

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. UNO

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.181/2006

Parte demandante: IMATEX SPA

Procurador: MARIA TERESA FIGUEIRAS COSTILLA

Abogado: JULIO CASILLAS FONT

Parte demandada: SAS SANPERE SA

Procurador: JOSE ANTONIO SAURA RUIZ

Abogado: IÑIGO DE MADARIA ESCUDERO

SENTENCIA núm.47/07

En Alicante, a 28 de Febrero de 2007

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 181/2006 promovidos a instancia de IMATEX SPA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. MARIA TERESA FIGUEIRAS COSTILLA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. JULIO CASILLAS FONT contra SAS SANPERE SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. JOSE ANTONIO SAURA RUIZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a IÑIGO DE MADARIA ESCUDERO, sobre infracción de modelo comunitario no registrados

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló el 14 de marzo de 2006 demanda, siendo requerida para la subsanación de la falta del ejemplar de tasa judicial, que aportó en escrito de 5 de abril, y acordada en providencias de 7 de abril, 16 de mayo, 15 y 29 de junio la subsanación y aclaración de los términos de la demanda, que se verificó finalmente en escrito de 7 de julio, en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia “*condenando a la mercantil SAS SANPERE SA a:*

- a) *Cesar en la venta y fabricación de productos textiles con el estampado que corresponde con el diseño referenciado como Belladona Multi*
- b) *Que indemnice a mi representada de los daños y perjuicios conforme a lo establecido en la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, o subsidiariamente en la legislación común al pago de una indemnización por los daños y perjuicios, fijando su liquidación final con arreglo a:*
 - *el resultado de la multiplicación del importe nominal del beneficio obtenido por la demandada con la comercialización de las referencias textiles objeto de esta demanda, por el número de unidades comercializadas de cada una de ellas*
 - *más los beneficios que mi representada hubiera obtenido por la venta a la demandada de esas mismas cantidades de tejido, a los mismos precios que la demandada los ha vendido, y cuya diseño ha sido utilizado por la demandada infringiendo el derecho de mi representada*

- *el mínimo legal establecido por el artículo 55 Apdo. 5 de la Ley 2/2003, que toma como dato puramente objetivo la cifra de negocio total (importe bruto de facturación del reseñado artículo textil infractor) solicitándose se fije como indemnización debida el importe que resulte superior de ambos*

A la cuantía indemnizatoria se debe incluir los 62 €, que es el gasto reflejado en el documento núm. 14 del escrito de demanda, incurrido para obtención de la prueba de la comisión de la infracción objeto de la litis

- c) *que se retiren del mercado todos el producto textil ofertado y vendido por la demandada respecto al artículo textil que referencia la demandada con el núm. 731.34912 " Rubens "*
- d) *que el producto textil objeto de la infracción que aquí se denuncia sea cedido con fines humanitarios a la organización o centro asistencial que libremente señale el Juzgado*
- e) *alternativamente la entrega de los productos a los que se refiere el párrafo d) a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios*
- f) *la publicación de la sentencia a costa la demandada mediante anuncios en prensa y notificaciones a los clientes de la misma que haya adquirido el referido producto.*

Y todo ello con expresa imposición de costas a la demandada”

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquella verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y en la que fueron resuelta la cuestión procesal suscitada consistentes en la aclaración de las bases de la indemnización solicitada ,e interesada por las partes la práctica de las pruebas pericial, documental, testifical e interrogatorio, se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto - El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: La mercantil italiana IMATEX SPA en su condición de titular de unos dibujos y modelos comunitarios no registrados consistentes en telas referenciadas como BELLADONA MULTI dibujo 50L 700 J formula demanda frente a la sociedad mercantil española SAS SANPERE SA por considerar que la comercialización por las telas que denomina RUBENS supone una vulneración de sus derechos reconocidos en el Reglamento (CE) Núm. 6/2002, de dibujo y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

Se afirma, de manera extractada en la demanda (que por su defectuosa redacción inicial precisó de varias aclaraciones) que: i) la actora es titular de unos modelos comunitarios

no registrados identificados como BELLADONA MULTI dibujo SOL 700J, que se publicitan en la feria textil "Heimtextil 2004", celebrada a principios de ese año; ii) que en marzo de 2004 la demandada solicita tejido con dicho estampado con ancho de 140 cm, que se le suministra en abril ; iii) que la demandada comercializa tejidos con el mismo diseño que de los de la actora, pero con un ancho de 280 centímetros, sin su autorización, lo que supone infracción de su derecho de exclusiva, que fundamenta la pluralidad de pretensiones enumeradas en los antecedentes de hecho

En la contestación a la demanda se formulan una serie de motivos de oposición, que en sucinta síntesis son los siguientes: 1º) la falta de concreción de la fecha de divulgación del diseño; 2º) la autorización de la actora a SA SANPERE para completar la bandera o coordinados de telas adquiridas con otras de distintos proveedores; 3º) el agotamiento de los derechos al amparo del art 21RDMC , 4º) la excepción de falta de validez del dibujo comunitario no registrado y 5º) la inexistencia de daños y perjuicios

