

**JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA**

**C/Pardo Gimeno, 43**

**Tlno.965936093-4-5-6**

**Alicante**

**Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.493/2006**

**Parte demandante: PLASTICOS PINEDA SL**

**Procurador: MARIA CARMEN VIDAL MAESTRE**

**Abogado: ENRIQUE MANRESA MEDINA**

**Parte demandada: SIMES SENCO SA**

**Procurador: ESTHER PEREZ HERNANDEZ**

**Abogado: LUIS BERENGUER GIMENEZ**

**SENTENCIA núm.199/07**

En Alicante, a 15 de octubre de 2007

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 493/2006 promovidos a instancia de PLASTICOS PINEDA SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. MARIA CARMEN VIDAL MAESTRE y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. ENRIQUE MANRESA MEDINA contra SIMES SENCO SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. ESTHER PEREZ HERNANDEZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a LUIS BERENGUER GIMENEZ, sobre infracción de dibujo y modelo comunitario, nulidad de diseño industrial nacional y competencia desleal y demanda reconventional formulada en solicitud de nulidad de modelo comunitario

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero** - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que:

1º.- Se declare que la demandada SIMES SENCO, S.A. ha violado los derechos exclusivos de Propiedad Industrial que corresponden a PLÁSTICOS PINEDA, S.L. como titular del Modelo Comunitario nº 201.306 “GRAPAS PARA EMPARRADOS DE VIÑAS”, al haber fabricado y/o comercializado y/o distribuido la demandada una “Grapa / clip para viñedos” que infringe dicho modelo sin la autorización de PLÁSTICOS PINEDA, S.L.

2º.- Se declare la nulidad del Diseño Industrial español nº 501.563 “CLIP (PARA EMPARRADOS DE VIÑAS)” al haber sido registrado indebidamente y carecer de novedad por encontrarse anticipado por el Modelo Comunitario nº 201.306 de la actora.

3º.- Se declare que la utilización por SIMES SENCO, S.A. del diseño de un clip (grapa) para emparrados de viñas, coincidente con el diseño industrial español nº 501.563 es un claro acto de competencia desleal contra PLÁSTICOS PINEDA, S.L.

4º.- Decretar la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación del Modelo Comunitario 201.306 “GRAPAS PARA EMPARRADOS DE VIÑAS” de PLÁSTICOS PINEDA, S.L. y, en particular, que se retiren del tráfico económico, incluyendo Internet, los productos, embalajes, envoltorios, material

publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de modelo comunitario.

5°.- Se condene a la demandada a que cese y se abstenga de seguir fabricando, comercializando, distribuyendo y/o de hacer fabricar, comercializar o distribuir un clip (grapa) para emparrados de viñas, coincidente con el diseño n° 501.563 objeto de la presente demanda y cualesquiera otros que constituyan copias esenciales, totales o parciales del Modelo Comunitario 201.306 “GRAPAS PARA EMPARRADOS DE VIÑAS” de PLÁSTICOS PINEDA, S.L., mientras se halle en vigor.

6°.- Condenar a la demandada a que abone a la sociedad demandante la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados por la explotación industrial y comercial de los citados productos por la demandada, en cuantía que resulte determinada en el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 2° b de la Ley de protección jurídica del Diseño Industrial, así como al 1% de la facturación realizada con el producto infractor, de acuerdo con el artículo 55.5° del mismo texto legal.

7°.- Condenar a la sociedad demandada al pago de las costas procesales, declarando su temeridad.

8°.- Se decrete el embargo y destrucción de los clip (grapa) para emparrados de viñas, coincidente con el diseño n° 501.563 descritos en el cuerpo de este escrito y de los medios exclusivamente destinados a tal producción que se encuentren en poder de la demandada o de terceras personas por ella controladas o contratadas.

9°.- La publicación de la Sentencia condenatoria en dos revistas del sector.

