiembre de 2001.

2.-) Don Bruno, en el mes de marzo de 2001, consciente de la existencia de la marca registrada a nombre de la actora, al menos, por el procedimiento judicial anterior, presentó ante la OEPM diez solicitudes de marca nacional mixta en las que destacaba como elemento principal el vocablo "BUDDHAdelMAR", claramente confundibles con la marca de la actora, cuya existencia no podía desconocer.

3.-) Don Bruno relató en el acto del juicio su larga experiencia en el mercado del ocio de las discotecas, por lo que no puede alegar ignorancia sobre el prestigio y la reputación internacionales del establecimiento BUDA BAR de París.

4.-) tras constituir "Savoy Ocio, S.L." que se dedica a la explotación del local sito en la Carretera de la Coruña, aplicó la marca concedida para los servicios de discoteca que estaba ubicado en el mismo edificio, en comunicación interna, donde también existía un restaurante que formalmente figuraba identificado con la marca "KUDETA" en el que prevalecen los elementos representativos de "Buda".

Así las cosas, hemos de concluir que la actuación de Don Bruno, en el momento de solicitar el registro de las marcas nacionales mixtas "BUDDHAdelMAR", incurría en mala fe pues la elección de esa marca pretendió causar en el público pertinente el riesgo de confusión con la marca de la actora "BUDA BAR" y trataba de aprovecharse de su prestigio internacional y de la distintividad adquirida.

Por último, la alegación en el recurso de la mala fe de la actora al solicitar el día 13 de septiembre de 2005 la marca comunitaria, denominativa, "BUDDHA DEL MAR", para la clase 43 (documentos número 25 de la contestación y 81 de los aportados por la parte actora), consciente de que esa marca estaba registrada como marca nacional española a favor de Don Bruno, no es objeto del presente procedimiento, pudiendo en el ámbito correspondiente (oposición al registro) formular las alegaciones pertinentes en defensa de sus derechos marcarios, como así ha hecho.

SEXTO.- En los motivos sexto y séptimo del recurso se impugna, de un lado, la estimación de la acción indemnizatoria y, de otro lado, que la indemnización a cargo de "Savoy Ocio, S.L." sólo debe comprender la cifra de negocio procedente de la actividad de discoteca y, no, la de restaurante pues está amparada por una marca nacional española, mixta, "KUDETA", registrada a favor de Don Bruno (documento número 13 de la contestación).

En primer lugar, la estimación de la acción indemnizatoria respecto de "Savoy Ocio, S.L." y "Buddha Sevilla, S.L." por el uso de la marca BUDDHA del MAR es consecuencia de lo previsto en el artículo 54.2 LM que permite la condena a la indemnización de daños y perjuicios cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe y, ya hemos declarado más arriba que el titular de la marca que cedió su uso a las mercantiles referidas, actuó de mala fe en el momento de solicitar su registro. Ninguna duda existe para estimar la acción indemnizatoria respecto de la utilización de los signos "BUDDHA HOME" en cuanto no tienen la cobertura de una marca y también se ha declarado que la utilización de ese signo por las mercantiles "Casa Latina, S.L." e "Indomobel, S.L." infringen las marcas de la actora.

En segundo lugar, la petición de rebaja de la indemnización a cargo de "Savoy Ocio, S.L." se fundamenta en que el servicio de restaurante estaba amparado por la marca nacional "KUDETA" (documento número 13 de la contestación opuesta por los apelantes) y el perito judicial contable distinguió los ingresos procedentes del restaurante "KUDETA" y los de la discoteca "BUDDHA DEL MAR", por lo que la base sobre la que debe aplicarse el porcentaje del 2 % ha de ser 4.514.429,42.- €, suma equivalente a los ingresos procedentes exclusivamente de la actividad de discoteca, de modo que la cuantía indemnizatoria se reduciría a 90.288,58.- €.

Se rechaza esta alegación porque el uso de la marca "KUDETA" para el servicio de

restauración queda absorbido por el carácter prevalente de la marca "BUDDHA DEL MAR" que se utiliza para el servicio de discoteca ubicada en el mismo edificio hasta el punto de que todas las actividades (restauración y discoteca) se identifican con la marca "BUDDHA DEL MAR", según las razones siguientes:

1.-) según se observa en el reportaje fotográfico incorporado al informe de los detectives (documento número 25 de la demanda), en la fachada principal del edificio donde se desarrollan las actividades de restauración y de discoteca destaca la denominación "BUDDHA DEL MAR" sin indicar que se trata de una Discoteca y un dibujo con la figura de Buda; en la fachada lateral del edificio existe un rótulo donde aparece la denominación "Restaurante Ku. De Ta" pero al inicio y al final de esta denominación figuran dos imágenes de "Buda" que revisten igual forma que la que figura en la fachada principal para ilustrar la denominación "Buddha del Mar".

2.-) el acceso principal al edificio está presidido por dos figuras de "Buda" según el mismo informe de los detectives.

3.-) en el mantel de la mesa del Restaurante aparecen bordadas las letras "Buddha del Mar", según el mismo informe de los detectives.

4.-) en el Restaurante se sirve un Menú denominado "Degustación Buddha del Mar" (documento número 28 de la demanda).

5.-) las dependencias destinadas a Restaurante y a Discoteca se encuentran dentro del mismo edificio y se puede acceder interiormente a cualquiera de ellas sin estar separadas en compartimentos estancos.

6.-) en el dossier aportado como documento número 16 de la contestación presentada por los apelantes para acreditar su carácter notorio en España destaca por encima de todo la denominación "Buddha del Mar", teniendo un carácter secundario y accesorio las referencias al Restaurante "Kudeta".

No ha lugar a examinar el motivo octavo del recurso de apelación en el que interesa que se declare la compatibilidad entre el signo "BUDDHA HOME" y las marcas de la actora porque ya hemos dicho que el uso de los referidos signos en los establecimientos explotados por "Casa Latina, S.L." e "Indomobel, S.L." carecen de la protección registral e infringen las marcas de las actoras.

SÉPTIMO.- No ha lugar a modificar el pronunciamiento de las costas causadas en la instancia porque la Sala comparte que estamos ante un supuesto de estimación sustancial de la demanda pues se han acogido todas las pretensiones declarativas y de condena deducidas en la demanda a excepción de la indemnización por lucro cesante pero sin que ello tenga trascendencia para modificar el pronunciamiento sobre las costas al haberse reclamado como pretensión indemnizatoria subsidiaria la mínima del 1 % de la cifra de negocio (artículo 43.5 LM).

Por otro lado, la declaración de que el registro de las marcas nacionales por parte de Don Bruno se realizó de mala fe lleva consigo que no puedan apreciarse las serias dudas de hecho y de derecho que podrían excluir la aplicación del criterio objetivo del vencimiento previsto con carácter general en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los casos de estimación de la demanda.

En cuanto a las costas causadas en esta alzada, procede imponerlas a la parte

apelante, de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1, al que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse desestimado el recurso de apelación.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, de fecha cuatro de abril de dos mil ocho, aclarada mediante Auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil ocho, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, con expresa imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia junto con los siete paquetes (5 con documentación contable aportada por las demandadas para la práctica de la prueba pericial judicial contable y 2 con los documentos aportados por la actora con la demanda y en la audiencia previa), de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Istm. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-