Con carácter previo dejar sentado que son los escritos de demanda y contestación a la demanda los que fijan el objeto procesal, sin que sea dable a las partes en fases posteriores introducir o cambiar los fundamentos justificativos de sus pretensiones o de su defensa, por imperativo del derecho de defensa consagrado en el art 24 CE y del principio de preclusión procesal (art 412, 426, y 433 LEC) por lo que no deben ser tenidas en cuenta alegaciones extemporáneamente planteadas en el acto del juicio

Segundo. Invocada por la actora la titularidad de unos dibujos o modelos comunitarios sobre una telas (identificadas como BELLADONA MULTI 50L 700 J), la demandada invoca al amparo del art 85.2 RDMC la falta de validez de tales modelos no registrados (diseños en la terminología de derecho español) por concurrir la causa del art 25.1b) RDMC: no cumplir los requisitos previstos en los arts 4 a 9, en concreto, la falta de novedad y de carácter singular (art 4,5 y 6) por cuanto se trata de de un diseño textil compuesto exclusivamente de los populares " topos " o " lunares " en disposición al tresbolillo, es decir , en filas paralelas de modo que los lunares de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos equiláteros, y por ende, carece la actora del ius prohibendi y no puede ejercitar las acciones inherentes a este. Excepción que debe ser la primera a analizar, ya que su estimación haría innecesario el estudio de los demás motivos de oposición

Tercero.- Conviene tener en cuenta que el RDMC distingue entre dibujos y modelo comunitarios registrados y no registrados. Si los primeros se consideran válidos, correspondiendo a quien no esté de acuerdo impugnar su validez (a través del cauce específico al efecto previsto en el Reglamento: reconvención o excepción de nulidad, en los supuestos tasados del art 85.1 in fine), respecto de los dibujos y modelos comunitarios no registrados tal presunción de validez no rige al decir el art 85.2 : *“En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario”*)

En consecuencia, y centrados en los no registrados corresponde al titular indicar en qué sus dibujos o modelos son nuevos y poseen carácter singular (art 4, 5 y 6), y probar que no hayan trascurridos tres años a partir de la fecha en que dicho modelo o dibujo sea hecho publico por primera vez dentro de la Comunidad (art 11). Además le corresponde probar que el demandado es un tercero no autorizado que ha copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente, ya que el art 19.2 RDC (que define los derechos conferidos) aproximándose al sistema de protección propio del derecho de derecho de autor, confiere al titular del dibujo y modelo no registrado (en

contraposición al derecho de explotación exclusivo erga omnes del modelo o dibujo registrado, art 19.1) solo el derecho a impedir que se realicen copias de estos o que las utilicen, sin que puede impedir su utilización por el tercero que lo hubiere creado de forma independiente y del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular. En esas condiciones, sus modelos son merecedores de protección frente a los comercializados por la demandada si estos no producen en los usuarios informados una impresión general distinta a los suyos (art.10)

El requisito de la novedad se contempla en el artículo 5 que dice *“Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:*

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.”

La novedad se establece con un parámetro objetivo ya que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una creación independiente o de una copia, sino de la no divulgación de otro igual o con diferencias insignificantes (art 4.2) antes de una fecha concreta, que varía según se trate de diseño registrado o no registrado, siendo el artículo 7 el que determina cuando se entiende que hay divulgación. Implica realizar un juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos que han sido ya divulgados y concluir si existía anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalles irrelevantes; juicio comparativo que debe referirse a un momento determinado, que tratándose de diseño no registrados será el día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita se ha hecho público por primera vez.

Del segundo de los requisitos apuntados se ocupa el art 6 según el cual *“Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:*

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo”, que supone otro juicio comparativo entre el diseño cuya protección se interesa con aquellos que han sido ya divulgados para cerciorarse si la impresión, es decir, el efecto o sensación que causa el primero es diferente a la de los modelos ya existentes como anterioridades

Cuarto.-Aunque es manifiestamente mejorable la demanda en la exposición de los requisitos indicados, hay que tener en cuenta a la hora de su apreciación (y al efectuar el juicio comparativo al que se acaba de hacer referencia para ello) las especiales circunstancias concurrentes en esta modalidad de propiedad industrial, sobre todo en un sector como el textil (en el que se encuadran los diseños litigiosos) y a la doctrina de la facilidad probatoria contemplada en el art 217LEC. Como ha dicho este Juzgado (sentencia 4/1/2007, asunto 914/2005 S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL contra VILLPLASGO) el RDMC no exige al que solicita el reconocimiento de derecho de exclusiva sobre un dibujo o modelo ante la OAMI prueba acerca de esa novedad y singularidad ni se contempla en el procedimiento de concesión ninguna especie de informe sobre el estado de la formas (a modo del informe de la técnica en patentes) para