**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 aquélla, 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 y formulo reconvencción en reclamación de la nulidad del modelo comunitario números 231.306 por falta de novedad y de carácter singular ordenando la cancelación de los mismos en la OAMI

**Tercero.-** De dicha reconvencción se dio traslado a la actora, que en tiempo y forma presentó escrito de contestación en el que, tras las alegaciones que estimó pertinentes, interesaba su desestimación

**Cuarto.-** Precluido el trámite de contestación a la demanda reconvenccional, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, 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 no suscitadas cuestiones de orden procesal, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental, interrogatorio, testifical y pericial que se admitieron, señalándose la celebración del juicio

**Quinto -** 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

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

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### **Primero: Planteamiento.**

La actora PLASTICOS PINEDA SL formula demanda contra SIMES SENCO SA con un triple objeto: a) que se declare que con la fabricación y comercialización sin autorización de unas grapas/clips para viñedos, la demandada ha infringido el derecho

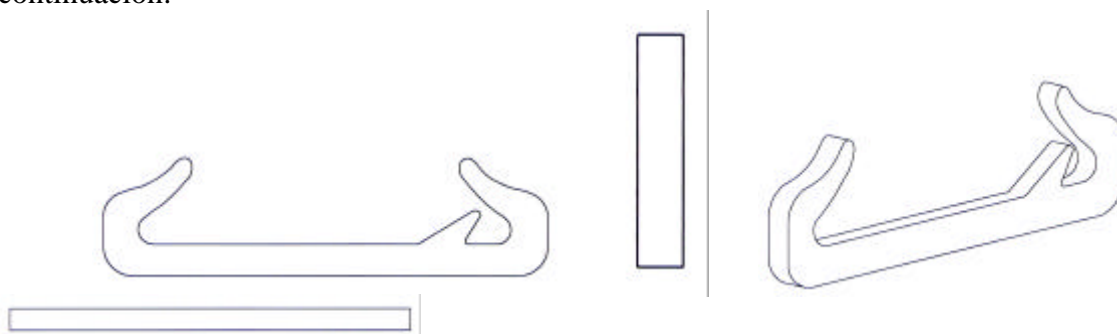
exclusivo que la primera tiene sobre unas grapas para emparrado de viñas protegidas como modelo comunitario N°. 201.306, con las pretensiones de remoción, destrucción, indemnización y de difusión desglosadas en el suplico transcrito, con invocación de los arts 88 y 19 del Reglamento (CE) número 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y los arts 52, 53, 54 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de Julio de Protección Jurídica el Diseño Industrial ( en lo sucesivo LDI); b) la nulidad del diseño industrial español num 501.563 registrado en la OEPM por la demandada por carecer de novedad y carácter singular, con alegación de los arts 1,2,5,6, 65,68 y 13 de la LDI y c) que se declare que la demandada ha cometido actos de competencia desleal de confusión ( art 6 Ley3/1991, de Competencia Desleal, de 9 de Enero, en adelante LCD) y de aprovechamiento de la reputación ajena (Art. 12) con cita además de los artículos 1,2, 3, 4, 5,6, 11,12, 18, 19 y 20 de la LCD

En la contestación a la demanda SIMES SENCO se opondrá y niega la infracción de los derechos de propiedad industrial derivados del modelo comunitario registrado, de manera extractada por los siguientes motivos: a) que la actora carece de tales derecho al ser el modelo comunitario nulo por falta de novedad y de carácter singular y que se trata de una forma consecuencia de la función técnica; b) que las grapas/clips fabricados y comercializados por la demandada no son replica del modelo comunitario de la actora. Por otra parte, mantiene la validez de su diseño industrial al considerar que sí es novedoso y tiene carácter singular y finalmente que no hay actos de competencia desleal ya que : a) es indebida la aplicación al supuesto de hecho de la LCD; b) no hay confusión, imitación ni explotación de reputación ajena, no acreditada

Formula demanda reconvencional para que se declare la nulidad del modelo comunitario de la actora con invocación de las causas previstas en el art 25.1b) del RDMC en relación con los arts 4 a 9 del Reglamento: ausencia de novedad; inexistencia de carácter singular y venir su forma condicionada por su propia función técnica.

