

Audiencia Provincial

AP de Barcelona (Sección 15ª) Sentencia num. 1270/2022 de 27 julio

JUR\2022\314563



PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEFENSA DE LA COMPETENCIA: Legitimación. Actos de imitación. Derechos conferidos por la marca. Retraso. Concepto y normas aplicables. Cláusula general. Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa. Otros derechos anteriores. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados. Uso de la marca. Marcas anteriores.

ECLI:ECLI:ES:APB:2022:8686

Jurisdicción:Civil

Recurso de Apelación 2419/2022

Ponente:Ilmo. Sr. D. Luis Rodríguez Vega

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208018258

Recurso de apelación 2419/2022 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 1516/2020

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012241922

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012241922

Parte recurrente/Solicitante: PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U.

Procurador/a: Marta Lujua Casabon

Abogado/a:

Parte recurrida: METROPOLITAN SPAIN, S.L.

Procurador/a: Cristina Borrás Mollar

Abogado/a: JOSÉ MARIA IGLESIAS MONRAVÁ

Cuestiones: Marcas. Notoriedad de la marca. Nulidad. Infracción.

SENTENCIA núm. 1270/2022

Composición del tribunal:

JOSÉ MARIA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

MARTA CERVERA MARTINEZ

Barcelona, a veintisiete de julio de dos mil veintidós.

Parte apelante: Palma Inversiones y Restauración S.L.U

- Letrado/a: Alejandro Falcón Morales

- Procurador: Marta Lujua Casabón

Parte apelada: Metropolitan Spain S.L.

- Letrado/a: José María Iglesias Monravá

- Procurador: Cristina Borrás Mollar

Resolución recurrida: sentencia

- Fecha: 11 de marzo de 2022

- Parte demandante: Metropolitan Spain S.L.

- Parte demandada: Palma Inversiones y Restauración S.L.U

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la [sentencia \(AC 2022, 1271\)](#) apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " Se estima parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales D^a CRISTINA BORRAS MOLLAR , en nombre y representación de METROPOLITAN SPAIN, SL. frente a PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U., con los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara la nulidad de marca española nº 3.658.695 (1) "METROPOLITAN café" (fig.) Cl. 43, de la entidad PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U.

2.- Se declara que el registro del nombre de dominio: "metropolitan-cafe.com" y del uso de la web: "www.metropolitan-cafe.com", con la denominación METROPOLITAN por la demandada PALMA INVERSIONES Y RESTAURACION, S.L.U. constituye un acto de infracción de los derechos dimanantes de las marcas prioritarias españolas nº s 2.486.222 (3) "METROPOLITAN" (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) "METROPOLITAN" Cls. 39, 41 y 44.

3.-Se condena a la demandada a cesar en los actos de violación de las marcas prioritarias españolas nº 2.486.222 (3) "METROPOLITAN" (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) "METROPOLITAN" Cls. 39, 41 y 44 y en concreto, a cesar en la utilización del vocablo METROPOLITAN que viene efectuando la demandada en las referida marca, en el nombre de dominio "metropolitan_cafe.com" y en la web "www.metropolitan-cafe.com", o cualquier otro similar con las marcas prioritarias españolas nº s 2.486.222 (3) "METROPOLITAN" (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) "METROPOLITAN" Cls. 39, 41 y 44., así como a cesar en el uso del signo "METROPOLITAN café" o cualquier otro similar, como nombre comercial usado pero no registrado y como rótulo de establecimiento.

4.- Se condena a la demandada a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para evitar que prosiga la lesión y, en concreto, a la destrucción o supresión de cualquier tipo de material publicitario, tarjetas, servilletas, etiquetas u otros documentos y objetos de toda clase y naturaleza, en los que figure el distintivo METROPOLITAN u otro similar con las marcas prioritarias españolas nº s 2.486.222 (3) "METROPOLITAN" (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) "METROPOLITAN" Cls. 39, 41 y 44.

5.- Se condena a la demandada a indemnizar a la actora en una cantidad equivalente al cinco por ciento de su facturación de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y hasta que hayan cesado efectivamente los actos de violación aquí declarados.

6.- Se condena a la demandada a cesar en la utilización de la denominación "METROPOLITAN" o cualquier otro similar con las marcas prioritarias españolas nº 2.486.222 (3) "METROPOLITAN" (fig.) Cl. 41 y 3.625.470 (3) "METROPOLITAN" Cls. 39, 41 y 44 de la actora en su nombre de dominio: "metropolitan-cafe.com" y en la web: "www.metropolitan_cafe.com", en el plazo no superior a un mes desde la notificación de la sentencia.

