

# SENTÈNCIA

En nom del Poble Andorrà.-

A la vila d'Andorra la Vella, el 29 de maig del 2018

Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY i els magistrats M.I. Sr. Vincent ANIÈRE i M.I. Sra. Eulàlia AMAT LLARI, ha adoptat la resolució següent:

## ANTECEDENTS DE FET

I.- Prèvia citació a judici de data 26 de febrer de 2016, en l'Audiència del subsegüent dia 6 de maig de 2016, la representació processal de la societat A S.A. va formular demanda contra la companyia mercantil B S.L.U. sol·licitant que es dictés Sentència declarant:

*a) La nul·litat del Registre de Comerç (és a dir, el nom comercial) "X", conformement al sol·licitat a l'epígraf Quart apartat a) d'aquesta demanda.*

*b) La prohibició d'utilització del rètol d'establiment "X" i altres anagrames que ho continguin, de conformitat amb el sol·licitat a l'epígraf Quart, apartat B).*

*c) La indemnització de danys i perjudicis, corresponent a les dues anteriors accions, de conformitat amb allò sol·licitat i especificat a l'epígraf Quart, apartat C), és a dir:*

C.1) *Pel cas que no s'entengués que les despeses de l'informe pericial i la seva posterior defensa davant la Batllia hagin d'entrar dins dels conceptes de costes processals, que es condemni la demandada a rescabalar-ne de tots els seus costos a part demandant, ja que en cas que no hagués existit la negativa al requeriment extrajudicial efectuat en el seu dia no s'hauria hagut de demanar i costejar aquesta perícia.*

C.2) *Es condemni, per què així ho estableix la llei, però també per haver existit un requeriment extrajudicial previ, a l'abonament dels honoraris meritats per aquesta representació processal i defensa.*

C.3) *Atès que es tracta de dos establiments hotelers, es publiqui la sentència al Diari d'Andorra i/o al Periòdic d'Andorra, condemnant-se la part demandada a sufragar-ne els costos que se'n derivin.*

*d) Es procedeixi al reconeixement de notorietat al Principat d'Andorra de la marca "A", segons el sol·licitat a l'epígraf Quart, apartat d).*

*e) Es decreti la nul·litat del registre de la marca nº 33665 "X" conformement a allò sol·licitat a l'epígraf Quart apartat e) d'aquesta demanda."*

II.- En l'Audiència de data 27 de maig de 2016, la part defenent va contestar a la demanda, oposant-s'hi de conformitat amb les circumstàncies de fet que exposava i els documents adjuntats. Després d'invocar els fonaments de dret que considerava pertinents, sol·licitava que fos dictada Sentència amb els següents pronunciaments:

*"...desestimant íntegrament la demanda, i condemni a la demandant al pagament de les costes judicials, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador."*

III.- En l'Audiència del subsegüent dia 17 de juny de 2016, la part agent va renunciar al tràmit de rèplica, de manera que no es va emplaçar la part defenent al tràmit de dúplica.

IV.- La Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 28 de novembre del 2017 va acordar:

*“Que donant lloc majoritàriament a la demanda interposada per la mercantil andorrana A, SA., ha de fer els següents pronunciaments respecte de la societat B, SLU. en tant que titular dels nom comercial i marca X:*

**Primer.-** Declarar nul i sense efecte des de la seva data de registre, el nom comercial X inscrit prop del Registre de Comerç i Indústria el 5 de desembre de 2014 per causar lesió al dret anterior constituït pel nom comercial A registrat prioritàriament l'any 1982.

**Segon.-** Notificar al Registre de Comerç i Indústria la present decisió per tal que aquest darrer l'inscrigui amb la indicació que el registre de nom comercial és nul i sense efecte des de la seva data de registre.

**Tercer.-** Prohibir l'ús del rètol d'establiment X i altres anagrames que ho continguin per no complir ja amb el requisit previst a l'article 34.1 b) de la Llei del comerç.

**Quart.-** Ordenar la publicació de la sentència a un diari nacional, despesa que haurà d'anar a càrrec de l'autor de la lesió causada al titular del dret anterior, a saber la societat B, SLU.

**Cinquè.-** No donar lloc a la petició de declaració de notorietat plantejada per la part agent, sense perjudici de què la part agent pugui ulteriorment demanar directament la inscripció de la marca A prop de l'OMPA

**Sisè.-** Declarar nul·la i sense efecte des de la seva data de registre, la marca X núm. 33665 inscrita prop de l'OMPA en data 23 d'octubre de 2014 per causar lesió al dret anterior constituït pel nom comercial A en existir un evident risc de confusió o d'associació en la ment del públic.

**Setè.-** Notificar a l'OMPA la present decisió per tal que aquesta darrera l'inscrigui al Registre de Marques amb la indicació que el referit registre de marca és nul i sense efecte des de la seva data de registre.

**Vuitè.-** Condemnar la mercantil andorrana B, SLU. al pagament de les costes judicials causades excloses les despeses del dictamen pericial previ i inclosos els honoraris d'advocat i procurador, segons allò precisat als Fonaments de dret Novè i Tretzè, a acreditar en període d'execució de sentència.”