### **Segundo.- La nulidad del modelo comunitario num 201.306 de la actora**

El modelo comunitario cuya protección se solicita es el num 201.306 con fecha de presentación de 12/7/2004, sin reivindicar prioridad, siendo publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios fechado el 5/10/2004, tratándose de una grapa para emparrados de viñas representado por cuatro perspectivas reproducidas a continuación:



La nulidad de este modelo comunitario registrado debe ser analizada con carácter previo al ser presupuesto necesario para determinar si el actor goza del derecho de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento (art 19.1 RDMC), teniendo en cuenta que conforme al art 85 su impugnación sólo puede realizarse mediante demanda de reconvención (que es la empleada) o excepción de nulidad sólo en caso de asistirle un derecho nacional previo (art 85.1 y 25. 1.d)

### **Tercero.- La causa de nulidad del art 25.1.b) del RDMC por falta de novedad**

Como ha dicho este Juzgado en la sentencia de 11/9/2007 el requisito de la novedad, que junto al carácter singular el artículo 4 señala como requisitos de protección, se describe en el artículo 5.

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 no, 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. En el primer caso (que es el aquí interesa) es la fecha de presentación de la solicitud, o la fecha de prioridad, si se ha reivindicado esta

Por ello es esencial determinar cuándo se entiende que hay divulgación; y de ello se ocupa el art 7. Para que un dibujo o modelo 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. Consideraciones generales que deben completarse con las previsiones de los apartados 2 y 3 del art 7 que recogen las llamadas “divulgaciones inocuas”, de manera que no se tendrá en cuenta la divulgación del dibujo o modelo durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad, realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero conforme a la información facilitada o de resultas de los actos realizados por el autor o su causahabiente, o cuando esa divulgación sea consecuencia de un acto abusivo frente al autor o su causahabiente.

Se trata de una ficción legal, ya que a pesar de existir en estos casos divulgación, se considera que es nuevo y se permite su protección. Se trata de un reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses durante el cual la divulgación del dibujo o modelo realizada en las circunstancias dichas no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del dibujo o modelo lo pruebe en el mercado sin que pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables. Si no concurren esos parámetros, la propia divulgación llevada a cabo por el titular constituye anticipación que desvirtúa la novedad

El requisito de la novedad, pues, implica realizar un juicio comparativo entre el modelo o dibujo 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 en este caso (al no reivindicarse prioridad), es la fecha de solicitud, es decir, el 12/07/2004

**Cuarto.-** Corresponde al que solicita la nulidad aportar la prueba de esas anterioridades que destruyan la novedad (art 217 LEC), sobre todo cuando se presume su validez (art 85.1RDMC) alegando como tal la propia comercialización por PLASTICOS PINEDA SL del clip o grapa en mayo de 2003.

De la apreciación conjunta de la prueba, y en especial de los documentos 7 y 8 de la contestación a la demanda queda adverado tal hecho, ya que si bien el doc num 7 no figura fecha y por tanto se descarta como anterioridad, sí es importante para identificar el producto que nos ocupa, que se comercializa por PLASTICOS PINEDA

