



## SENTENCIA ES:APA:2017:177

### ANTECEDENTES DE HECHO:

En primera instancia, con fecha 07/07/2016, el Tribunal de Marca de la Unión nº 2 de Alicante estimó íntegramente la demanda de IBERCACAO, S.A.U. contra CONFITERÍA DULCINEA, S.L. por infringir su marca de la Unión Europea nº 012152997 "DULCINEA" en clases 24, 30 y 35 y sus marcas españolas nº 0221134 "DULCINEA", nº 2174382 "DULCINEA", nº 3057679 "DULCINEA" y nº 1934465 "CHOCOLATES DULCINEA" en clases 29 y 30. La demandada identificaba tanto la empresa como sus productos en el mercado con la razón social "CONFITERÍA DULCINEA, S.L.", denominación que también utilizaba en ferias internacionales y como nombre de dominio. El Tribunal condenó a CONFITERÍA DULCINEA, S.L. a cesar en el uso de "DULCINEA", a una multa coercitiva de 600 Eur por cada día en que subsistiera la infracción, a destruir los packagings (embalajes) de los productos infractores así como a destruir los medios destinados exclusivamente a cometer la infracción, el material publicitario y cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner el signo en los productos y que no admita un uso alternativo. Asimismo, condenó a CONFITERÍA DULCINEA, S.L. a indemnizar a IBERCACAO, S.A.U. por los gastos ocasionados y a la cantidad del 1% de la cifra total de negocio de los productos infractores desde los últimos cinco años, a publicar la sentencia a su costa en una publicación especializada del sector de ámbito nacional y a las costas del procedimiento.

### RESUMEN:

CONFITERÍA DULCINEA, S.L. recurre en apelación la sentencia de 07/07/2016, alegando que: a) la acción por violación de marca ha prescrito o caducado por retraso desleal o tolerancia, b) el retraso desleal en el ejercicio de las acciones, c) la acumulación indebida de acciones derivadas de las marcas nacionales con la



nacida de la marca de la Unión Europea invocada y d) la ausencia de confusión en el mercado, entre otros argumentos.

CONFITERÍA DULCINEA, S.L. afirma que ha operado de forma pacífica y tolerada por la actora, cuyo uso era conocido por IBERCACAO, S.A.U. desde hace más de cinco años a la fecha de la interposición de la demanda y, por tanto, considera que la acción está prescrita o caducada por tolerancia o, cuando menos, ejercitada con retraso desleal y, por ello, con abuso del derecho e infracción del principio de la buena fe – art. 7 del Código Civil.

La Audiencia desestima la argumentación de CONFITERÍA DULCINEA, S.L. En primer lugar, aclara que la acción por infracción marcaria no está prescrita pues (como bien señala la sentencia de instancia) no hay prescripción sino desde que finaliza la infracción y, en este caso concreto, la infracción, de existir, es vigente. Tampoco admite la caducidad (o prescripción) por tolerancia pues la parte demandada no es titular de ninguna marca posterior registrada. En cuanto a la doctrina del retraso desleal, aclara que se considera contrario a la buena fe un ejercicio del derecho tan tardío que lleve a la otra parte a tener razones para pensar que no iba a actuarlo y que, para su aplicación, es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente. Pues bien, la Audiencia sostiene que no consta acreditado que IBERCACAO, S.A.U. haya creado en los infractores la creencia legítima de que no les sería exigida la rectificación de su conducta comercial en la identificación de sus productos.

Respecto a la acumulación de acciones derivadas de las marcas nacionales con la nacida de la marca de la Unión Europea invocada, la Audiencia niega que sea indebida pues acumulación de acciones basadas en un título comunitario y un título nacional es posible.

Sobre el riesgo de confusión, la Audiencia confirma que el factor denominativo “DULCINEA” tiene en los signos utilizados por CONFITERÍA DULCINEA, S.L. un marcado carácter dominante, con la circunstancia de que constituye la parte del signo de IBERCACAO, S.A.U. donde se produce plena identidad, sin que los otros elementos, tanto menos el de “CONFITERIA”, colabore a diferenciar los signos entre sí. Igualmente, confirma la existencia de similitud aplicativa. La Audiencia, por tanto, sostiene que sin duda se produce el riesgo de confusión, esto es, riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Igualmente, considera que CONFITERÍA DULCINEA, S.L. usa su denominación social a título de marca y que el uso del nombre de dominio constituye un uso de marca. Además, señala que el riesgo de confusión no se desvirtúa con el argumento sobre la convivencia pacífica en el mercado del término “DULCINEA” en otras marcas pues éstas se refieren a productos y servicios muy diferentes a los de las marcas de IBERCACAO, S.A.U.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante porque diferencia entre las figuras de caducidad por tolerancia (arts. 9 y 54 R 2017/1001 y art. 52.2 LM), la prescripción de acciones por infracción de marca (art. 45 LM) y el retraso desleal en el ejercicio de las acciones. Igualmente se pronuncia sobre el uso de la denominación social y los límites del derecho de marca.