



Roj: **SAP B 5493/2015 - ECLI:ES:APB:2015:5493**

Id Cendoj: **08019370152015100142**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **30/06/2015**

Nº de Recurso: **218/2014**

Nº de Resolución: **172/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 218/2014 - 1ª

Juicio Ordinario núm. 121/2013

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm. 172 / 2015

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En la ciudad de Barcelona, a 30 de junio de dos mil quince.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 2 de esta localidad, por virtud de demanda de Trias Galetes-Biscuits, S.A. contra S. Trias, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado Trias Galetes-Biscuits, S.A. la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 20 de febrero de 2014.

Han comparecido en esta alzada la apelante Trias Galetes-Biscuits, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. Ranera y defendida por el letrado Sr. Güell, así como la demandada en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. Anzizu y defendida por el letrado Sr. Baldoyra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: « *Que desestimando íntegramente la demanda y la reconvenición interpuesta, respectivamente por parte de la entidad TRIAS GALESTES- BISCUITS, S.A. contra la entidad S TRIAS S.A. y de ésta contra la primera, debo absolver a ambas de la reclamación contra ellas interpuesta.*

No se imponen las costas del procedimiento ».

SEGUNDO . Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Trias Galetes-Biscuits, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 21 de mayo pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.



FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

1. Trias Galletes-Biscuits, S.A. (en lo sucesivo, Trias Galletes) interpuso una demanda frente a S. Trias, S.A. (S. Trias) en ejercicio de una acción de infracción de sus derechos de **marca** y otra de **competencia desleal**. Las marcas que afirma infringidas son diversas y todas tienen en común la utilización del término denominativo "Trias" y se encuentran registradas para las clases 30, salvo una de ellas que lo está para la 35.

La actora, una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de galletas, con sede en la localidad de Santa Coloma de Farners, imputa a la demandada, otra empresa que se dedica a igual género de industria en la misma localidad, la infracción de sus signos desde su constitución en 1982, ya que usa como **marca** su propia denominación "S. Trias". No obstante, la actora había tolerado la confusión que con ello se originaba a consecuencia del origen familiar común de ambas empresas y a que la demandada se había esforzado en distinguirse presentando sus galletas como las del "negrito", un signo distintivo que destacaba especialmente en sus envases, y, en los últimos años, abandonando progresivamente el negocio de las galletas y especializándose en el de los productos dietéticos y suplementos energéticos. Pero desde el año 2009, momento en el que falleció el Sr. Felix , expone, sus sucesores han adoptado una estrategia parasitaria para aprovecharse de los esfuerzos e inversiones de la actora Trias Galletes. Consistió en el incremento notable de la forma de presentación de las galletes consistente en la imitación de las conocidas " *rajoles*" de los demandantes, representación que llegaron incluso a solicitar como signo sin éxito, ya que les fue rechazado por la OEPM por confusión. También comenzaron a comercializar sus productos de una forma que inducían a error al consumidor al creer que se trataba de empresas vinculadas (por el uso de la denominación "Las Típicas").

Las acciones ejercitadas fueron las siguientes:

a) Las declarativas siguientes:

- i) De infracción de las marcas registradas a nombre de la actora.
- ii) De daños y perjuicios y enriquecimiento injusto como consecuencia de las infracciones marcarias.
- iii) De **competencia desleal**.

b) Las siguientes acciones de condena:

- i) Abstenerse de ofrecer en lo sucesivo productos que contengan signos infractores.
- ii) La retirada de los productos que contengan el signo infractor.
- iii) La indemnización de daños que se determine en el período de prueba.

2. S. Trias se opuso a la demanda negando que exista infracción alguna de los derechos de la actora o acto alguno de **competencia desleal**, particularmente porque el mercado es capaz de distinguir entre las marcas de las partes, ya que la **marca** de la demandada está plenamente consolidada por tener una antigüedad de más de 65 años. Negó que hubiera modificado su política comercial o la presentación de sus productos, que ha permanecido invariable desde 1991. Alegó prescripción de la acción ejercitada, atendido que usa su **marca** desde 1949 y los envases desde 1991. Y explica que el hecho de que ambas partes utilicen signos tan similares obedece a razones familiares: la familia Felix ha tenido tres linajes distintos en Santa Coloma de Farnes, con marcas que han coexistido pacíficamente en el mercado desde 1894 (F. Trias), 1908 (J. Trias) y 1949 (S. Trias). Y expone que la **marca** del fundador del linaje al que pertenece la demandada "F. Trias" se encuentra inscrita desde mucho antes que la de la actora, pues mientras la de ésta data de 1945, la de la demandada procede de 1909.