7.- Se acuerda notificar a la entidad ICANN la presente resolución, traducida a costa de la demandada, ordenando la cancelación del nombre de dominio "metropolitan-cafe.com".

8.- Se impone a la demandada la publicación a su costa de la presente [sentencia \(AC 2022, 1271\)](#) , mediante la publicación de un extracto de las acciones ejercitadas y de la condena en dos periódicos uno difusión nacional (EL PAIS) y otro de ámbito provincial de Barcelona (La Vanguardia).

Sin condena en costas ".

SEGUNDO. Contra la anterior [sentencia \(AC 2022, 1271\)](#) interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 14 de julio de 2022 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.

Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Metropolitan Spain S.L. presentó demanda contra Palma Inversiones y Restauración SLU en la que pretende que, primero, se declare la nulidad de las marcas " Metropolitan café " registrada por la demandada en perjuicio de la marca prioritaria de la actora " Metropolitan" , segundo, que se declare la infracción de las marcas y nombre comercial de la actora " Metropolitan " por el uso de la demandada del signo " Metropolitan café ", tercero, que se condene a la demandada a cesar en su uso y al pago de una indemnización por los daños y perjuicios.

2. La demandada compareció para oponerse a la demanda. La [sentencia \(AC 2022, 1271\)](#) de primera instancia estimó íntegramente la demanda.

3. La demandada interpuso recurso de apelación sosteniendo, primero, la caducidad por falta de uso de una de las marcas alegadas por la actora, segundo, la validez del signo registrado a su nombre " Metropolitan café " y la ausencia de infracción. La actora se opuso a la demanda.

SEGUNDO.

Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

4. Son hechos relevantes para resolver el litigio y no controvertidos en esta instancia los siguientes:

a) La actora Metropolitan Spain S.L. es una sociedad constituida el 22 de julio de 2002, que según su objeto social se dedica a "la promoción, construcción, gestión o explotación de clubs deportivos y establecimientos de recreo y hostelería".

b) Metropolitan es una cadena nacional de centros de deporte ubicada en las principales ciudades de España, gestionada por la actora.

c) La actora es titular de las siguientes marcas españolas:

M2486222(3) mixta solicitada el día 28 de junio de 2002 y concedida el 7 de abril de 2003. FIGURA 1

Registrada para productos y servicios de la clase 41 donde se incluyen:

"actividades deportivas y culturales; y más particularmente clubs deportivos, gimnasios , ...".

M3.625.470(3) denominativa METROPOLITAN, solicitada el 29 de junio de 2016 y concedida el 2 de febrero de 2017.

Registrada para productos y servicios de:

Clase 39: "Organización de viajes; organización de excursiones; suministros de informaciones de viajes; reservas de viajes; asesoría sobre viajes.

Clase 41: "Actividades deportivas y recreativas; esparcimiento y actividades culturales; alquiler de campos de deporte, de pistas deportivas y de equipos deportivos; arbitraje deportivo; clubes deportivos ; educación deportiva; explotación de instalaciones deportivas; servicios de información deportiva; explotaciones de campos de golf; servicios de esparcimiento [concertación y organización de actos sociales]; servicios de club social para el entretenimiento".

Clase 44: "Asesoramiento sobre belleza; cuidados de belleza; salones de belleza; tratamiento de belleza; servicios de higiene y belleza; servicios de tratamiento de belleza; servicios de salones de belleza; servicios de belleza prestados por balnearios; servicios de peluquería; servicios de masajes".

d) La demandada Palma Inversiones y Restauración es titular de la marca nacional 3.658.695 (1) mixta, solicitada en fecha 30.03.2017 y concedida en fecha 23.11.2017: FIGURA 2

Registrada para productos y servicios de la clase 43, concretamente distingue "los servicios de restaurante y hostelería".

e) La demandada es titular del nombre de dominio "metropolitan-café.com con el que publicita los restaurantes de los que es propietaria.

TERCERO.

Hechos controvertidos. El renombre de la marca del actor .