V.- Contra l'esmentada resolució formula recurs d'apel·lació la representació processal de la societat “B SLU” i, en virtut dels arguments que exposa en les seves conclusions, sol·licita la seva revocació, desestimant la

demanda formulada contra la seva mandant i imposant a l'adversa les costes generades pel procediment.

Ha actuat com a magistrat ponent la M.I. Sra. Eulàlia AMAT LLARI

## FONAMENTS DE DRET

I.- La Sentència objecte del present recurs acorda, en primer lloc, declarar nul, i sense efecte des de la data de registre, el nom comercial "X" i, com a conseqüència, notificar al Registre de Comerç i Indústria l'anterior decisió per tal que es faci constar la nul·litat del dit nom comercial, prohibir l'ús del rètol d'establiment "X" i ordenar la publicació de la Sentència a un diari nacional, anant les despeses a càrrec de l'autor de la lesió.

Aquesta decisió es fonamenta en allò que disposa l'article 33 de la Llei 12/2013 de 13 de juny del comerç, entenent que existeix similitud entre el nom comercial utilitzat per l'agent "A", registrat al Registre de Comerç i Indústria l'any 1982, i aquell que utilitza la defenent "X", que es va inscriure al citat Registre el 5 de desembre del 2014, i que, per tant, procedeix declarar la nul·litat d'aquest darrer nom amb les conseqüències que comporta aquesta declaració.

En contra d'aquesta decisió s'alça la representació processal de la societat "B SLU" argumentant que només hi ha una clara similitud entre la paraula "Andorra" que apareix tant al nom comercial de l'agent, com al de la defenent, referència que és utilitzada per nombrosos hotels al Principat i que al·ludeix a la seva localització, i un element completament diferenciador: la dicció "X" que consta en el segon i no en el primer i que es correspon amb el d'una cadena hotelera que té establiments arreu del món, mentre que els vocables "XA" o "XB" constitueixen una connotació geogràfica que situa l'establiment en el centre d'Andorra la Vella. Per aquesta raó, entén que no és procedent declarar la nul·litat del nom comercial utilitzat per la seva mandant i, com a conseqüència, la de la constància del mateix al Registre de Comerç i

Indústria, ni acordar la prohibició d'utilització del rètol de l'establiment, ni condemnar a "B SLU" al pagament de danys i perjudicis, ni ordenar la publicació de la sentència en un diari nacional, però aquests arguments no es poden estimar.

II.- En efecte, per tal de donar resposta als arguments de la recurrent, cal posar de relleu que l'article 31 de la Llei del comerç disposa que no es pot adoptar com a nom comercial un signe idèntic, o similar a un altre ja inscrit en el Registre de Comerç i Indústria del Principat d'Andorra i el 33.3 de la mateixa Llei destaca que l'autoritat judicial, a petició del titular del dret anterior, pot declarar nul un registre de nom comercial que lesioni els drets reconeguts en ella. Per aquesta raó, atès que la inscripció del seu nom comercial per part de l'agent és anterior a la que va portar a terme la defenent, el nucli del debat que es produeix en les presents actuacions consisteix en decidir si entre els noms comercials utilitzats per una i altre societat existeix identitat, o similitud, ja que, en aquest cas, cal declarar la nul·litat del que es va inscriure en darrer lloc.

Tenint en compte aquesta normativa, cal destacar que si bé els dos litigants inclouen la paraula "Andorra" en el seu nom comercial, aquesta coincidència no resulta significativa, ja que fa referència a l'enclavament geogràfic de l'hotel que resulta necessari per la seva identificació i, per tant, no és patrimoni exclusiu de cap de les parts. No obstant, el que indueix a confusió és que en els dos casos s'afegeix al nom comercial la paraula "XA" o "XB", tenint en compte, en primer lloc, que aquesta no és necessària, ni tant sols útil per identificar clarament a on es troben les seves instal·lacions, atès que aquesta denominació sols de manera molt genèrica assenyala a on es troba l'hotel. D'altra banda, les dues paraules tenen una clara similitud fonètica i fins i tot gràfica, sense que el fet que es pronunciïn de manera diferent pugui ser rellevant, ja que cal pensar que la majoria dels possibles usuaris de l'hotel no tenen un coneixement d'idiomes suficient per identificar les diferències i, en tot cas, aquestes poden passar desapercebudes. D'altra banda, la circumstància de que al nom comercial s'afegeixi la paraula "X" no aconsegueix desvirtuar aquesta similitud, en quan, per molt que aquesta cadena hotelera pugui ser coneguda per una part del públic, s'ha de considerar que per la majoria dels

clients de l'hotel no afegeix una data identificadora, ja que no es pot presumir que tots, o la major part dels usuaris del mateix hagin viatjat als països a on es troben aquests establiments.