como R-4 y ésta es la referencia del producto que figura en la factura de PLASTICOS PINEDA SL a SUMINISTROS MOJARDIN SAL acompañada en el doc num 8 en la que consta como fecha 29/5/2003 y en la que se describe el producto como “grapa emparrar con pestaña”. Si ya esta expresión (en singular) da a entender que se trata de la grapa con una pestaña (en el doc num 7 habla de una o de dos lengüetas), lo que es determinante es el código de referencia o identificación del producto (R-4) distinto al de la grapa con dos pestañas (R-3) y sin pestañas ( R-5) ( doc num 7), que contradice lo manifestado por el legal representante de PLASTICOS PINEDA que dice que con R-4 se comprende tanto la de una como la de dos pestañas. Se trata de una mera manifestación defensiva pero sin valor probatorio bastante ( art 316 LEC al no ser hecho perjudicial), sin que se haya aportado prueba fehaciente que acredite tal extremo ( vgra otra facturación, catálogos de productos de 2003 y sucesivos en los que figuren las distintas clases de grapas, contabilidad interna...), que le es mas fácil al demandado en reconvencción por la proximidad y disponibilidad a la fuente y medio de prueba ( art 217LEC ) correspondiéndole desvirtuar la apariencia que crea la documentación emitida por el mismo ( doc num 7 y 8). No desdice la anterior conclusión el que SUMINISTROS MONJARDIN SL por la via del art 381LEC informe en fecha 27/6/2007 que la comercialización de la grapa/clip con una pestaña fue a partir del año 2004 y antes con dos pestañas, ya que: i) se desdice de la anterior declaración escrita de 11/1/2007 aportada en la contestación a la demanda (doc num 8); ii) se excede de la pregunta escrita formulada judicialmente, lo cual es indicativo de que al margen del órgano judicial tuvo contacto con el objeto de debate; iii) el propio legal representante de PLASTICOS PINEDA SL manifiesta que habló con él a la vista de la manifestación escrita de 11/1/2007 que le perjudicaba en la que decía que había adquirido antes de julio de 2003 ejemplares del clip o grapa registrado después por PLASTICOS PINEDA identificado como fotografía num 8. Conjunto de circunstancias que permiten poner en cuarentena la credibilidad de esa “respuesta” escrita prevista en el art 381LEC, sin que, refuerce su imparcialidad y consistencia el que, sin indicar causa alguna, no haya comparecido al juicio a pesar de ser citado, precisamente para esclarecer tales divergencias, como prevé el citado precepto

Por tanto, el propio titular del modelo registrado destruye su novedad al haberlo comercializado (y por ende divulgado ex art 7 RDMC) antes del periodo de gracia de 12 meses, que provoca su declaración de nulidad ( art 86 en relación con art 25 y 4 del RDMC) lo que hace innecesario examinar los restantes motivos de nulidad invocados, y consecuentemente ello conlleva no solo la cancelación registral ( 86.4RDMC) sino lógicamente la desestimación de las acciones por violación al carecer PLASTICOS PINEDA del ius prohibendi consagrado en el art 19.1 RDMC

#### **Quinto.- La nulidad del diseño industrial español num 501.563 de la demandada**

Se afirma que el diseño industrial español num 501.563 de la demandada SIMES SENCO es nulo por cuanto ya estaba anticipado en el mercado antes de la fecha de su registro por la propia grapa o clip de PLASTICOS PINEDA SL

Este diseño (en la terminología más actualizada empleada por el legislador nacional) fue solicitado el 2/06/2005, sin reivindicar prioridad, siendo publicado en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial de 1/10/2005 tratándose, igualmente de una grapa para emparrados de viñas representado por tres perspectivas de las que se reproduce a continuación una de ellas (la única gratuita accesible al carecer de otros accesos este órgano judicial)



El artículo 65 de la ley al hablar de las causas de nulidad del diseño registrado se remite al artículo 13. El Capítulo II del Título I de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 8 Julio) lleva por rúbrica “Motivos de denegación de registro “comprensivo de un único precepto (art 13) que enumera las causas por las que el registro será denegado, o si se hubiera concedido, será cancelado. Por tanto, los mismos motivos que actúan en vía administrativa, de manera limitada en fase de denegación ex officio y de manera plena en fase de oposición post-concesión, después en vía judicial permiten cancelar la inscripción. Y el apartado b) considera como tal “ *El diseño (que) no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta ley*” refiriéndose en general a aquellos que no revisten novedad, carácter singular o son contrarios al orden público o a las buenas costumbres y asimismo dentro de este apartado habrá que incluir los diseños que incurren en las prohibiciones del art 11: diseños consistentes en formas dictadas exclusivamente por la función técnica del producto

#### **Sexto.- La causa de nulidad por falta de novedad**

El art 6 define el requisito de la novedad siguiendo el modelo de la Directiva 98/71/CE y el RDMC y dice: “*1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.*