5. La actora alega que su marca es una marca renombrada, por lo que ha de gozar de protección más allá de la regla de la especialidad. Es decir, respecto de su uso para productos o servicios que no sean ni idénticos ni similares. Sostiene que la marca registrada por la demandada M'695 " Metropolitan café " infringe la prohibición prevista en el [art. 8.1 LM \(RCL 2001, 3001\)](#) . Por su parte la demandada en su contestación niega que la marca de la actora sea renombrada.

6. La [sentencia \(AC 2022, 1271\)](#) de primera instancia acepta el renombre de la marca " Metropolitan ", valoración ésta que impugna la demandada en su recurso.

7. El [art. 8.1](#) de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción dada por el [Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre \(RCL 2018, 1739\)](#) , establece que "no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una

marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre". Dicho precepto responde [art. 5.3 a\)](#) de la [Directiva \(UE\) 2015/2436 \(LCEur 2015, 2221\)](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

8. La nueva redacción de la Ley de Marcas suprime la diferencia entre marca notoria y renombrada, pero desafortunadamente la nueva redacción ha suprimido la definición de marca notoria y renombrada que contenía el antiguo y derogado [art. 8.2 y 3](#) LM. El derogado apartado segundo decía que "a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados". Por lo tanto, para valorar la notoriedad o el renombre de una marca había que atender a su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, que la hiciera generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca".

9. Ahora bien, esos mismos factores son los que identificó en TJUE en su [sentencia de Pleno de 14 septiembre 1999 \(TJCE 1999, 190\)](#) (GENERAL MOTORS v Yplon SA, caso Chevy C-375/97):

"(26) El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.

(27) En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ."

10. Por lo tanto, para que una marca sea renombrada ha de ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca renombrada. Para valorar ese grado de conocimiento el juez puede acudir

a diversos datos que consten en las actuaciones, pero en particular a la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas en promocionar la marca.

11. La fecha relevante en este caso para valorar el renombre ha de ser la de la fecha de la solicitud de la marca cuya nulidad se propugna, es decir, la marca de la demandada M'695 solicitada el 30.03.2017. Por lo tanto, la actora ha de probar su renombre antes de marzo de 2017, lo que hace que la documentación posterior no sea estrictamente relevante.

12. En su demanda la actora dice que:

"Respecto a la notoriedad de la marca de la actora, METROPOLITAN, ello viene acreditado por el DOCUMENTO nº 7 y anexos (en particular, Premio del Ayuntamiento de Madrid a la actora en el 2003 por el centro METROPOLITAN de la c/ Abascal 46, publicidad mediante anuncios de la actora de los años, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 y 2016; gastos de publicidad de la actora de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 ; facturación de la actora de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 y 2017; cuentas anuales de los años 2014, 2015 y 2016); por el DOCUMENTO nº 7 bis resoluciones de la EUIPO de la Sala de Recursos y de la División de Oposición estimatoria de la oposición (expediente de oposición B 3 066 720) presentada por la actora en las que se reconoció el renombre de nuestra marca METROPOLITAN en la Clase 41 y se denegó la Marca de la Unión Europea nº 17.920.520 METROPOLITAN (fig.) en las Cls. 18 y 25 ; por el DOCUMENTO nº 8 y anexos (relación de centros abiertos en España de la actora (8); relación de centros de la actora con servicios de restauración (8.1) y páginas de la web de METROPOLITAN 8.2 a 8.6)".

13. De los datos aportados podemos destacar, primero, el premio del Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que lo que premia el Ayuntamiento no es la actividad sino el local (urbanismo), pero es indudable que un premio de ese tipo influye en el conocimiento de la entidad premiada. En segundo lugar, las inversiones en publicidad alegadas por la propia entidad de 456.895 euros en el 2013, 608.941 euros en el 2014, 696.322 euros en 2015, 683.210 euros en el 2016 y 529.904 en el 2017, lo que hace un total en ese periodo de 2.975.272 euros, cifra que en términos absolutos es muy importante (doc. 7.66 de la demanda, presentado el 5.11.2020). En tercer lugar, las cifras de facturación de la actora de 38.360.057 euros en el 2013, 42.377.691 euros en el 2014, 48.350.151 euros en el 2015, 54.122.607 euros en el 2016 y 58.142.699 euros en el 2017, cifras muy importantes también en términos absolutos (doc. 7.67 de la demanda, presentado el 5.11.2020). En cuarto lugar, el número de centros (clubs deportivos) distribuidos por todo el territorio nacional (doc. 8 acompañado a la demanda): FIGURA 3

En quinto lugar, la EUIPO ha reconocido el renombre de la marca europea nº 15.428.311 "Metropolitan Sport Club & SPA + gráfico" y nacional nº 3.625.470 "METROPOLITAN" (tal y como reconoce la propia demandada en su contestación).