S. Trias también ejercitó, por la vía de la reconversión, la acción de caducidad por falta de uso de el signo 2 356 186 y la de nulidad de los signos 2 932 383 Triabe Trias, 2 531 776 Trias Diet Trias 1908 y 2 531 775 Especial Diet Trias 1908, por dos causas distintas: (i) incurrir en la prohibición de registro relativas del artículo 9. a) LM y (ii) mala fe en el registro (artículo 51.1. b/).

3. La resolución recurrida desestimó íntegramente tanto la demanda como la reconversión. En cuanto a la demanda, considera acreditado que ambas marcas han venido conviviendo en el mercado al menos desde el año 1982 y que el uso de los mosaicos (*rajoles*) con escenas de oficios venía siendo utilizado por la demandada desde 1991. Y también considera acreditado el registro y el uso de marcas por la demandada que incluyen el apellido Felix anterior incluso al de la actora. Y afirma que, aun siendo innegable el riesgo de confusión, por compartir ambos signos el elemento fuerte denominativo "Trias", particularmente cuando los signos se



emplean para los mismos productos y en la misma área geográfica, no puede existir infracción cuando ambas partes han consentido el uso de un signo en parte común durante más de 50 años.

La resolución recurrida desestima la alegación de prescripción opuesta por la demandada y también la reconvencción. No hacemos relato de las razones al no ser relevantes en la segunda instancia, dado que el pronunciamiento ha pasado consentido por la demandada y actora reconvenccional.

4. El recurso de Trias Galetes, único que se ha presentado frente a la resolución recurrida, cuestiona que sea cierto que el registro de la **marca** F. Trias sea el más antiguo que se ha producido en España de la denominación Trias y que la tolerancia permita consolidar un uso infractor. Concretamente, el recurso se funda en las siguientes alegaciones:

a) La primera **marca** TRIAS en España fue registrada por la actora y es la **marca** 15 460 JOAQUIN TRIAS, no la 16 984 F. TRIAS, como afirma la resolución recurrida, error que es de notable importancia para el resultado del pleito.

b) El hecho de que la actora tenga la **marca** registrada y no así la demandada es un hecho relevante y el uso infractor continuado en el tiempo no puede quedar convalidado, como ha estimado la resolución recurrida, cuando no es cierto que haya existido consentimiento por su parte a ese uso infractor. Habrá existido tolerancia pero no consentimiento, si bien ello no puede ser considerado como un acto atributivo de derechos para la demandada. Y el hecho de denominarse Trias y provenir de la misma familia de quienes tienen inscrita la **marca** no les da derecho a usar su signo.

c) El uso continuado de una **marca** no genera derecho alguno a usarla ni a registrarla, ya que la prescripción adquisitiva no es admisible en materia de marcas.

d) No puede considerarse prescrita la acción de infracción porque los actos de infracción han sido continuados en el tiempo.

SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto al conflicto que enfrenta a las partes

5. La resolución recurrida hace referencia a los siguientes hechos que considera acreditados:

a) La actora, Trias Galetes, es una conocida empresa, de dilatada trayectoria, cuyo objeto social consiste en la fabricación y venta de galletas. Tiene su domicilio social en Santa Coloma de Farners y es titular de una pluralidad de marcas:

