



BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ064316

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 516/2019, de 3 de octubre de 2019

Sala de lo Civil

Rec. n.º 986/2017

SUMARIO:

Marcas. Acciones de nulidad e infracción de marca registrada. Caducidad por falta de uso. Riesgo de confusión. Daños y perjuicios. Cuantificación. La infracción de una marca legitima a su titular para ejercitar las acciones civiles previstas en la Ley de Marcas, entre las que se encuentra la de indemnización de los daños y perjuicios sufridos. La Ley distingue entre los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios y el cálculo de la misma. La aplicación de estas reglas de cálculo implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado, resultando de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. La doctrina general, pacífica y reiterada, de la Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios de que no se presumen, sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe, tiene una excepción jurisprudencial, que estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, de cuando haya una norma legal específica) cuando los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Pero, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. En última instancia, la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales de instancia. El contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de la «indemnización de daños y perjuicios» trasciende la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia su apartado 1, porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor, que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida. En aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por ese titular, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Una vez puesto en evidencia que la infracción marcaría ha deparado un perjuicio para el titular, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro de los que recoge el art. 43.2, aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, facultad del al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido. Aunque la regla del apartado 5 acentúa la objetivación de la compensación económica, no puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso se se constata que la infracción no pudo ocasionar perjuicio alguno al titular. Exige como presupuesto previo la existencia del perjuicio, con independencia de su entidad, sin alterar la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación le ocasionó daños o perjuicios superiores, lo que se relaciona con el criterio de cuantificación de la letra a) del apartado 2, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

**PRECEPTOS:**

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 6.1 b), 34, 41, 42, 43 y 52.1.º.

PONENTE:

Don Ignacio Sancho Gargallo.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 516/2019

Fecha de sentencia: 03/10/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 986/2017

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 11/09/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a

Ltrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 986/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Ltrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Saraza Jimena



D. Pedro Jose Vela Torres

En Madrid, a 3 de octubre de 2019.

Esta sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona. Es parte recurrente Roberto , Rogelio y Nuba Lounge S.L., representados por el procurador Ludovico Moreno Martín y bajo la dirección letrada de Arturo Canela Giménez. Ha sido parte recurrida Grupo Empresarial VP Frontera S.L. representado por la procuradora María del Carmen Ortiz Cornado y bajo la dirección letrada de Andrés Gómez López.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Araceli García Gómez, en nombre y representación de Grupo Empresarial VP Frontera S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Roberto , Rogelio y Nuba Lounge S.L. ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, para que dictase sentencia por la que:

"[...] estimando íntegramente esta demanda,

"I. Declare:

"1. Que la marca nº 2.934.596 Nubar Restaurant Bar, mixta, en clase 43, concedida a nombre de Don Roberto y Don Rogelio , es nula por resulta (sic) semejante a la marca nº 2.591.965 la Nuba, en clase 41, registrada a nombre de Grupo Empresarial VP Frontera, S.L. e inducir a confusión y/o asociación.

"2. Que Nuba Lounge, S.L. está utilizando el signo Nuba a título de marca para distinguir su actividad y los servicios de ocio y entretenimiento en general, y restaurante, bar de copas y sala de fiesta en particular, que en el ejercicio de la misma ofrece en el mercado.

"3. Que el uso que realiza Nuba Lounge, S.L. de la denominación Nuba, infringe los derechos que la actora ostenta sobre la marca La Nuba de la que es titular registral.

"4. Que la adopción de la razón social Nuba Lounge, S.L., infringe los derechos que la actora ostenta sobre el signo La Nuba a través de la marca de la que es titular registral.

"II. Libre mandamiento a la Oficina de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de la marca nº 2.934.596 Nubar Restaurant bar mixta, en clase 43, concedida a nombre de Don Roberto y Don Rogelio .