*2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes”*

Hay que aclarar que el que se haya declarado la nulidad del modelo comunitario de la actora no implica que este quede invalidado a efectos de realizar el juicio comparativo: conforme al art 26 RDMC no tendrá el derecho de exclusiva y no podrá servirse del título de propiedad industrial para impedir que terceros lleven a cabo actuaciones comprendidas en el art 19.1 RDMC, pero ello no supone que esa apariencia de forma externa de ese producto haya desaparecido del mundo; existe, se ha comercializado y divulgado desde mayo de 2003, como mantiene la propia SIMES SENCO, que ahora no puede pretender lo contrario, es decir, que no ha existido

En ambos casos se trata de grapas para relacionar entre sí los alambres del emparrado de vides formadas por un cuerpo alargado transversal que en sus laterales se proyectan o inflexionan en forma de gancho o asta

La grapa invocada como anterioridad se describe, en extracto, en la demanda indicando que se trata de un cuerpo central trasversal con dos proyecciones laterales (izquierda y derecha) en forma de asta tratándose de en cada caso de proyección hacia dentro, con un ligero arqueo hacia arriba en su parte final, que por su parte interior es prácticamente recta con un ligero abombamiento, con un segmento vertical que en su lateral izquierda o exterior es completamente vertical y en su parte interior es donde adopta una posición curva-redondeada, continuando con un segmento recto y que del segmento trasversal central cerca del lateral derecho se posiciona un apéndice inclinado hacia derecha, que deja un espacio o canal entre la proyección o asta o gancho y el apéndice.

Descripción que se adecua a la realidad y que se puede predicar asimismo de la grapa registrada por SIMES SENCO

Las únicas diferencias que se aprecian entre el modelo de grapa de PLASTICOS PINEDA y SIMES SENCO, que se deducen del cotejo de las reproducciones existentes en los registros correspondientes (OAMI y OEPM) y del informe pericial son: i) que en la parte central transversal y cerca del gancho izquierdo hay una protuberancia semicilíndrica o “botón” de tamaño inferior al del apéndice inclinado que se ubica en la parte contraria y ii) que hay un rebaje o rehundido en el elemento central transversal

Es discutible que estas diferencias en el conjunto formal tengan entidad bastante para afirmar que es nuevo y que sean relevantes para separarse del precedente, ya que no valen para ello las “declaraciones” aportadas como doc num 8, 12, 13 y 14 de la contestación a la demanda, ya que debe recordarse al respecto que la prueba testifical es aquella por la que un tercero ajeno al proceso aporta al juez su conocimiento sobre la realidad extraprocesal y debe practicarse dentro del proceso, con las garantías legalmente previstas –entre ellas el juramento o promesa y subsiguiente responsabilidad penal por falso testimonio en caso de mendacidad–, y con sometimiento a contradicción, por lo que desde siempre se ha negado eficacia probatoria a las declaraciones de testigos realizadas fuera del proceso, por más que la realidad de esas manifestaciones venga cubierta por la fe pública notarial, que como es obvio tan solo da fe de su realización pero no de su verdad intrínseca, cabiendo citar como ejemplo tal doctrina la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1990, 13 de mayo de 1991 y la de 21 de noviembre de 2003, que con cita de la anterior, afirma que *«el testimonio de las personas que formularon las manifestaciones recogidas en el acta notarial ni siquiera tienen el valor de prueba testifical, al haberse aportado al proceso en forma documental y por tanto sin ajustarse a las normas reguladoras de dicha prueba»* ni tampoco constituyen prueba documental las actas en que se recogen –documentan– otras pruebas, como la testifical ( STS de 14 de febrero de 2003) , ya que no dejan de ser «testimonio documentado» no susceptible de valoración, sin que se hayan observado las cautelas garantías que prevé el art 381 LEC, sobre todo cuando se trata de afirmaciones genéricas, no acompañadas de soporte documental (facturas de compra de esas grapas indicadas como anterioridades ... ) que den consistencia a las mismas. Tampoco es taxativo al respecto en sus conclusiones el perito ni en su exposición oral ni en el propio dictamen aportado antes de la audiencia previa. Si el titular del diseño industrial afirma que no son irrelevantes o insignificantes (que es el calificativo empleado en el texto comunitario), le corresponde aportar la prueba de su relevancia, que aquí no concurre