- **Marca** española núm. 166 202 JOAQUIN TRIAS (mixta), clase 30, solicitada el 4 de junio de 1945.
- Núm. ES 2 056 029 NATURAL TRIAS NETS DE JOAQUIN TRIAS 1908 (mixta), clase 30, solicitada el 6 de noviembre de 1996.
- Núm. ES 2 172 352 TRIAS GAUDI & BARCELONA (mixta), clase 30, solicitada el 3 de julio de 1998.
- Núm. ES 2 356 186 TRIAS (denominativa), solicitada el día 8 de noviembre de 2000.
- Núm. ES 2 531 775 ESPECIAL DIET TRIAS 1908 (mixta), clase 30, solicitada el día 20 de marzo de 2003.
- Núm. ES 2 531 776 TRIAS DIET 1908 (mixta), clase 30, solicitada el día 20 de marzo de 2003.
- Núm. ES 2 932 383 TRIABE TRIAS, clase 30 (mixta) solicitada el 27 de mayo de 2010.

b) S. Trias, la demandada, domiciliada en la misma población, también se dedica a la fabricación y venta de galletas desde al menos desde 1982, fecha de creación de la sociedad, si bien sus socios se venían dedicando a este negocio desde 1949.

c) Los socios y administradores de ambas sociedades tienen un origen familiar común y no solo comparten un mismo apellido (Trias) sino que lo han venido utilizando en su actividad como un elemento relevante de la **marca** con la que significan sus productos. Eso explica que, a pesar del riesgo de confusión, hayan tolerado recíprocamente el uso de los signos con ese elemento común durante más de 50 años.

d) Además de las partes en este proceso, existe una tercera rama de la familia Trias que también se dedica al comercio de galletas y fue precisamente un íntegramente de ésta, el Sr. Constancio , quien en 1909 inscribió la **marca** F. TRIAS.

TERCERO . Sobre la prescripción de la acción

6. Al contrario de lo que ha entendido la recurrente, la resolución recurrida no estimó que la acción estuviera prescrita sino, todo lo contrario, que explícitamente rechaza esa excepción de la demandada en el fundamento jurídico cuarto. Por tanto, poco más se puede decir respecto de este concreto motivo del recurso.



CUARTO. Sobre la tolerancia de la actora y sus consecuencias

a) Irrelevancia de la antigüedad de signos no vigentes

7. Creemos que no resulta relevante la discusión que propone el recurso sobre la antigüedad de sus derechos y sobre el error cometido por la resolución recurrida al considerar como más antigua la **marca** 16 984 F. TRIAS cuando sus antepasados habían inscrito unos meses antes la **marca** 15 460 JOAQUIN TRIAS. Ese hecho, que reconoce la contraparte, no tiene relevancia alguna desde la perspectiva de las razones por las que la resolución recurrida desestimó la demanda, que toman como referencia exclusivamente la tolerancia que la actora había tenido para con los usos que la demandada había venido haciendo de sus propios signos, que incluían el término TRIAS. Y particularmente resulta irrelevante esa alegación cuando no puede considerarse acreditado que ese signo se encuentre vigente (la demandada afirma que está caducado desde 1980).

b) La tolerancia del uso de una **marca** susceptible de inducir a confusión con otra inscrita

8. Debemos pasar a examinar, por tanto, si la tolerancia en el uso durante un periodo tan largo (hasta 65 años indica la demandada y en cualquier caso más de 50 años) pueden justificar el fracaso de la acción de infracción cuando no se cuestiona el riesgo de confusión que existe entre los signos enfrentados que comparten el elemento denominativo más fuerte, el término TRIAS.

9. Como punto de partida hemos de decir que la tolerancia por parte del titular de los derechos marcarios en el uso del signo por un tercero no resulta irrelevante en nuestro derecho. Prueba de ello es que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, (LM) dispone en el artículo 52.2 que *(e)l titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una **marca** posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la **marca** posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la **marca** posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la **marca** posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la **marca** posterior*.

