



SENTENCIA ES:JMA:2016:3895

ANTECEDENTES DE HECHO:

ORANGE BRAND SERVICES Ltd. presenta demanda contra ORANGE MOBILE, S.L. por infracción de sus marcas comunitarias y nacionales por el uso del vocablo "ORANGE" en el tráfico económico, en la adopción y uso del nombre de dominio www.orangemobile.es y en la adopción y uso de su denominación social. Por dichos motivos, solicita el cese en el uso de la denominación "ORANGE", la retirada y destrucción de cualesquiera productos y materiales con dicha denominación, la cancelación del nombre de dominio, la modificación de su razón social y la indemnización por daños y perjuicios. En su defensa, la demandada argumenta que la acción de cancelación del nombre de dominio ha prescrito, que las marcas anteriores no son notorias y que el uso que ha hecho es anterior a la posible adquisición de notoriedad de las marcas en España.

RESUMEN:

En primer lugar, la sentencia aborda la prescripción de la acción de cancelación del nombre de dominio pues, teniendo en cuenta que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años desde el día en que pudieron ejercitarse, ORANGE MOBILE, S.L. alega la prescripción de la acción porque la demanda se interpuso en 2013 mientras que el nombre de dominio se registró en 2005. La demandada añade que, si bien es cierto que hubo requerimientos en 2008, 2009 y 2011, los dos primeros no fueron hechos por ORANGE BRAND SERVICES Ltd., sino por un tercero, por lo que no tienen capacidad interruptora. Sin embargo, por una parte, la sentencia estima que, de la redacción del último requerimiento realizado por la demandante, se desprende que había una relación con los enviados anteriormente por un tercero lo que se traduce en una autorización tácita por parte del titular. Y por otra, que no puede considerarse como *dies a quo* la fecha del registro del dominio, sino que debería ser la del momento en que el uso de ese nombre de dominio es conocido por el demandante, cosa que ORANGE MOBILE, S.L. no ha demostrado. Por tanto, la sentencia resuelve que la acción no ha prescrito.

En segundo lugar, la sentencia se pronuncia a favor del carácter notorio de las marcas de ORANGE BRAND SERVICES Ltd. pues ésta ha probado su gran difusión en el mercado



(requisito determinante según la normativa comunitaria, la recomendación conjunta de la OMPI y la jurisprudencia).

En tercer lugar, la sentencia estima incuestionable la semejanza entre las mismas y el signo “ORANGE MOBILE” de la demandada, en el “MOBILE” es un elemento débil que alude a la telefonía móvil. Considera que el uso del nombre de dominio de la demandada en el tráfico económico supone una infracción de las marcas anteriores y que el registro posibilita ese uso, por tanto, condena a la demandada a cancelar el nombre de dominio. En cuanto a la adopción y uso de la denominación social ORANGE MOBILE, S.L., la sentencia estima, conforme a la jurisprudencia, que, aunque no emplee el signo en los productos, la utilización de la denominación social genera un vínculo entre sus productos y su signo y los productos y el signo de la demandante. Para terminar, la sentencia establece una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocio de los últimos cinco años a liquidar en el momento de la ejecución de la sentencia.

COMENTARIO:

Esta sentencia analiza un caso en el que se ha aceptado la no prescripción de la acción por violación de derecho de marca al considerar que los requerimientos previos realizados por un tercero interrumpían el plazo de prescripción. Además, examina extensamente la figura de la marca notoria y su infracción mediante el uso de la misma en el tráfico económico, como nombre de dominio y como denominación social.