En todo caso, y aunque se consideren relevantes para afirmar que es un diseño nuevo respecto del modelo de grapa de la actora, ello no basta para afirmar su validez, ya que lo que sí aparece claro es que el diseño nacional de SIMES SENCO no ofrece una impresión general distinta a la grapa de PLASTICOS PINEDA SL prioritaria

#### **Séptimo.- La causa de nulidad por falta de carácter singular**

Siguiendo las pautas de la Directiva 98/71/CE, el art 7 LDI indica que *“1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.*

*2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño”*

Antes del diseño nacional atacado se había hecho accesible al público (divulgado en la terminología comunitaria la que hay que acudir para evitar interpretaciones no armonizadas) la grapa de PLASTICOS PINEDA, sin que aquél produzca un efecto o sensación en un usuario informado distinta a ésta última, teniendo en cuenta que no se trata de comprobar elemento por elemento sino de valorar, si apreciado en su totalidad o sintéticamente, el diseño atacado crea en el ánimo de ese usuario informado una sensación distinta, de tal manera que se manifieste como algo diferente a las anterioridades invocadas (Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria número Uno de 21/12/2005, asunto número 292/2005, PANINI ESPAÑA SA contra KELLOGG'S ESPAÑA SL) En esa valoración global hay que tener en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el modelo o dibujo y que el usuario informado 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 o vaya a aplicarse, como se desprende del Considerando 14 del RMDC, que sirve de valiosa pauta interpretativa de la LDI, 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" (Sentencia del Juzgado de Marcas Comunitario número Uno, de 4 de enero de 2007, asunto Tous contra Vilplaso).

En el caso presente las diferencias son mínimas y de escasa entidad, sin que valga con decir que las similitudes afectan a elementos estructurales y no han de ponderarse, pues como tal se puede catalogar la existencia de un cuerpo central alargado terminado en sus extremos en dos ganchos, como se acredita por las propias fotografías que aporta la parte demandada en sus docs num 8, 12 a 14, pero que no tienen que ser ni idénticos esos ganchos en tamaño en cada lateral, ni con el mismo grado de amplitud del canal por el que se coloca el alambre, con distintas proporciones respecto del cuerpo central, con o sin elementos adicionales como apéndices o pestañas, y de distinta configuración ... por lo que tampoco se puede afirmar que el autor carezca de ámbito para innovar, dentro de las limitaciones que imponen esos elementos estructurales.

Hay base suficiente, pues, para concluir que para ese usuario informado al que no define el legislador nacional (ni el comunitario) y como dice la Exposición de Motivos de Ley 20/2003 " que habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto" que no puede equiparse a un "experto" ni a " los círculos especializados " sino al usuario o consumidor con un cierto grado de conocimiento superior al consumidor final, el diseño de grapa de SIMES SENCO no produce una sensación o impacto de conjunto distinto al de la grapa de PLASTICOS PINEDA SL. Inclusive de la propia documentación aportada con la contestación a la demanda se deduce esa falta de singularidad, ya que no se puede mantener de manera consistente que el modelo de grapa de PLASTICOS PINEDA estaba anticipado al no producir una impresión distinta con las grapas o clips reproducidos en los docs num 8 a 14, y después afirmar que el diseño registrado en la OEPM por SIMES SENCO crea una impresión general distinta al modelo comunitario de la actora cuando hay más disimilitudes (como se aprecia de su cotejo visual) entre este último y las grapas invocadas como anterioridades ( docs num 8 a 14) que entre su diseño registrado y el de Plásticos Pineda SL; falta de criterio uniforme en el juicio



comparativo que en cierta manera viene a reconocer el perito propuesto por la propia parte

En definitiva, se produce el supuesto de hecho invocado y probado queda incurso en el art 13.b de la ley nacional en relación con el art 65, por lo que hay que concluir que el diseño nacional de SIMES SENCO es nulo

#### **Octavo.- Los ilícitos concurrenciales imputados a la demandada**

Solicita la actora que se declare que la demandada ha cometido actos de competencia desleal y aunque cita los artículos 5, 6, 11 y 12 LCD que define tipos concurrenciales distintos y autónomos, únicamente después califica los actos del demandado como actos de confusión (art 6) y de aprovechamiento de crédito y reputación industrial ( art 12)