"III. Condene a Don Roberto , Don Rogelio y la compañía mercantil Nuba Lounge, S.L.:

"1. A cesar y abstenerse en el uso de la expresión Nuba, por sí solo o unido a otro/s vocablo/s y/o signo/s gráfico/s, a título de marca y/o razón social, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo en dicho plazo, se le impondrá una sanción pecuniaria a razón de 9.000 euros por mes de retraso en el cumplimiento de dicha obligación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 710.1, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

"2. A cambiar de denominación social en un plazo no superior a 30 días desde la firmeza de la sentencia por otra que no sea confundible o asociable con el signo La Nuba de mi representada.

"3. Al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la actora, y que ha de comprender en concepto de lucro cesante, la suma de 81.398'95 euros correspondiente al 1% de la cifra de negocios realizada por la demanda, en el ejercicio de su actividad identificada con el signo Nuba desde su constitución el 07/07/2009, hasta el 31/01/2011, más la cantidad que resulte de aplicar el 1% a la cifra de negocios de la demandada desde el 01/01/012, hasta que cese en la actividad con el signo Nuba.

"4. A la publicación a su costa de encabezamiento y de la parte dispositiva de la Sentencia condenatoria en dos periódicos, uno de ámbito local y otro de ámbito nacional.



"5. A retirar del mercado, a su costa, la cartelería, así como material publicitario, carteles, catálogos, albaranes, facturas y cualquier otro soporte documental donde se reproduzca la expresión Nuba.

"6. Al pago de las costas causadas en este procedimiento.

"7. A estar y pasar por todos los pronunciamientos anteriores".

2. El procurador Francisco Javier Manjarin Albert, en representación de Rogelio y Roberto y Nuba Lounge S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"[...] desestimando íntegramente la demanda, se condene en costas a la actora".

Se formuló reconvención, solicitando:

"[...] dicte Sentencia por la que estimando íntegramente esta demanda, se decrete la caducidad de la marca número 2.591.965 La Nuba, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con expresa imposición de costas a la demandada reconvencional".

3. La procuradora Araceli García Gómez, en representación Grupo Empresarial VP Frontera S.L., contestó a la demanda reconvencional y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"[...] desestime íntegramente la reconvención y absuelva a mi representada de todos los pedimentos de la misma, con expresa declaración de temeridad e imposición de costas a la demandada reconviniente en cualquier caso".

4. El Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona dictó sentencia con fecha 17 de abril de 2015 cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Desestimo la demanda principal interpuesta por la representación procesal de Grupo Empresarial VP Frontera S.L. frente a la mercantil Nuba Lounge S.L. y D. Roberto y D. Rogelio con expresa imposición de costas a la parte actora.

"Desestimo la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de la mercantil Nuba Lounge S.L. y D. Roberto y D. Rogelio , sin expresa imposición de costas".

Segundo. Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Grupo Empresarial VP Frontera S.L. La representación procesal de Rogelio y Roberto y, Nuba Lounge S.L. se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2016 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Grupo Empresarial VP Frontera S.L. contra la sentencia de 17 de abril de 2015 , que revocamos en el siguiente sentido:

"1º) Estimamos en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de Grupo Empresarial VP Frontera S.L., contra Nuba Lounge S.L., Don Roberto y Don Rogelio , y declaramos que el uso por Nuba Lounge S.L. de los signos Nuba, Nuba Bcn y Nuba Ibiza infringe los derechos de propiedad industrial de la actora, por lo que condenamos a la sociedad demandada a que cese en ese uso.

"2º) Condenamos igualmente a la sociedad demandada a que modifique su denominación social eliminando el signo Nuba.

"3º) Condenamos a la sociedad demandada, en concepto de daños y perjuicios, al pago de 20.349,74 euros, más la cantidad que se determinen en ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros que se determinan en el fundamento sexto de esta resolución hasta que la sociedad demandada cese en el uso del signo Nuba.



"4º) No se imponen las costas de la demanda principal e imponemos a Nuba Lounge S.L., Don Roberto y Don Rogelio las costas de la reconvención.

"Sin imposición de las costas del recurso y con devolución del depósito constituido para recurrir."

Tercero. *Tramitación e interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1. El procurador Francisco Javier Manjarín Albert, en representación de Roberto , Rogelio y Nuba Lounge, S.L., interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

1º) Infracción del art. 218.2 de la LEC y art. 24.1 CE .