En el mateix sentit, cal destacar que els termes "XA" o "XB" més que una dada de localització geogràfica, com succeeix amb el terme "Andorra", constitueix un al·licient per aquell que vol residir a l'hotel, ja que porta a presumir que les seves instal·lacions es troben en el nucli de la població amb la proximitat de botigues, o altres centres d'interès pel turista que això suposa, i el mateix es pot afirmar en relació a aquella persona que viatja per raons de feina. Per aquesta raó, la utilització d'aquest terme suposa un avantatge per aquell què ha sigut conscient en primer lloc de la importància d'aquesta indicació per tal d'atraure a potencials clients i no es pot afavorir que un altre instal·lació similar s'aprofiti de la mateixa. D'altra banda, si no es volien aprofitar de les connotacions que suposa afegir la paraula "XB" al nom comercial, hauria estat suficient que l'hotel s'hagués denominat "X Andorra", fent ús així exclusivament del prestigi, que no posem en dubte, del que gaudeix aquesta cadena hotelera per atreure nous clients. Finalment, tant en un cas, com en l'altre els noms comercials que utilitzen els litigants es refereixen a uns hotels que, a més a més, estan situats en uns llocs molt propers de la mateixa població, de tal manera que la confusió és encara més probable i el nom comercial, utilitzat per l'agent des de l'any 1982, perd la finalitat d'identificar el seu establiment amb el nom amb el què es va establir al Principat i distingir-lo d'altres instal·lacions hoteleres situades a Andorra la Vella (article 28.1 de la Llei del comerç)..

III.- Com a segon motiu del seu recurs, la recurrent s'oposa igualment a la declaració de nul·litat de la denominació "X" que pronuncia la Sentència d'instància, argumentant que aquesta es va registrar el 23 d'octubre del 2014, mentre que l'agent sols va fer constar el seu nom al registre el dia 14 d'abril del 2016 i que, d'acord amb allò que disposen els articles 3 i 4 de la Llei de Marques de 11 de maig del 1995, sols es pot declarar la nul·litat de la marca si es donen els requisits que estableixen els citats articles, però tampoc aquest motiu es pot estimar.

En primer lloc, cal coincidir amb l'argument que utilitza la Sentència d'instància per tal de declarar nul·la la denominació "X", ja que l'article 3.1 de la Llei de Marques disposa que no es pot adoptar una marca, o com element d'una marca, cap signe que lesioni un dret anterior i l'apartat segon punt c) del citat article considera que això es produeix quan existeix un nom comercial, o una denominació social registrats anteriorment si existeix un risc de confusió o d'associació en la ment del públic, confusió que ja hem posat de manifest que pot existir fàcilment, ja que el prestigi, del qual no dubtem que gaudeix la cadena hotelera "X", no és un element que necessàriament hagi de ser conegut pel públic en general i pugui diferenciar un establiment d'un altre.

IV.- En segon lloc, cal considerar també que el nom "A" és notòriament conegut al Principat, encara que no es trobés registrat com a marca amb anterioritat a la presentació de la demanda que dóna origen al present procediment, atès que aquest nom comercial va ser inscrit al Registre de Comerç andorrà el mes de febrer del 1982, de tal manera que es tracta d'un establiment hotelier que ja estava instal·lat a Andorra la Vella fa trenta-sis anys en una de les principals zones comercials del centre de la vila i quan no existien en aquesta localitat tants hotels com en l'actualitat, raó per la qual també procediria declarar la nul·litat de la inscripció de la marca per part del defenent en virtut d'allò que disposa l'article 3.2 b) de la Llei de Marques.

V.- Al·lega finalment la recurrent que no es procedent condemnar a la seva mandant a indemnitzar a l'agent pels danys i perjudicis soferts i al pagament de les costes del procediment. No obstant, la Sentència objecte del present recurs posa de relleu que no s'escau fer exprés pronunciament pel que fa a les costes judicials del procediment, malgrat estima majoritàriament la demanda, perquè condemna a la recurrent al pagament dels danys i perjudicis soferts per l'agent i concreta aquest dany en l'import de les costes judicials que li ha causat el procediment, inclosos els honoraris d'advocat i procurador, raó per la qual no torna a pronunciar la mateixa condemna en el fonament de dret tretzè. No obstant, en l'apartat vuitè de la part decisòria de la citada resolució condemna a la defenent al pagament de les costes judicials i no a indemnitzar a l'agent pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la seva

actuació, raó per la qual s'ha d'entendre que la Sentència objecte del present recurs concreta el dany patit per l'agent com a conseqüència de l'actuació de la defenent en la necessitat d'iniciar un procediment judicial contra la societat que utilitzava un nom comercial que creava confusió amb el que ella feia servir amb el cost que això li va suposar, conclusió a la què s'hagués pogut arribar igualment condemnant en costes a la part vençuda pel fet d'estimar majoritàriament la demanda plantejada per l'agent, sense fer referència als danys i perjudicis que l'agent hagués pogut patir.

VI.- En desestimar-se el present recurs procedeix imposar les seves costes a la part apel·lant en virtut d'allò que disposa el Codi 7,51,5.

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas,

La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,

## DECIDEIX

DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat "B SLU" contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 28 de novembre del 2017, que CONFIRMEM íntegrament, imposant a la part recurrent les costes d'aquesta alçada.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. Presidenta de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.-