La demandada entiende que no es aplicable la normativa de competencia desleal en virtud del llamado principio de complementariedad relativa

Cierto es que este Juzgado en múltiples ocasiones ha dicho que la pretensión basada en la LCD no puede prosperar por el principio de prioridad normativa cuando el comportamiento tachado como desleal ha sido ya enjuiciado desde la óptica preferente del derecho marcario o de dibujos o modelos industriales, por lo que no cabe reproducir y duplicar el análisis del mismo supuesto de hecho, ahora desde la normativa concurrencial (tesis que se deduce del Auto de 21 de noviembre de 2001de la Audiencia Provincial de Barcelona y sentencias de la misma Audiencia de 19 de junio y 19 de septiembre de 2002 y 28 de febrero de 2003, entre otras y aparece consagrada por el TS en Sentencia de 1 de abril de 2004, mantenida en la doctrina, entre otros, por José Massaguer y seguida por este Juzgado (sentencia de 21de diciembre de 2005, JO número 292/2005 PANINI ESPAÑA SA contra KELLOGG'S ESPAÑA SL, sobre infracción de dibujo y modelo comunitario), confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria, en sentencia de 25 de abril de 2006 al decir que *...debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate (aquí la referente al diseño industrial), constituyendo las normas de competencia desleal en realidad, un cauce complementario pero nunca sustitutivo.*")

Ahora bien, aquí no entra en juego esta exclusión ya que no ha sido aplicada al supuesto de hecho la normativa específica reguladora de la propiedad industrial al carecer la creación formal de la actora de los requisitos legales para su protección como diseño comunitario registrado. Por tanto y como indica la propia doctrina citada en el folio 32 de la contestación, se trata de un supuesto en el que sí cabe la aplicación de la normativa concurrencial nacional y por ende de alcance limitado al territorio nacional este pronunciamiento (a diferencia de lo que ocurre en el caso de aplicación del RDMC )

#### **Noveno.- Actos de confusión**

Se fundamenta esta imputación en la fabricación, comercialización y distribución por la demandada de productos (grapap) idéntico al de la actora, siendo el diseño de los mismos semejantes y confundibles

Con arreglo al artículo 6 *“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.*

*El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”*

El art. 6 de la Ley de Competencia Desleal trata de proteger el funcionamiento competitivo del mercado, en interés prioritario (aunque no único) del consumidor, ante la formulación de dos o más ofertas confundibles y aptas para limitar o eliminar la facultad de decisión consciente del mismo. Se trata de evitar que en el proceso de elección en el mercado el consumidor incurra en error, o desde el punto de vista de la empresa, que el mercado sea transparente acerca de la procedencia empresarial de los productos y servicios que en él concurren. En palabras de la SAP de Barcelona de 28/4/2000 “ *Como dijimos en la Sentencia de 1 de marzo de 2000 (Max Music Ediciones Discográficas, SA c. Blanco y Negro Music, SA), el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, con antecedentes remotos en los artículos 1 y 10 bis 1.3.1 del Convenio de la Unión de París, trata de proteger la autonomía de determinación del consumidor, cuya decisión libre y no mediatizada, como árbitro de la lucha económica, se considera esencial para un buen funcionamiento del sistema concurrencial.*

*En definitiva, el precepto trata de proteger la decisión en el mercado del consumidor, poniéndolo a resguardo del peligro de error, que, en este caso, sería sobre el origen empresarial de los productos que adquiere, ante la denunciada imitación de la forma de presentación de los de dos empresarios distintos, que, se afirma, no están vinculados jurídica ni económicamente”*

El comportamiento causante de la ilicitud puede ser cualquiera (todo) y, recae sobre los signos o medios de presentación que se emplean en el mercado para identificar bien las actividades, bien las prestaciones o bien el establecimiento ajenos (como viene a decir la doctrina, entre otros Massaguer y Portellano Diez), frente al supuesto del art 11 (actos de imitación) en el que el objeto del acto desleal son la prestaciones. En este sentido dice la STS de 17/10/2002 y SAP de Barcelona de 31/7/1998, entre otras.