apreciar si ese diseño incrementa el patrimonio de las formas al ser nuevo y producir una impresión distinta. Por otra parte, en las directrices dictadas por la OAMI relativas a los procedimientos de nulidad de los modelos registrados, le corresponde a quien alega la carencia de novedad o de singularidad, indicar el/los dibujos o modelos anteriores que desvirtúen esa novedad o singularidad, previsión que viene a responder a la misma ratio de la facilidad probatoria del art 217LEC, que es aplicada en esta materia por el Tribunal de Marcas Comunitario Español en el auto de 14 de abril de 2005 (asunto Plastimoda SpA contra Creaciones B'Eloni SL), ya que parece , con carácter general, una probatio diabólica imponer al actor que advere que su diseño no es idéntico a todos y cada uno de los distintos diseños ya existentes y que conforman “el patrimonio de las formas aplicadas a objetos industriales o artesanales ”, sin que ello sea contradictorio con la resolución invocada por la demandada en vía de informe, de alcance limitado (ya que se refería a un supuesto de medidas cautelares) y sin pronunciamiento sobre la facilidad probatoria

Por tanto, aunque es cierto que la demanda no es paradigma de precisión, pues se limita a afirmar que el dibujo que se plasma en las telas referenciadas como BELLADONA MULTI dibujo 5OL 700 J merece protección como modelo comunitario no registrado, presuponiendo su novedad y singularidad, ello no se erige como obstáculo insalvable y justificador, sin más y por sí solo, de la desestimación, si atendemos a las consideraciones apuntadas y a las circunstancias específicas concurrentes en caso que nos ocupa, ya que el demandado en la contestación no niega que adquiriese las telas con ese dibujo en marzo de 2004 y reclamase para sí la exclusividad de su distribución (en todo caso así se reconoce por su legal representante en interrogatorio y se deduce del doc num 5 a 9 de la demanda) que viene a implicar que lo consideraba un producto (las telas) que incorporaba unas características formales que no estaban en el mercado, pues de lo contrario no se explica para que solicita que solo él pueda distribuirlo.

Por ello el cotejo o juicio comparativo para apreciar esa novedad y carácter singular debe efectuarse entre las telas de la actora respecto de las telas invocadas como anterioridades por la demandada, que tampoco es del todo concluyente al respecto, ya que no enumera e identifica tales anterioridades, remitiéndose a un dictamen pericial aportado en la audiencia previa

Quinto.- Procede, pues, determinar cuándo se ha producido la divulgación, que a pesar de la trascendencia para el titular del diseño no registrado (no puede reclamar protección si se adviera que hay un diseño divulgado previamente al suyo con idénticas características o con diferencias en detalles irrelevantes) tampoco es excesivamente cuidadosa la demanda al respecto

Es el artículo 7 el que determina cuando se entiende que hay divulgación, que literalmente reza “*Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad* “. Al tratarse aquí de un modelo no registrado para que se considere divulgado no basta con que haya sido publicado, expuesto, comercializado, o dado a conocer de cualquier otro modo, sino que es preciso,

además, que la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea

En el caso presente se dice en la demanda que se diseñó para la colección de 2004 y se incorpora al catálogo de ese año, presentándose en la Feria Heimtextil 04 y que el 2 de febrero de 2004 se envían muestras y pedidos a la demandada. Aun cuando no se tiene constancia fehaciente de la fecha de la citada Feria, se reconoce en la audiencia previa por la demandada como hecho no controvertido que tuvo lugar en enero y que se hizo público ese diseño por la actora, por lo que hay que entender que se produce la divulgación en ese momento, sobre todo cuando en febrero de 2004 (doc num 2), ya que en esa época ya aparece conocido para el espectro subjetivo al que se refiere el art 7 RDMC.

En consecuencia, habrá que efectuar el juicio o cotejo con los diseños previos a enero/febrero de 2004

Sexto.- Lo primero que dificulta ese juicio comparativo es que no se indica específicamente anterioridades por aquél que excepciona la falta de validez al amparo del art 85.2 RDMC, que se remite a un dictamen pericial de parte en el que se acompañan reproducciones de muestras de tejidos que presentan en su decoración diseños de círculos o lunares en dispuestos al tresbolillo; dictamen que solo sirve en cuanto instrumento probatorio para aportar conocimientos científicos, artísticos o técnicos para valoración de los hechos o las circunstancias relevantes del asunto(art 335LEC), pero no en aquellas partes que se extralimitan con juicios de índole jurídica, que le corresponden al juzgador. y ello porque los documentos que reproducen diseños en telas aportados en la pieza de medidas cautelares (doc num 3 y ss) y unidos a estos autos (según lo interesado en la audiencia previa) no se pueden tener en cuenta al desconocerse la fecha de su divulgación y por ende si son anteriores o posteriores al diseño de la actora