10. El referido precepto de nuestra Ley interna es transposición en nuestro derecho marcario de la Directiva 89/104/CEE, particularmente de su artículo 9, que establece:

*«1. El titular de una **marca** anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 4 que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una **marca** posterior registrada en dicho Estado miembro, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la **marca** posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha **marca** anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la **marca** posterior, salvo que la solicitud de la **marca** posterior se hubiere efectuado de mala fe.*

*2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una **marca** anterior contemplada en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 o de otro derecho anterior previsto en las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 4.*

*3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 el titular de una **marca** registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la **marca** posterior».*

11. Esa institución, que sustancialmente es una aplicación de la doctrina alemana del retraso desleal en el ejercicio de los derechos (*verwinkung*) y particularmente de la llamada *verwinkung* marcaria, tiene un ámbito de protección (para los titulares de derechos posteriores) que incluye tanto la acción de nulidad relativa como la acción de cesación, tal como se deriva de los términos literales del precepto (*"no puede solicitar la nulidad de la **marca** posterior ni oponerse al uso de la misma"*).

12. No obstante, entre los requisitos objetivos precisos para que pueda invocarse directamente la aplicación de esa doctrina se encuentra que el titular de los derechos marcarios posteriores tenga inscrito su derecho, lo que no sucede en el caso que enjuicamos, al menos actualmente. Es cierto que está acreditado que otros antepasados de los socios de la demandada pudieron haber tenido registrados signos que incluían el término "Trias" y que incluso otros familiares, distintos a los que son socios de la actora, aún los conservan. No obstante, de ello no se deriva que podamos considerar que la demandada S. Trias, una sociedad constituida en 1982, cumpla el requisito de tener inscritos los derechos sobre los signos que ha venido usando y por cuyo uso se le está imputando que infringe los signos que la actora tiene registrados.

13. En suma, la prescripción por tolerancia del artículo 52.2 LM no resuelve, al menos de forma directa, el caso del usuario de una **marca** posterior no registrada cuando el titular de la **marca** anterior consiente y tolera el uso del signo por un lapso temporal prolongado. Cuestión distinta es si de esa institución puede extraerse un



principio general que sea aplicable a nuestro caso y que permita dar al problema del conflicto entre los signos una solución distinta a la que ofrece el derecho de marcas como regla general.

c) La doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos

14. La jurisprudencia no ha sido ajena a este problema y ha admitido que en determinadas circunstancias el conflicto entre un signo registrado y otro no registrado y meramente usado pueda ser resuelto haciendo aplicación de la doctrina sobre el retraso desleal.

15. En nuestra Sentencia de 28 de noviembre de 2005 (ROJ: SAP B 16077/2005) decíamos que *«(c)on carácter general es admisible, al amparo de la prohibición del abuso de derecho (art. 7 del Código civil), que el retraso desleal en el ejercicio de las acciones para la defensa de un derecho puede dar lugar a la preclusión, cuando a la pasividad injustificada del titular durante un período de tiempo significado sigue su ejercicio tardío, de forma desleal o abusiva. En este sentido ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de mayo de 1982 que infringe el principio de buena fe "el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo -retraso desleal- vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho" (la misma línea sigue la de 13 de junio de 1986). Tal doctrina tiene una especial incidencia en la proyección jurídica determinada por el uso de signos distintivos e identificativos en el tráfico, siendo compatible con la específica previsión legal en materia de marcas que reconoce la llamada caducidad por tolerancia (art. 52.2 LM)»* .

16. Esa misma idea la hemos reiterado más tarde en la Sentencia de 6 de marzo de 2013 (ROJ: SAP B 2887/2013) y en la de 18 de mayo de 2015 (RA 257/2014), resoluciones en las que precisábamos que posteriormente esa idea había sido recogida en numerosas sentencias, como las de 5 de octubre de 2007 (RJ 2007/6469) y 19 de diciembre de 2005 (2006/152), entre otras.

17. La STS 7 de junio de 2010 (ROJ: STS 3092/2010) precisa que *«(l)a doctrina del retraso desleal 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 (SSTS de 21 de mayo de 1982 , 21 de septiembre de 1987 , 13 de julio de 1995 , 4 de julio de 1997) »* .

Y explícitamente distingue la doctrina sobre el retraso desleal de la doctrina de los actos propios exponiendo que *«(l)a doctrina que impide ir contra los propios actos, se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica. Como declara la STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997 , la regla nemine licet adversus sua facta venire [a nadie le es lícito ir contra sus propios actos] tiene su fundamento en la buena fe y en la protección de la confianza que la conducta produce; por tanto, tales actos ha (n) de ser vinculantes, causantes de estado y definidores de una situación jurídica de su autor, encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho y no han de ser ambiguos, sino revestidos de solemnidad.*

18. En cambio, para la aplicación de la doctrina sobre el retraso desleal, expone la STS de 7 de junio de 2010 , 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 para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible (STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997).