14. Estos datos, valorados conjuntamente, nos permiten reconocer el renombre de la marca Metropolitan en España dentro del público interesado en clubs deportivos antes de la fecha de la solicitud de la marca de la demandada.

CUARTO. -

El uso de la marca nacional M2 486 222(3) mixta

15. La demandada sostiene la caducidad de una de las marcas registradas alegadas por la demandada, la marca mixta M2 486 222(3), ya que no ha sido usada tal y como ha sido registrada: FIGURA 4

16. Pues bien, el [art. 39.3 LM \(RCL 2001, 3001\)](#) precisa que "serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1: a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use".

17. Es indiscutible que el elemento denominativo de la marca que es el que condensa la distintividad de la misma, es el elemento dominante. La figura es meramente un rectángulo que enmarca el nombre " Metropolitan " y no es controvertido que la actora ha utilizado antes de su registro el nombre " Metropolitan " como marca para identificar clubs deportivos, por lo tanto, hay que entender que la actora ha hecho uso de la marca impugnada. Lo que nos lleva a desestimar la excepción de caducidad por falta de uso.

QUINTO. -

La validez de la marca de la demandada " Metropolitan-Café "

18. La actora pretende que se declare la nulidad de la marca de la demandada marca nacional 3 658 695 (1) mixta, solicitada en fecha 30.03.2017 y concedida en fecha 23.11.2017: FIGURA 5

19. Dicha marca fue registrada para productos y servicios de la clase 43, concretamente distingue "los servicios de restaurante y hostelería". Para el actor dicho registro contraviene lo dispuesto en el [art. 8.1 LM \(RCL 2001, 3001\)](#) que establece, como hemos dicho, que "no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre".

20. Cuando, como en este caso, se trata de una marca renombrada registrada la

protección del signo renombrado se extiende más allá de los productos o servicios para los que está registrada. En este caso, el actor pretende que se extienda a los productos para los que está registrada la marca impugnada de la clase 43 y en concreto los servicios de restaurante y hostelería. Para gozar de esa protección reforzada en preciso que, con el registro impugnado, su titular "pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre".

21. Es preciso recordar que tratándose de la protección de marcas registradas y renombradas no es necesario que exista riesgo de confusión, como resulta del [art. 8.1 LM](#). La protección reforzada de las marcas renombradas no requiere que exista riesgo de confusión. Sin embargo, es imprescindible que el consumidor establezca un vínculo entre la marca prioritaria y renombrada con la marca posterior.

22. El TJUE (Sala Primera) en su [sentencia de 27 de noviembre de 2008 \(TJCE 2008, 279\)](#) (C-252/07, Intel), interpretando la [Directiva de marcas \(LCEur 1989, 132\)](#) correspondiente, declaró en su fundamento 30 lo siguiente: "

"(30) Las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior (RENOMBRADA) y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda"

23. Ahora bien, aunque es imprescindible que el público establezca ese vínculo, no es suficiente para afirmar que se infringe la prohibición del [art. 8.1 LM](#). Así en dicha sentencia el TJUE afirma en su fundamento 32 que

"32 Ahora bien, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, las cuales constituyen, tal y como se ha señalado en el apartado 26 de la presente sentencia, el requisito específico para la protección de las marcas de renombre establecida en dicho precepto".

24. Para ello es necesario que el uso del signo posterior proporcione a su titular una ventaja desleal o pueda causar un perjuicio al carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

25. Pues bien, en el caso enjuiciado dadas las similitudes entre el elemento denominativo de las marcas " Metropolitan " y el elemento denominativo de " Metropolitan café ", no es descartables que un consumidor medio, razonablemente informado, atento y perspicaz, estableciera algún tipo de vínculo entre ambas, aun cuando constatará su diferencia, puesto que los términos metropolitan o metropolitano son nombre usados en otros muchos signos. Ahora bien, para que se infrinja la prohibición mencionada y se anule el registro de la marca posterior, es además imprescindible que con "el uso de la marca posterior (...) se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre".

26. Para lo cual debe de atenderse "al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz" (STJUE (Sala Primera) de 27 de noviembre de 2008 (C- 252/07, Intel, FJ 35).