Las impresiones o reproducciones que aparecen en dicho dictamen no reflejan un tejido con características idénticas (según la definición del RDMC) que se aprecian en el de la actora, si tenemos en cuenta que lo que aquí se tutela es la apariencia externa global de las telas referenciadas como BELLADONA MULTI dibujo 50L 700 J, *“que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”* , sin que se pueda prescindir de algunos de ellos como el color ,como se afirma en la contestación, desconociendo, por ejemplo, la textura de las que invocadas como anterioridades. El que los elementos que aparecen en las telas (topos en tresbolillo) ya estuviesen anticipados en el tiempo antes de la divulgación de los modelos cuya protección se interesa (como se acredita con el dictamen pericial, centrado en ese punto), no es obstáculo para lo anterior, ya que aquí no se trata de otorgar un derecho de exclusiva a la actora sobre ese elemento decorativo genérico, sino si la forma en que se emplean (por su tamaño, combinaciones o no con otras figuras, cromatismo de las topos entre sí y respecto del fondo....) junto con el resto de elementos conformadores de la apariencia externa, permite concluir que el conjunto obtenido (ese concreto modelo de tela) adquiere novedad y singularidad. Y en ese cotejo del diseño plasmado en la tela de la actora con los indicados como anterioridades en el dictamen aportado permite concluir que el primero es nuevo, ya que no es idéntico a ninguno de los segundos, presentando diferencias con todos y cada uno de ellos que no pueden calificarse como insignificantes Y por otra parte, apreciada globalmente, el impacto visual que produce la distribución de topos en el diseño de la actora (dos líneas paralelas de topos o lunares de igual tono,

frente a otra de tonalidad más remarcada, sobre un fondo que realza los anteriores, todo ello dentro de la misma gama cromática), con un realce de los topos de diferente textura frente al resto de tela (que no se puede comprobar que se dé en las anterioridades invocadas, con los medios de prueba aportados) produce en los usuarios informados una impresión general distinta a las anterioridades indicadas, pues no hay que perder de vista a la hora de interpretar este requisito que el sistema comunitario de protección de dibujos y modelos no impone un determinado grado de diferenciación (ni en el Reglamento ni en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (art 5 y 9) se concreta ese grado) y en la tramitación de estos textos se eliminó el adverbio " notablemente " que cualificaba la diferencia, por lo que es claro que no se exige que ese grado de diferencia sea grande, sino que basta que exista algún grado, pero en todo caso suficiente para poder discriminar uno y otro modelo o dibujo, rebajándose así el ámbito de protección a cambio de facilitar el acceso a la misma; opción legislativa que debe ser respetada al llevar a cabo la interpretación del sistema en su aplicación al caso concreto. Grado de diferenciación que aquí si es predicable para ese usuario informado, (que no se define ni en el Reglamento ni en la Directiva) y que como dice la Exposición de Motivos de Ley española de Diseño (Ley 20/2003) " *habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto* ". No es un usuario cualquiera sino que esta calificado por la nota de " informado " lo cual implica un cierto grado de conocimiento, que añade un plus al consumidor final (en el sentido de no equiparar el consumidor medio al usuario informado se pronuncia la División de Anulación de la OAMI en Decisión de 30/06/2005) y que en su valoración global pondera el grado de libertad del autor al desarrollar el modelo o dibujo y que presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales (Resolución de la División de Anulación de la OAMI de 27/4/2004) que a aquellas semejanzas que vienen definidos por esa estructura base, sin que sea indiferente a la hora de realizar esta valoración global la relación del diseño con el producto al que se aplica como se desprende del Considerando 14 del RMDC según el cual " *La determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece y el grado de libertad con que lo creó el autor*". Por ello, el que existan similitudes entre las telas cuya protección se solicita y las telas indicados como anterioridades no excluye la concurrencia de los requisitos de protección (art 4RDMC) cuando tales similitudes (no identidad) concurren en las formas básicas (colocación de topos al tresbolillo)

Además de las razones expuestas para descartar la tesis de la demandada basada en el dictamen pericial (aquí lo que se trata de proteger es el diseño que se plasma en la tela que se acompaña como documento número 16 y no cualesquier tela con lunares o topos al tresbolillo) hay que apuntar otra y es que la novedad no se define en parámetros de originalidad (como ocurre con las obras de propiedad intelectual) sino que nuevo es lo no conocido, o mejor dicho, lo no divulgado en los términos del art 7 RDMC, de tal manera que una divulgación que no se responda a los requisitos de ese precepto no impide la novedad. Como se ha dicho anteriormente es preciso que la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la

Unión Europea, por lo que el que se trate de diseños (los alegados como anterioridades) que figuren en los archivos de un centro de documentación y museo textil (aunque sea público) no garantiza per se la divulgación a efectos legales. Como afirma la doctrina más autorizada (Casado Cerviño en “El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa”) cabe la posibilidad de que dibujos o modelos conocidos en el pasado sean considerados como nuevos si aquellos aparecen olvidados actualmente, dando lugar a los llamados “dibujos o modelos de resurrección”, de gran interés en algunos sectores (como puede ser el de la decoración) que buscan su inspiración en motivos antiguos no conocidos en las relaciones comerciales habituales. En el caso presente las anterioridades invocadas se remontan a muestrarios de sederias de los periodos 1915-1930 y 1930-1950, y 1940-1950 básicamente (además de un supuesto del S XIV-XV). A falta de mayores concreciones, y dado que es posible que se remonten a 1940, no contamos con pruebas contundentes que permita catalogar a los mismos como dibujos con capacidad para desvirtuar la novedad de uno divulgado en 2004