19. Precisa la referida Sentencia del TS que *«(l)a tardanza en el ejercicio de la acción, en cuanto supone una falta de actuación, no puede, si no es con otros elementos que lo apoyen, convertirse en aquiescencia. Esta Sala tiene declarado que quién puede ejercitar una pretensión es dueño de hacerlo o no mientras la acción se mantenga viva, así como de escoger para ello el momento que estime oportuno (SSTS de 17 de febrero y 11 de marzo de 1999 , 23 de octubre de 2009, RC n.º 313/2005), y el ejercicio de la acción poco antes de que concluya el plazo de prescripción no tiene, por sí mismo, idoneidad como acto propio, ni es suficiente para deducir el retraso en el ejercicio del derecho (STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997), pues el derecho pierde la acción para ser reclamado cuando se produce la prescripción, pero mientras no haya prescripción, el derecho permanece sin que pueda atribuirse deslealtad a un mero retraso (STS de 18 de octubre de 2004, RC n.º 2472/1998) »* .

20. Por regla general, el ejercicio tardío de las acciones en defensa del derecho, en determinadas circunstancias, puede resultar abusivo si la tolerancia del titular, durante un período de tiempo relevante, ha permitido al infractor creer razonablemente que tales acciones ya no iban a ser ejercitadas y que, por tanto, podía contar con la aquiescencia del titular. Pero, para ser apreciado el abuso de derecho, será necesario ponderar no sólo el período de tolerancia relevante, sino también, en particular, las circunstancias del uso del signo o denominación distintiva que en el tráfico haya venido realizando el presunto infractor (aplicaciones, ámbito territorial, intensidad del uso...), pues la tolerancia se predica respecto del uso en esas circunstancias concretas.



21. Asimismo, el retraso en el ejercicio de las acciones ha de ser desleal y en este sentido el exceso en el ejercicio del derecho ha de producir una lesión injustificada en la posición ganada por el presunto infractor, que el ejercicio de la acción tiende a destruir o abatir (así, cuando, por haber confiado el tercero que el titular toleraba el uso del signo, desarrolla un esfuerzo promocional y alcanza cierta posición concurrencial, causándole el ejercicio tardío del derecho un daño que pudo ser evitado si el titular hubiera activado oportunamente su derecho). Esa lesión o daño, en todo caso, ha de ser ilegítimo, puesto que el retraso desleal en el ejercicio de los derechos subjetivos se configura en nuestro ordenamiento como una manifestación del abuso de derecho, de modo que se ha de exigir la anormalidad en su ejercicio y la ausencia de un interés serio y legítimo (SSTS de 20 de julio de 1996 , 28 de junio de 2000 , 13 de junio de 2002).

22. En consonancia con lo expuesto, el ejercicio tardío no será desleal cuando exista una justa causa que lo justifique, en particular cuando se haya producido un cambio sustancial de las condiciones y circunstancias que motivaron la inicial tolerancia del titular, justificativas, en fin, de la reacción ante las nuevas circunstancias de uso. Por esa razón la STS de 3 de febrero de 2003 (ROJ: STS 634/2003), contemplando un supuesto susceptible de ser objeto de esta doctrina (en el marco de acciones por violación de **marca**), atiende a las causas que pueden justificar ese retraso y, por apreciar una modificación sustancial de las circunstancias que inicialmente motivaron la tolerancia previa del titular, termina por descartar el ejercicio abusivo del derecho.

d) Aplicación en el caso de la doctrina del retraso desleal

23. La existencia de retraso en el ejercicio de la acción de infracción resulta incuestionable. Y no se trata de un retraso cualquiera sino de una demora muy considerable y que aparece cualificada por el indudable conocimiento que la actora tenía del uso que la demandada estaba haciendo de sus signos (o al menos de una parte sustancial de los mismos, la denominativa) como consecuencia de la proximidad geográfica en la que se enmarca la actuación de ambas empresas y de la relación de parentesco existente entre los socios y administradores de cada una de las partes.