El motivo del recurso de casación fue:

1º) Infracción del art. 43.5 de la Ley de Marcas .

2. Por diligencia de ordenación de 22 de febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Barcelona, tuvo por interpuestos el extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Roberto , Rogelio y Nuba Lounge, S.L., representados por el procurador Ludovico Moreno Martín-Rico; y como parte recurrida Grupo Empresarial VP Frontera S.L. representado por la procuradora María del Carmen Ortiz Cornago.

4. Esta sala dictó auto de fecha 8 de mayo de 2019 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la mercantil Nuba Lounge S.L., D. Roberto y D. Rogelio contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2016, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) en el rollo de apelación n.º 415/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 850/2013 del Juzgado de lo mercantil n.º 8 de Barcelona

"2º) Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso admitido. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría.

"3º) Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la indicada parte litigante contra dicha sentencia. Con imposición costas al recurrente, que perderá el depósito constituido".

5. Dado traslado, la representación procesal de Grupo Empresarial VP Frontera S.L. presento escrito de oposición al recurso de casación formulado de contrario

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 11 de septiembre de 2019, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. *Resumen de antecedentes*

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.



Grupo Empresarial VP Frontera S.L. explota negocios de ocio en la localidad navarra de Urdax. Es titular de la marca española denominativa núm. 2.591.965 "La Nuba", que fue solicitada el día 19 de abril de 2014 para distinguir servicios de discoteca de la clase 41.

Roberto y Rogelio son titulares registrales de la marca mixta núm. 2.934.596, gráfica y denominativa "Nubar Restaurant Bar", que fue solicitada el 10 de junio de 2010 para distinguir "servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal" de la clase 43.

Roberto y Rogelio son administradores de la compañía Ocio Management S.L., que, a su vez, figura como administradora única de la codemandada Nuba Lounge S.L. Esta sociedad explota sendos negocios de restaurante y bar musical en Barcelona e Ibiza que identifica con el signo "Nuba Restaurante Bar". También utiliza otros signos similares como "Nuba Restaurante Lounge Club", "Nuba", "Nuba bcn" o "Nuba Ibiza".

2. Grupo Empresarial VP Frontera S.L. ejerció una pluralidad de acciones: la de nulidad de la marca registrada "Nubar Restaurant Bar", por resultar incompatible con la marca registrada "La Nuba", conforme a lo dispuesto en los arts. 52.1º y 6.1, b) de la Ley de Marcas (en adelante, LM); la de infracción de la marca "La Nuba", con arreglo a lo establecido en el art. 34 LM; y, como consecuencia de la infracción, la condena de los demandados a cesar en el uso de la expresión "Nuba", al cambio de la denominación social por otra que no incluya ese signo y también a la indemnización de daños y perjuicios mediante el pago del 1% de la cifra de negocios, que cuantificaba en 81.398,95 euros hasta la interposición de la demanda, y que debía incrementarse con la cantidad que se determinara en ejecución de sentencia hasta el cese efectivo en el uso del signo Nuba.

3. Los demandados se opusieron a la demanda y formularon reconvencción, por la que pedían la declaración de caducidad por falta de uso de la marca de la demandante, porque el signo que utiliza difiere en elementos sustanciales de la marca tal y como está registrada.

4. La sentencia de primera instancia desestimó la reconvencción, al no apreciar la caducidad de la marca denominativa "la Nuba". También desestimó la acción de nulidad, al no apreciar riesgo de confusión entre la marca de la demandante y la de los demandados, en atención a las diferencias entre los signos confrontados y los servicios que identifican en cada caso. Y también desestimó la acción de violación de la marca, al no apreciar tampoco riesgo de confusión por el empleo de los signos de los demandados.