Debe, pues, descartarse la excepción de falta de validez del modelo comunitario no registrado ejercitada con cobertura en el art 85.2 RDMC **Séptimo.-** Asentado lo anterior, la protección que el RDMC (art 19) y por remisión, la legislación nacional prevé (art 88 y 89) exige comprobar: a) que los dibujos/modelos incorporados en las telas comercializadas por la demandada no producen en los usuarios informados una impresión general distinta a los de las de la actora (art.10) y b) que nos encontramos ante una copia en los términos del art 19.2 RDMC

No hay duda de la concurrencia de estos requisitos por las siguientes razones: i) no se niegan expresamente en la contestación (sin que valgan negaciones genéricas o de estilo), por lo que pueden tácitamente considerarse hechos admitidos(art 405LEC) ; ii) se reconoce en la audiencia previa como hecho no controvertido que la única diferencia es la relativa a la composición de las telas pero no en cuanto a los dibujos que una y otras incorporan una y otra; iii) por el representante de la demandada que adquirieron a la actora telas con el diseño que nos ocupa con un tamaño de 135/140cm y que dado que el precio y condiciones (género no lavable) que le podía suministrar la actora para el ancho de 280 cm no les convenía, encargaron su fabricación a un tercero, con diferentes características en cuanto a los materiales (para facilitar su lavado) pero que venía a completar el de 140; iv) que la apreciación global y comparación de las telas de la demandante identificadas como doc num 15 con las comercializadas como RUBENS por la demandada adjuntadas como doc num 16, pone de manifiesto que ambas comparten iguales características de apariencia externa, con la sola variación de su composición, por lo que se puede afirmar que hay identidad absoluta o en todo caso que producen una impresión general que conlleva a confusión, sin que la alegación de que son diferentes, ya que en su colocación según el producto para el que se aplique (tapizado, cortinajes...) en una aparecen las rayas en sentido vertical y en otra en horizontal desvirtúe lo anterior, puesto que a) en todo caso es extemporánea al no constar en la contestación a la demanda y b) se trata de algo accesorio y ajeno al propio diseño, sino a la forma de uso del producto en el que se incorpora; v) en todo caso a la hora de apreciar el requisito de la existencia de copia, hay que volver a traer a colación la doctrina de la facilidad probatoria (art 217LEC) y ponderarse ésta habida cuenta de las circunstancias especialmente cambiantes de este sector de telas destinadas a decoración, de manera que si el diseño de la demandada es sustancialmente similar al de la actora es aquélla la que está en mejores condiciones de probar que no ha copiado y que su diseño es fruto de su actividad creativa. Necesidad ya apuntada en el Dictamen del Comité Económico y Social de 22 de febrero de 1995, sobre la Propuesta de

Reglamento y la Propuesta de Directiva relativa a la protección jurídica del diseño (DO num C 110, de 2 de mayo de 1995). Prueba que no se aporta, por lo que al ser tantas las coincidencias hay que concluir que los diseños que incorporan las telas de la demandada no son fruto de un proceso de creación independiente

Por último apuntar que no desaparece la infracción por el dato de que pueda figurar en el producto comercializado por la demandada la marca de esta, ya que no cabe confundir la finalidad de la marca con la de la figura del modelo y dibujo comunitario, que se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, siendo el bien jurídico protegido " el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial " como dice la Exposición de Motivos de la ley española, que aquí es vulnerado

Octavo.- Afirmada la existencia de un comportamiento que vulnera el derecho que otorga el dibujo comunitario no registrado en el que se fundamenta la demanda, procede analizar los restantes motivos de oposición planteados.

El consistente en la falta de concreción de la fecha de divulgación del diseño carece de fuerza para la desestimación de la demanda, ya que al margen de la falta de precisión de ésta al respecto, lo relevante aquí es si la protección solicitada está dentro de periodo que otorga el Reglamento al modelo o dibujo no registrado

Si la divulgación consta probada en febrero de 2004 y la demanda se presenta el 14 de marzo de 2006 (aunque por vicisitudes por su defectuosa formulación, se admite a trámite el 12 de julio) es evidente que no habían transcurrido el plazo de protección de 3 años al que se refiere el art 11 RDMC, y por ende, el motivo de oposición debe decaer

Noveno.- Igual suerte debe correr la alegada autorización de la actora a SA SANPERE para completar la bandera o coordinados de telas adquiridas con otras de distintos proveedores, ya que ninguna prueba hay de tal consentimiento, ya que las meras declaraciones del legal representante de la demandada al no serle perjudicial (art 316LEC) sin otro soporte no son bastantes al efecto