24. También resulta incuestionable la existencia de tolerancia por parte del titular de los signos registrados, que habría podido reaccionar decenios antes frente a los actos del infractor y no lo ha hecho, con lo cual ha permitido que el titular de los signos no registrados albergara la confianza de que no se iba a ejercitar en el futuro ninguna acción por infracción derivada del uso que venía haciendo de sus propios signos, al menos mientras ese uso no se modificara de forma sustancial.

Y no creemos que sea relevante el hecho de que no se le hubiera dirigido la demandada (o sus socios y administradores) para solicitar el consentimiento o aquiescencia para el uso de los signos, al contrario de lo que estima la recurrente, pues basta la mera tolerancia. A ello debemos añadir que la demandada ha acreditado haberse dirigido a solicitar la autorización o consentimiento de forma explícita para usar el denominativo TRIAS como **marca** (en 1990) a la tercera rama de la familia, esto es, los titulares de la **marca** F. TRIAS, pues en esos momentos eran los titulares de la **marca** más antigua que incluía esa denominación. Por tanto, eran quienes estaban en disposición de concederla. Eso determina que en ese momento, y mientras se mantuvo vigente esa **marca**, incluso la posición de la actora era precaria y dependía de la tolerancia del titular del signo más antiguo, al menos desde que se produjera la caducidad de su signo anterior.

En suma, lo que con esa referencia hemos querido expresar es que en el caso concurre una particular "comunidad de tolerancia" en el uso de signos que incluyen la denominación TRIAS para su uso en la fabricación y comercialización de galletes, que se ha prolongado en el tiempo de forma muy notable y con independencia de quien fuera titular del signo prioritario inscrito.

25. No obstante, que hubiera existido tolerancia y retraso no son más que presupuestos, pero no agotan la cuestión sino que es preciso examinar si concurre un requisito adicional, esto es, que el retraso en el ejercicio de las acciones por parte de la demandante ha sido desleal. El ejercicio tardío no será desleal cuando exista una justa causa que lo justifique. Y ello tanto puede ocurrir como consecuencia de un sustancial cambio de circunstancias que afectan al uso de los signos como por haber cesado las circunstancias, incluso las personales, que pudieran haber justificado el retraso.

26. La justificación que ofrece la actora para ese cambio de circunstancias es la siguiente:

a) El cambio en la economía. El mundo ha pasado en los últimos años a ser global, no local, lo que ha tenido una traducción inmediata en el uso de las marcas y en su alcance.

b) Tras la muerte Don. Felix el 14 de diciembre de 2009 sus sucesores han incrementado notablemente el uso de la forma de presentación de las galletas consistente en una imitación de las conocidas " *rajoles* " con mosaicos tradicionales de oficios llegando incluso a solicitar el registro como **marca** (si bien la OEPM la denegó por confusión).



c) La demandada ha adoptado una actitud parasitaria con los signos de la actora, hasta el extremo de que sus productos se han llegado a ver en establecimientos ofrecidos al público de forma conjunta.

27. Es cierto que se han producido notables cambios en la concepción de la economía que han tenido una importante consecuencia sobre la forma de concebir la función de los signos distintivos. No obstante, si bien esos cambios pueden suponer un cambio de circunstancias importante si tomamos como referencia un periodo de tiempo de 50 años, en cambio no así si el período de tiempo es mucho más reducido como cinco años y a estos efectos el cambio relevante en las circunstancias debe estar mucho más cerca del segundo parámetro que del primero; por tanto, no podemos compartir que esta circunstancia pueda justificar el ejercicio de la acción de infracción.

29. La segunda razón (que resume las referidas antes como apartados b/ y c/) consiste sustancialmente en la imputación de que la demandada ha venido siguiendo durante los años inmediatamente anteriores a la interposición de la demanda (y desde 2009) una actitud parasitaria que ha contribuido de forma notable a la confusión de los productos de cada una de las empresas.