27. La actora resumidamente sostiene que el uso de la marca de la demandada supone un aprovechamiento indebido del renombre de la marca prioritaria (parasitismo) y puede causar un desprestigio para la marca.

28. La demandada ha registrado su marca para servicios de restaurante y hostelería, que forman parte de una clase diferente de la actividad para la que se ha reconocido el renombre a las marcas de la demandada. Es cierto que en algunos de los clubs deportivos o gimnasios de la actora se ofrecen servicios de restauración, pero eso no quiere decir que sus gimnasios sean conocidos por ese servicio de restauración ni que dichos servicios sean especialmente reputados. Lo que se protege es el renombre de las marcas de la actora en la prestación de servicios deportivos (clubs deportivos) y lo que se prohíbe es que el titular de otra marca pueda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio al carácter distintivo o del renombre de aquella. Lo que en definitiva se protege es el renombre o distintividad de la marca anterior frente al posible aprovechamiento o perjuicio por parte de la marca posterior

29. Teniendo en cuenta que la actividad de restauración para que está registrada la marca de la demandada es diferente de la actividad deportiva respecto de la marca de la actora que es reputada, no creemos que, aunque el consumidor medio de actividades deportivas pueda representarse algún tipo de vínculo entre las empresas que prestan dichos servicios, dicho consumidor pueda verse determinado por dicha vinculación para elegir un restaurante u otro, lo que supondría un caso de parasitismo. No creemos que la demandada con el uso de la marca se esté aprovechando de la reputación de los gimnasios para promocionar sus restaurantes. Por último, tampoco creemos, ya que no tenemos ningún dato para pensarlo, que esa vinculación pueda suponer algún tipo de perjuicio para el renombre de los clubs deportivos. En definitiva, creemos que ambas marcas pueden coexistir siempre que se haga un uso leal de los registros.

30. La demandante, para el caso que no le fuera reconocida la reputación, sostiene que la marca de la demandada infringe igualmente la prohibición del [art. 6.1.b](#) LM según el cual "no podrán registrarse como marcas los signos: b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". Es decir, que el registro de la marca de la demandada infringe sus registros prioritarios ya que provoca riesgo de confusión.

31. Para determinar si hay o no infracción lo primero que hay que analizar es la identidad o la similitud de los productos o servicios para los que están registradas las marcas en litigio.

32. Los servicios para los que está registrada la demandada servicios de restauración y hostelería (Clase 43) son claramente diferentes de los servicios para los que está registrada la actora, de las clases 39 organización de viajes, 41 actividades deportivas y 44 servicios de belleza.

33. La actora sostiene que los servicios de la demandada son complementarios de los clubs deportivos. No podemos negar que habitualmente en los gimnasios se prestan también servicios de restauración, que pueden ser complementarios de las actividades deportivas, pero no creemos que ese sea un factor determinante para afirmar la similitud de los servicios como para que el consumidor medio piense que proceden de una misma empresa.

34. Según las directrices de la EUIPO, que resume la jurisprudencia del Tribunal General en este punto, "los productos (o servicios) son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante (significativo) para el uso del otro, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la producción de tales productos o la prestación de tales servicios la tiene la misma empresa (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44) (Parte C, Secc. 2, Cap. 2, apartado 3.2.4)". Desde ese punto de vista es difícil que exista complementariedad entre las actividades deportivas y de restauración, ya que son servicios que puede prestarse separadamente

35. Pero es que, además, la complementariedad es solo uno de los factores a tener en cuenta para valorar la similitud. De conformidad con la [STJUE de 29 de septiembre de 1998 \(TJCE 1998, 220\)](#), caso Canon (C-39/97 EU:C:1998:442) son diferentes los factores a tener en cuenta para valorar la similitud como son: naturaleza, destino, utilización, carácter complementario y carácter competidor, factores a los que podemos añadir otros como canales de distribución, público destinatario u origen habitual de los productos o servicios. Pues bien, de dichos factores el único en el que la actora funda seriamente sus alegaciones es la complementariedad, que como podemos ver es discutible, lo que nos lleva a rechazar la similitud de los servicios.

36. Desestimada la similitud de los productos, hemos de descartar la infracción de la prohibición señalada.

SEXTO. -

La protección del nombre comercial no registrado .