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida por la demandante. La Audiencia estima en parte el recurso. Por una parte, desestima la acción de nulidad de la marca mixta núm. 2.934.596, gráfica y denominativa "Nubar Restaurant Bar", al no apreciar riesgo de confusión. Y, por otra, estima la acción de infracción, y condena a la sociedad demandada a cesar en el uso de los signos "Nuba", "Nuba bcn" y "Nuba Ibiza". También condena a la sociedad demandada a modificar la denominación social, en el sentido de eliminar el signo Nuba. Y, finalmente, condena a la sociedad demandada a pagar una indemnización del 1% de la cifra de negocio, que hasta la demanda cifra en 20.349,74 euros, más la que se determine en ejecución de sentencia por el uso posterior de los signos infractores. Esta indemnización se aplica, a pesar de no haberse producido perjuicio alguno, en aplicación de lo previsto en el art. 43.5 LM. Respecto de este último pronunciamiento existe un voto particular que discrepa de la procedencia de aplicar esta condena a indemnizar cuando no se hayan ocasionado daños.

6. Frente a la sentencia de apelación, los demandados interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal, que ha resultado inadmitido, y recurso de casación, sobre la base de un único motivo.

Segundo. Recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 43.5 LM, al entender que no procedía su aplicación en un caso en que la infracción de la marca no había ocasionado daño y perjuicio alguno.

En el desarrollo del motivo argumenta que una cosa es la prueba de la existencia del daño y otra su cuantificación. Y el art. 43.5 LM opera sobre el presupuesto de la existencia del daño, para facilitar su cuantificación.

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



2. Estimación del motivo . La infracción de una marca legitima a su titular para ejercitar las acciones civiles previstas en el art. 41 LM , entre las que se encuentra, en la letra b), la de "indemnización de los daños y perjuicios sufridos".

La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo . Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio , en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente:

"la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (" ex re ipsa "), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".

3. El contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina "indemnización de daños y perjuicios" trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM , porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida [art. 43.2.a) LM].

El apartado 2 del art. 43 LM , en la redacción aplicable al caso, disponía lo siguiente:

"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

"a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

"En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

"b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, introdujo una leve modificación, para hacerse eco de la jurisprudencia de esta sala (sentencia 501/2016, de 19 de julio) y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (STJUE de 17 de marzo de 2016), en el sentido de ubicar al final del apartado 2 el segundo párrafo de la letra a), para que el derecho a la indemnización por daño moral pueda reclamarse en cualquiera de las dos opciones.

En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede



consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.

4. En este marco, debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43 LM :

"El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores".

Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

5. En un caso como el presente en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procedía aplicar la regla del apartado 5 del art. 43 LM . Por esta razón debemos estimar el motivo de casación y modificar la sentencia de apelación en el sentido de suprimir del fallo la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

El resto de los pronunciamientos de la sentencia de apelación, relativos a las pretensiones ejercitadas en la demanda, se mantienen.

La desestimación de la reconvención quedó firme en primera instancia, al no ser objeto de apelación, razón por la cual no se ve afectada por esta sentencia de casación.

Tercero. Costas

1. Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, conforme a lo prescrito en el art. 398.2 LEC .

2. La estimación del recurso de casación ha supuesto la estimación en parte del recurso de apelación, por lo que tampoco hacemos expresa condena en costas (art. 398.2 LEC).

3. Y la estimación en parte del recurso de apelación conlleva la estimación en parte de la demanda, respecto de la cual no se hace expresa condena en costas (art. 394 LEC). La estimación del recurso de apelación no afecta al pronunciamiento sobre la desestimación de la demanda reconvencional, que quedó firme en primera instancia, incluido el que se refería a las costas, que no se imponían a ninguna de las partes.



FALLO

Por todo lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY

y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Estimar el recurso de casación interpuesto por Roberto , Rogelio y Nuba Lounge S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 14 de diciembre de 2016 (rollo 415/2015), cuya parte dispositiva modificamos en el siguiente sentido de dejar sin efecto la condena a la sociedad demandada (Nuba Lounge S.L.) a la indemnización de daños y perjuicios que se contenía en el ordinal 3.º, y confirmamos el resto de los pronunciamientos.

2.º No hacer expresa condena respecto de las costas del recurso de casación ni tampoco de las correspondientes al recurso de apelación.

3.º Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.