Esa conformidad o autorización debe probarse por quien la invoca («incumbit probatio qui dicit non qui negat») y debe ser clara, precisa y no ofrecer dudas al implicar posible renuncias de derecho, tomando como pauta interpretativa la jurisprudencia recaída acerca de otros preceptos del RMC en los que se establece la necesidad de autorización del titular de la marca como límite a sus derechos, y en concreto, en materia de agotamiento (sentencia del TJCE de 20 noviembre de 2001, asuntos” Zino Dadivoff y Levi Strauss”). Además sorprende que una decisión de tal calibre, con el valor patrimonial que supone, no se realice por escrito, pues aunque no es un requisito ad solemnitatem o indispensable, la forma escrita parece especialmente recomendable, como lo pone de relieve el funcionamiento de las relaciones comerciales y las propias ya existentes entre las partes, que no se limitan a acuerdos verbales sino que se plasman por escrito, como es lógico ; comportamiento interpartes y realidad social con arreglo a la cuál debe valorarse la prueba aportada, manifiestamente insuficiente

Décimo.- En cuanto al agotamiento de los derechos, solo de pasada se refiere en el folio 15 de su contestación al mismo con transcripción del art 21 RDMC según el cual “*Los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario no se extenderán a los actos relativos a un producto al que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario, cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo o modelo comunitario o con su consentimiento.*”

Debe desecharse el motivo defensivo (alegado sin más explicaciones) ya que en virtud de este límite lo que no puede el titular del dibujo/modelo es impedir los actos de

comercialización o explotación en el tráfico mercantil de los productos que incorporen el dibujo/modelo comunitario cuando dichos productos han sido puestos en el Espacio Económico Europeo por el mismo o con su consentimiento (aquí las telas de 140 cm vendidas a la demandada), pero ello es diferente a que pueda impedir que un tercero copie el dibujo que aparece en esos productos y lo incorpore a otros productos que se introducen en el mercado sin su autorización, que es lo que ha ocurrido con las telas de 280 cm. comercializadas por la demandada

Undécimo –Resta por finalizar analizar las consecuencias derivadas de la infracción de los modelos comunitarios se contemplan en el artículo 89 RDMC, a completar (art 88 y 89.2 RDMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (artículos 52 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial en la redacción previa a la Ley 19/2006, que entra en vigor después del inicio del infracción y tras la presentación de la demanda en Decanato, aunque esta se admita después por su defectuosa presentación inicial, art 410LEC) siempre que no sea incompatible con la previsión y principios de la norma comunitaria, ya que en la contestación a la demandada se acepta la legitimación activa de la mercantil actora (folio 11), pues lo que se vienen a negar es que el dibujo plasmado en las telas reúna es los requisitos para merecer protección como dibujo comunitario no registrado. Por ello devienen sorprendidas las alegaciones posteriores que formula la demandada al respecto, que son extemporáneas, y por tanto no puede ser tenidas en cuenta por lo dicho en el fundamento primero. En todo caso apuntar que no hay motivo alguno para pensar que el dibujo o modelo comunitario alegado por la actora no le pertenezca, ya que el Reglamento en su artículo 14.3 considera que corresponde al empresario cuando ha sido realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de instrucciones de aquel, y no contamos con dato alguno que justifique la inaplicación de esta regla general.

A la vista de la regulación dicha hay que concluir:

1º) en cuanto a la pretensión de cesación, es procedente al ser imprescindible para poner fin a la infracción

2º) en cuanto a la pretensión de remoción o retirada es pertinente, si bien hay que puntualizar que se limita a los productos textiles que obren en su poder o de sus distribuidores y que no hayan sido introducidos en el mercado, no los que estén en manos de consumidores

3º) en cuanto a la cesión con fines humanitarios, es asimismo procedente al no aparecer como desproporcionada y gravosa

Esta cesión deberá llevarse a cabo a favor de la Cruz Roja por la demandada a su costa, con preaviso de 10 días a la actora del lugar y hora de entrega para estar presente si así lo estima oportuno, con acreditación notarial de su realización, que contenga relación de piezas entregadas

En caso de que no acepte dicha entidad al no reportarle beneficio la utilización de las telas, podrá la actora indicar una organización o centro asistencial con fines humanitarios

4º) al ser alternativa y no subsidiario a la cesión, y haberse optado por la cesión, no procede pronunciamiento sobre entrega a la actora de los productos comercializados por la demandada a cuenta de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios

5º) respecto de la publicación de la sentencia mediante anuncios en prensa y notificaciones a clientes, ya se ha pronunciado este Juzgado (entre otras sentencia de 16/2/2006, asunto 348/2005, CINQ-HUITIÈMES SA contra HALLEY SC y otros y de 15/10/2006, asunto 855/2005 CAVERHILL FINANCE SA contra PEDRO VENANCIO HERNANDEZ HERNÁNDEZ) en el sentido de que aunque se trata de

una de las medidas que puede interesar el titular de un derecho de propiedad industrial, ello no quiere decir que sea de aplicación automática sino que habrá que acudir al caso concreto y determinar si esa información deviene necesaria para restituir la buena imagen de la marca/dibujo o modelo infringido ante los consumidores e ilustrar a estos para evitar posibles equívocos. La propia mención que realiza ley a “las personas interesadas” pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada

En el caso presente se desconoce si se trata de diseños de implantación en España ni las circunstancias en las que se produce su comercialización (alcance espacial, si se tratan o no de los mismos canales de distribución...) ya que no se aporta dato alguno.