Frente a esto lo que afirma la demandada S. Trias es que no es cierto que se haya producido esa aproximación parasitaria en el uso de los signos, dado que la decoración de las cajas con " *rajoles*" data desde 1991 (18 años antes de la muerte de Felix) y el uso del términos " *les típiques*" data desde 1986.

30. Tampoco creemos que esta circunstancia, por sí misma, pueda justificar el acto de la interposición de la demanda en el año 2013, particularmente cuando la resolución recurrida considera probado que la actora ya no utiliza esos mosaicos o " *rajoles*" de oficios desde el año 2008, hecho explícitamente admitido por la actora. Por tanto, no acertamos a ver en qué se ha concretado la aproximación parasitaria que la actora imputa a la demandada cuando el principal acto que la podría haber fundado ha pasado a ser irrelevante porque la propia titular del signo inscrito no lo utiliza.

Y a todo ello es preciso unir el hecho de que está acreditado que el uso de esa decoración por parte de la demandada no es nuevo sino que lo incorporó con mucha antelación a la muerte Don. Felix (la actora reconoció que la demandada los utilizaba desde 1991).

31. No obstante, aunque el cambio de circunstancias no lo podamos considerar en sí mismo relevante para justificar la decisión de ejercitar la acción, no podemos pasar por alto una circunstancia personal relevante que podía justificar la demora en el ejercicio de las acciones de infracción y que ha desaparecido recientemente. Nos estamos refiriendo a la muerte Don. Felix el 14 de diciembre de 2009. Creemos que esa circunstancia puede ser en sí misma relevante porque no podemos ignorar que la razón esencial que ha justificado el retraso ha sido esencialmente de índole personal, esto es, la estrecha relación de parentesco existente entre las partes. Ello creemos que es razón suficiente para descartar que el retraso pueda ser considerado como desleal, particularmente cuando no nos consta que la actora haya podido extraer provecho alguno de la demora en el ejercicio de la acción de la infracción. Al contrario, todo apunta a pensar que lo único que ha sufrido ha sido perjuicio pues la tolerancia con el uso de un signo infractor de los propios ha redundado en confusión entre sus productos y los de la demandada más bien en provecho de esta segunda que de la actora.

Por tanto, podemos descartar que el retraso haya sido desleal, al menos en cuanto al ejercicio de la acción de cesación.

32. Las cosas son distintas respecto de las demás acciones derivadas de la infracción, particularmente la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, que engloba en el ámbito del derecho de marcas la de enriquecimiento injusto. En este caso sí que creemos que el retraso puede ser considerado desleal en la medida en que la situación de tolerancia que la actora había consentido durante tantos años creemos que justifica la confianza de la demandada en poder seguir llevando a cabo los actos al menos hasta que una resolución judicial pusiera de manifiesto que su conducta era infractora.

No queremos decir con ello que no hubieran existido actos de infracción previos a la demanda sino exclusivamente que, en estas circunstancias concretas que concurren en el caso, creemos que no debemos reconocer a la actora el derecho a resarcirse de un daño que ella misma había venido consintiendo hasta el extremo de crear la expectativa en la demandada de que no existían actos de infracción.

33. Y por esas mismas razones estimamos que no solo no debemos acoger la acción de resarcimiento sino tampoco la acción de remoción de los efectos, esto es, la retirada del mercado de los productos que contienen signos infractores en relación con los productos ya distribuidos. E incluso que la acción de cesación de los actos infractores debemos limitarla temporalmente para evitar causar a la demandada unos efectos perjudiciales excesivos. No podemos ignorar que se trata de una empresa en pleno funcionamiento que viene utilizando unos signos que son precisos para la correcta comercialización de sus productos y que lo ha venido haciendo en la confianza de que tenía derecho a ello, por la propia tolerancia de la actora. Cuando esa



tolerancia ha cesado y con ello se hace evidente de que no puede continuar utilizando signos que incluyan la denominación TRIAS creemos que debemos concederle un plazo adicional razonable que le permita sustituir la presentación de sus productos. Ello nos lleva a fijar el momento en el que tomará efecto la condena a cesar en fecha 1 de septiembre de 2015.

