



SENTENCIA ES:APCO:2017:666

ANTECEDENTES DE HECHO:

DD IP Holder LLC interpuso demanda contra Duffin Dagels Franquicias SLNE ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba en cuyo escrito alega que la conducta de Duffin Dagels Franquicias SLNE consistente en imitar el trade dress de los establecimientos de la cadena Dunkin Coffee constituye un acto de confusión y de imitación, de conformidad con los artículos 61 y 11 LCD, respectivamente.

El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba desestimó íntegramente la demanda al considerar que no existe riesgo de confusión en los consumidores y que dado que no ha quedado acreditado ningún hecho que justifique la deslealtad, los actos de imitación están amparados por el principio de libre imitación.

Contra el citado fallo, DD IP Holder LLC interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba en el que reitera sus pretensiones iniciales y solicita la revocación de la sentencia de instancia.

RESUMEN:

En primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial destaca que en derecho español no existe una disposición normativa expresa que regule la protección de la identidad visual de los establecimientos ni tampoco la adquisición de derivados derechos registrales. Ahora bien, aclara que sí puede ser objeto de protección mediante la LCD en cuanto la conducta del competidor, en vez de crear una identidad propia, simplemente incorpore a sus propios establecimientos determinados elementos de la identidad visual creada por otro empresario y con dicha actuación efectivamente incida de modo objetivo en una conducta subsumible en cualquiera de los ilícitos de la LCD.

A continuación, la sentencia de segunda instancia hace referencia al principio de complementariedad relativa entre la legislación de marcas y la legislación de

competencia desleal y considera que la explotación de una marca registrada no puede ser constitutiva de un ilícito concurrencial y no puede conllevar la aplicación de la legislación de competencia desleal.

La Audiencia Provincial no duda de que puede constituir un acto de confusión la utilización de una misma forma de presentación del establecimiento siempre que dicho establecimiento sea reconocido en el mercado por sus colores, su decoración, etc., de manera que sea diferenciado por el público respecto a otros y se imite de forma que el consumidor no puede diferenciar donde está entrando. Para ello, señala que el demandante debe probar que concurren los siguientes hechos: (i) la creación y utilización de una imagen comercial propia con capacidad distintiva en la presentación uniforme de sus locales; (ii) la implantación de esa imagen comercial en el mercado; y (iii) la confundibilidad o peligro de confusión. Llegado a este punto, considera que DD IP Holder LLC no ha conseguido acreditar el tercer requisito.

En relación con la infracción del artículo 11 de la LCD, la sentencia aclara que el hecho objetivo de la constatación de un acto de imitación no permite calificar automáticamente tal acto como desleal, sino que es preciso que concurren las siguientes circunstancias para dicha calificación: (i) idoneidad del acto para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación; (ii) que el riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena no resulte inevitable, pues la inevitabilidad de dichos efectos excluye la deslealtad de la práctica de que se trate; y (iii) que dicho riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena se produzca en el mercado, no bastando la susceptibilidad teórica de que un potencial riesgo puede surgir.

Atendiendo a todo lo anterior, y sobre la base del principio de libre imitación de las prestaciones, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación al considerar que en este caso no existe imitación confusoria ni aprovechamiento indebido de la reputación ajena.



COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que expone de manera clara y sistemática los requisitos que deben cumplirse para que la imitación del *trade dress* de un establecimiento constituya un acto de competencia desleal. En este sentido, se muestra muy restrictiva a la hora de considerar la existencia de una infracción de la LCD por imitación confusoria y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, pues considera necesario acreditar por parte del demandante que el consumidor “no puede diferenciar donde está entrando”.