Por ello ante la ausencia de prueba que justifique la necesidad y conveniencia de esa publicidad adicional, carga que le corresponde a quien la solicita, no procede acceder a la pretensión de difusión, recordando al respecto la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 29 de abril de 2002 que deniega la publicación a costa del demandado de la sentencia ” *ya que no estamos en presencia de una notoriedad de la marca a proteger, y la petición en cuestión se revela por ello excesiva y desproporcionada*”

Resta, para finalizar, resolver la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios

Decimosegundo- En la demanda son dos los conceptos económicos reclamados: a) el beneficio dejado de obtener derivado de la infracción de los diseños comunitarios no registrados y b) los gastos por adquisición de telas de la demandada.

En el caso que nos ocupa, dado que no se cuestiona que la demandada lleva a cabo la primera comercialización de las telas RUBENS infractoras del derecho de exclusiva de la actora, no es necesario plantearse siquiera si en su comportamiento ha intervenido culpa, ya que en tales casos el sistema legal no lo precisa y en todo caso, como dice el art 54.1LPJDI, responde de los daños y perjuicios causados. En todo caso es patente que esta existe, pues encarga la fabricación de telas con dibujos idénticos

El siguiente paso es concretar su existencia y alcance, que la demandada niega

El concepto b) apuntado no presenta especiales problemas y debe ser incluido en la suma de 62 €(doc. num 14) al ser gasto necesario y justificado para la preparación de la presente demanda, como lo ha venido reconociendo la jurisprudencia y se consagra en la vigente redacción del art 53 LM, que actúa como valiosa pauta interpretativa

Para la determinación del primero se opta (una vez aclarado en la audiencia previa en el que se prescinde de una de las bases inicialmente propuestas) por el criterio establecido en el apartado 55.2.b) de la Ley 20/2003 (los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño) reclamándose el resultado de la multiplicación del importe nominal del beneficio obtenido por la demandada con la comercialización de las referencias textiles objeto de demanda por el número de unidades comercializadas de cada una de ellas

Es aquí donde se plantea una vez más el espinoso tema de los daños in re ipsa y la exigencia de prueba o no para su estimación, objeto de análisis especialmente en materia marcaria pero también trasladable a sede de diseños. Al respecto la sentencia del TS de 3 de marzo de 2004, dice que si bien “*es cierto que en algunas Sentencias de esta Sala, entre ellas la citada en el escrito de recurso y las más recientes de 10 de octubre de 2001 y 3 de febrero de 2004, se ha admitido la aplicación de la doctrina «in re ipsa», pero ello no implica que quepa establecerla con carácter general (Sentencia 29 septiembre 2003), sino que ha de atenderse a las circunstancias del caso, como por lo demás es consustancial a dicha doctrina*” asumiendo la doctrina de la Sentencia de 9 de diciembre de 1996, que se reproduce literalmente en la de 23 de septiembre de 2003

conforme a la cual la producción o existencia de los daños o perjuicios ha de probarlos en el proceso el titular registral de la marca afectada para que pueda ser declarada la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente dejarse para la fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su cuantía. Y en la misma línea se manifiestan, entre otras, las Sentencias de 20 de julio de 2000 y 3 de febrero y 29 de septiembre de 2003”. No obstante, en otras posteriores (STS de 1 de junio de 2005) se matiza al afirmar “A las anteriores consideraciones procede indicar que en Sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 2004, se indica que conviene matizar lo declarado por la misma en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (Sentencia de 20 de febrero de 2001 , o sobre la falta de consolidación de la doctrina de los daños «in re ipsa» en estas materias (Sentencias de 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004), mediante lo resuelto por aquéllas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (Sentencias de 23 de febrero de 1998 , 17 de noviembre de 1999 , 7 de diciembre de 2001 y 19 de junio de 2003), pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales, e incluso la posibilidad de daño moral admitida en Sentencia de 18 de febrero de 1999 al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física” .

Sobre esta controversia no conviene perder de vista que cuando el legislador ha querido reforzar la situación jurídica del titular de la marca o del diseño eximiéndole de la carga de la prueba, así lo ha hecho expresamente, como ocurre al garantizarle una indemnización mínima, en todo caso y sin necesidad de prueba, consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (art 43.5LM y 55.5 LPJDI). Así parece desprenderse de la sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 22 de noviembre de 2005(caso Protest) en la que, en un supuesto en el que se apreció el uso de un signo confusorio, se dice que la indemnización no puede ser una consecuencia automática derivada de la infracción de la marca

Tampoco resultaba irrelevante en esta problemática la elección del criterio de los tres enumerados, ya que, aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios, si se desciende a su estudio concreto se aprecia que únicamente el criterio de la letra a) responde propiamente a la actio indemnizatoria. En cambio, los de la letra b) (beneficio ilícitamente obtenido) y letra c) (regalía hipotética) obedecen a pautas más propias del enriquecimiento injusto, ya que implican el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica la devolución del enriquecimiento positivo obtenido por el infractor (devolución del *lucrum emergens*) o el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de *damnum cessans*).