QUINTO. Actos propios

34. El artículo 111-8 de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, que aprobó el Código civil de Cataluña, bajo el título " *Actos propios* ", expresa que *(n)adie puede hacer valer un derecho o una facultad que contradiga la conducta propia observada con anterioridad si ésta tenía una significación inequívoca de la cual derivan consecuencias jurídicas incompatibles con la pretensión actual.*

35. No creemos que concurren tampoco los requisitos para poder aplicar en el caso la doctrina de los actos propios, por cuanto no creemos que los actos de la actora puedan ser considerados como actos inequívocos de reconocimiento de una situación de reconocimiento de derechos adquiridos por la demandada. Más bien lo que podemos deducir de la preocupación de la actora por conservar sus propias marcas y aumentar sus registros es más bien lo contrario, esto es, una muestra de la preocupación por sus propios signos que tiene como contrapartida implícita la indudable preocupación por la utilización por terceros de signos presuntamente infractores.

Por tanto, y en conclusión, no creemos que tampoco la doctrina de los actos propios pueda justificar el fracaso de la acción de infracción ejercitada por Trias Galetes, al menos en cuanto a la acción de cesación.

SEXTO. Sobre los actos de **competencia desleal**

36. Trias Galetes imputó a S. Trias haber incurrido en el ilícito concurrencial del artículo 11.2 de la Ley de **Competencia Desleal** (LCD) al estimar que la demandada había imitado sus prestaciones provocando con ello un riesgo confusión en los consumidores, aparte de que ello suponía un aprovechamiento de la reputación y del esfuerzo ajeno. Concretamente, las razones con las que se funda esa imputación son las siguientes: el uso de las " *rajoles*" en las cajas, la eliminación del negrito por parte de la demandada en sus cajas y el uso de una banda roja.

37. La resolución recurrida consideró que el debate estaba contaminado por un elemento esencial que consistía en que ambas parte utilizaban la mismas **marca** (TRIAS) y se dedican a la misma actividad, razón por la que todo esfuerzo por distinguir sus productos resultaba baldío porque el resto de elementos quedaban difuminados por esas dos circunstancias esenciales. Por ello desestimó también la acción de infracción de **competencia desleal**.

38. El recurso de la actora insiste en que existen actos de **competencia desleal** afirmando que había resultado acreditado que el uso de los mosaicos de oficios tradicionales formaba parte del imaginario de Trias Galetes y de su catálogo de productos, de forma que su adopción por la demandada implicaba un acto de aproximación desleal. E imputa a la resolución recurrida no haber tomado en consideración ese hecho y haber desestimado por razones distintas e injustificadas.

Valoración del tribunal

39. El éxito de las acciones marcarias determina que resulte innecesario entrar siquiera en las de **competencia desleal**, tendido que:

- a) Primero, creemos satisfecho íntegramente el interés práctico perseguido por la actora.
- b) El principio de complementariedad relativa, que regula las relaciones entre las acciones marcarias y de **competencia desleal**, así lo impone.

SEXTO . Costas

40. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso.

41. En cuanto a las costas de la primera instancia, estimamos que no las debemos imponer por dos razones distintas y que van en la misma dirección. De una parte, porque la estimación de la demanda es parcial; de otra porque, aun en el caso de haber sido sustancial, creemos que el caso presenta dudas de derecho que así lo justifican. Creemos que esas dudas han quedado suficientemente explicitadas a lo largo del fundamento jurídico cuarto.

FALLAMOS



Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Trias Galetes-Biscuits, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 20 de febrero de 2014 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos. En su lugar, estimando la demanda de Trias Galetes-Biscuits, S.A. contra S. Trias, S.A. declaramos que la demandada ha infringido los derechos de la actora sobre las marcas que tiene registradas y le condenamos a cesar en el uso de signos infractores, esto es, que incluyan el denominativo TRIAS en los términos concretos que hemos especificado en el apartado 33 de esta resolución. Desestimamos las demás pretensiones de la demanda.

No hacemos imposición de las costas de ninguna de las instancias y acordamos la devolución del depósito constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.