37. En su demanda, la actora sostiene que su signo constituye un nombre comercial renombrado no registrado y que la marca de la demandada " Matropolitan café" infringe la prohibición a la que se refiere el [art. 9 d\) LM \(RCL 2001, 3001\)](#), según el cual "el nombre comercial (...), que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona

distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del [Convenio de París \(RCL 1956, 663, 1006\)](#) o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado".

38. El [art. 87.1](#) LM define el nombre comercial como "todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares". La marca identifica los productos o servicios de una empresa, mientras que el nombre comercial identifica la propia empresa en el tráfico mercantil.

39. Según la actora, la sociedad desde su constitución en el 2002, ha venido utilizado el nombre " Metropolitan " para identificar la propia empresa, aunque al mismo tiempo también alega que ha venido usando la marca M'222 mixta " Metropolitan " solicitada el 28.06.2002 para identificar los servicios que presta . Lo cierto es que la actora, para acreditar el nombre comercial no registrado, se refiere a la misma prueba del uso y del renombre de la marca registrada, sin hacer mayores precisiones. Ello nos hace imposible diferenciar aquellos casos en los que el actor hace uso del signo " Metropolitan " para identificar sus actividades y cuando lo hace para identificar la propia empresa.

40. En la hipótesis dudosa que el uso del signo, que identifica la actividad principal de la empresa, permitiera al actor adquirir de forma simultánea dos derechos, el primero, el derecho de marca registrada renombrada y el segundo el de nombre comercial notorio no registrado, los mismos argumentos utilizados para rechazar la infracción de las dos prohibiciones relativas, nos servirían para rechazar la prohibición prevista en el citado [art. 9.d](#) LM. Dicha prohibición exige, que, en todo caso, exista riesgo de confusión, entre la actividad de la empresa y los productos o servicios para los que la marca esté registrada. Pues bien, hemos descartado dicho riesgo por las diferencias entre la actividad de la compañía, prestación de servicios deportivos, frente al registro de la marca.

SEPTIMO. -

La infracción de las marcas de la demandada .

41. La desestimación de la infracción de las citadas prohibiciones relativas nos lleva a desestimar igualmente la acción de infracción, puesto que requieren similares requisitos [art. 34.2.b y c LM \(RCL 2001, 3001\)](#) y la demandada no ha alegado que la demandada haya hecho de su signo registrado un uso diferente.

OCTAVO. -

Acciones de competencia desleal.

42. La actora sostiene, por último, que la demandada incurre en su comportamiento en actos de competencia desleal. En primer lugar, la actora sostiene que el uso por la demandada de la denominación "Metropolitan café" para "distinguir un negocio de restauración, o sea, como nombre comercial usado, pero no registrado; como para distinguir restaurantes, o sea, como rótulo de establecimiento, según se desprende del uso de la misma en la web de la demandada" es un hecho de competencia desleal, ya que puede generar confusión en los consumidores. En segundo lugar, en la demanda también sostiene que el uso del nombre de dominio: "metropolitan-cafe.com" y de la web: www.metropolitan-cafe.com constituyen actos de competencia desleal.

43. En concreto, se refiere a la infracción del [art. 4](#) , [6](#) y [11 LCD \(RCL 1991, 71\)](#) . Lo que la actora alega es que el uso del signo registrado por la demandada está generando confusión en los consumidores acerca del origen empresarial de los productos, confusión de la que la demandada pretende aprovecharse.

44. La pretensión ha de ser desestimada. La demandada, como hemos visto, es titular de una marca para designar servicios de restauración y hostelería, por lo tanto, utiliza el elemento dominante de ese signo para identificar los restaurantes que regenta o en el nombre de dominio y en su página web es una actividad amparada por su registro, que, por lo tanto, conducta que no puede incurrir, por sí sola, en actos de competencia desleal.

NOVENO.

Costas

45. La desestimación de la demanda determina la imposición de las costas a la actora, conforme con lo previsto en el [art. 394 LEC \(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892\)](#) .

46. Conforme a lo que se establece en el [art. 398](#) LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Palma Inversiones y Restauración S.L.U contra la [resolución del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona de fecha 11 de marzo de 2022 \(AC 2022, 1271\)](#) , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca íntegramente, y en consecuencia, se desestima la demanda y se absuelve a Palma Inversiones y Restauración S.L.U, condenando a la actora al pago de las costas de la primera instancia, sin hacer especial imposición de las costas del recurso con devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

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

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