En éstos últimos casos, que como se ha dicho, responden a parámetros propios de la actio por enriquecimiento sin causa, es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina *ex re ipsa* ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa. A esta idea responde, entre otras, la sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 septiembre de 2003. En cambio, cuando se trata del apartado a), que obedece a los cánones específicos de la actio indemnizatoria, le corresponde al actor probar, al menos

con el grado de verosimilitud suficiente, que habría obtenido una determinada cifra de beneficios en caso de no haber tenido lugar la infracción por el demandado.

La aplicación de estas consideraciones al caso presente conlleva la desestimación de la oposición formulada, basada además en la redacción de una norma que no estaba en vigor en el momento de formularse la demanda

Decimotercero.- A la hora de la cuantificación, el perito economista designado concluye en el informe aportado que el beneficio obtenido por unidad comercializada por la demandada por la venta de las telas Rubens se sitúa entre los 0,78 €/metros y los 2,37 €/metro, que multiplicado por el total de metros comercializados (6602,26 metros) da un resultado total para el período 2004- 2006 de un beneficio que oscila entre los 5.122,09 € y los 15.650,12€ en función de los criterios de imputación de los costes indirectos

La fijación del beneficio obtenido por infractor al que tiene derecho el titular del derecho de propiedad industrial infringido pasa por dos operaciones sucesivas: 1º) determinar la cifra de ventas o de negocios de los productos portadores del dibujo ilícito y 2º) restar a esa cantidad los costes o gastos para su producción.

La primera variable no presenta especiales problemas, ya que consta el número de metros vendidos y el precio medio por unidad, lo que arroja un total de ventas de 167.377,29 €

Las dificultades se plantean en la segunda de las variables, reconociendo el perito que subjetiva la imputación de los costes para fijar el beneficio final

A nivel de principios se puede afirmar que lógicamente deberán tenerse en cuenta los costes de producción directamente provocados en el proceso de fabricación y distribución de los productos marcados con el signo infractor o portadores del dibujo/modelo ilícito. En cambio, no parece ajustado que se incluyan los gastos o costes indirectamente relacionados, que son compartidos para el resto de productos a los que se dedica la empresa demandada. Se tratan estos últimos de los llamados costes estructurales, que si bien se tienen en cuenta para el cálculo ordinario de beneficios de la empresa, aquí deben quedar excluidos, ya que lo contrario el beneficio obtenido con la actividad ilícita serviría para financiar esos costes estructurales, con merma del derecho del titular de exclusiva al que la ley reconoce la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor, sin exclusión alguna

El problema reside además en concretar no sólo cuáles son esos costes de producción directos sino que muchos de ellos son compartidos con otro tipo de productos (por ejemplo, los gastos de personal que se dedica a la distribución de los productos ilícitos es un gasto directo de producción, pero sí además el personal también promociona otros productos que no incorpora el signo o diseño ilícito, parece que nos conduce a un prorrateo de difícil cálculo)

Y se agrava aún más el problema cuando de modo generalizado se observa que las partes que interesan la condena indemnizatoria no son nada explícitas al respecto a la hora de proponer las bases de cálculo de la indemnización ni la prueba pericial

Con estos parámetros, habrá que incluir como costes o gastos a deducir no solo los 83.677 €(por compra de Rubens 280 cm) que afirma el actor en su informe en el acto del juicio, sino los restantes de “aprovisionamiento“ (al constar en el dictamen pericial que se refieren a costes de “muestrario” y “logísticos” directos de Rubens 280 y que ascienden a 11.128,08€ y 22.826.67€, respectivamente). Además, dado que en el dictamen pericial se afirma que se ha tenido en cuenta respecto del cálculo de los gastos o costes de ventas (necesarios para al venta de los artículo y por tanto también coste o gasto directo o necesario, como afirma en la doctrina entre otros Fernández Novoa) el % de participación de la cifra de negocios de los productos Rubens 280 en el total de la

sociedad (que asciende a 51.925.982,33€ para el periodo 2004-2006), la cifra que arroja esa partida (34.094,77€). En cambio, se excluyen los otros gastos de explotación (arrendamientos, gastos generales, de gestión y financieros)

En definitiva, los gastos deducibles ascienden a 151.727,17 € lo que supone un beneficio de 15.650,12 €

Decimocuarto.- -Al ser parcial la estimación, pues la pretensión de difusión no se estima al adolecer de la más mínima justificación e interesarse inicialmente la indemnización con arreglo a bases de la que después se desiste por su inadecuada formulación, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 394LEC)

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por IMATEX SPA contra SAS SANPERE SA debo condenar y condeno a la demandada a:

- a) cesar en la venta y fabricación de productos textiles con el estampado que corresponde con el diseño referenciado por la actora como Belladona Multi
- b) indemnizar a la actora en quince mil setecientos doce euros con doce céntimos (15.712,12 €)
- c) retirar del mercado el producto textil ofertado y vendido como "Rubens 280"
- d) ceder el producto textil referido en el apartado anterior con fines humanitarios a la Cruz Roja en los términos del fundamento jurídico 11º

Se absuelve a la demandada del resto de pretensiones ejercitadas

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes.
Doy fe