Como expone José Ramón Ferrándiz (Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación, en Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarias, CGPJ) esos signos o medios de presentación que se emplean en el tráfico mercantil ha de entenderse en sentido amplio comprensivos de signos típicos (aquellos que pueden servir de marca o nombre comercial) como de signos atípicos, como la publicidad

Entiendo que no procede la declaración de deslealtad ex art 6 porque la conducta imputada queda fuera del ámbito del mismo, ya que aquí no se produce una actuación confusoria entre signos, ya se trate de signos típicos ya de signos atípicos, sino que si lo que se dice que se imita es el producto, es decir, la prestación, el precepto a aplicar es el art 11 LCD (STS 4 de julio de 2005) según el cual “1. *La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.*

*2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.*

*La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.”*

*3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.”*

**Décimo.-** Y no puede ser aplicado este art 11 ya que al margen de que no se invoca y respeto de sus elementos fácticos no ha podido formular defensa la contraparte, no se ha aportado la prueba necesaria

El art 11 comprende tres supuestos de actos de imitación desleal: 1º) imitación de prestaciones de un tercero idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación; 2) imitación que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, y 3) imitación que comporte aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Modalidades que deben analizarse a partir del principio básico consagrado en el artículo 11.1: *«la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley»*.

En el caso presente no hay infracción de un derecho de exclusiva (el que le otorgaría el modelo comunitario registrado) y de existir el cauce normativo no sería el del art 11LCD sino el de la norma que regula el derecho de exclusiva, en este caso el RDMC 6/2002 o en palabras de la AP de Alicante “ *...el artículo 11 está pensado para reprimir actos desleales consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un derecho de exclusiva. Existiendo, debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate*” y en igual sentido SAP de Barcelona de 14/1/2003, después de afirmar que es hecho probado indiscutido el registro del modelo industrial a favor del demandante (una farolas) y que la demandada ha fabricado y puesto en el mercado productos con idéntico diseño, considera que ello no es suficiente para estimar que existe un ilícitos del art 11 de la Ley de Competencia Desleal, ya que “ *En los apartados 2 y 3 del propio precepto es donde se define la imitación que constituye ilícito concurrencial, que no es cualquier imitación sino únicamente la que cumple los requisitos especificados en esas dos normas.*

*La imitación de una prestación o iniciativa empresarial protegida con un derecho de exclusiva, como en el caso ocurre, es cierto que no puede considerarse lícita, al amparo de lo que se establece en el art. 11.1 LCD, porque expresamente se excluye ese supuesto. No obstante, ello no significa que necesariamente se convierta en un acto de imitación ilícito. Puede ser un acto contrario al ordenamiento jurídico (concretamente, a las normas sobre propiedad industrial), y por ello no merecedor de protección, pero para que merezca la protección que le dispensa la Ley de Competencia desleal en el art. 11 es preciso que concurran los requisitos establecidos en el apartado 2”*, ( o apartado 3 añadido).

Por tanto, descartada la exclusividad (art 11RDMC), solo merecerá protección si la imitación se puede tachar como desleal por cumplirse los requisitos especificados en los apartados 2 y 3 del citado precepto.

Respecto de la imitación confusoria (apartado 11.2) se viene exigiendo para la apreciación de ese peligro de una falsa representación sobre la procedencia empresarial de los productos dos requisitos: singularidad competitiva e implantación suficiente de las prestaciones de la demandante en el tráfico porque el art 11 se basa en el principio de libre imitabilidad ( art 11.1) (SAP de Barcelona de 14/1/2003 citada)

Como dice el AAP de Barcelona de 30/9/2005 se requiere” *la apreciación de una singularidad competitiva en la prestación imitada, por razón de sus características o cualidades intrínsecas, que la diferencian de las demás prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento*”.

En el supuesto presente se desconoce al no aportarse prueba alguna fehaciente acerca de si el producto que se afirma plagiado – ese concreto modelo de grapa par emparrado- tiene singularidad competitiva (a no confundir con los requisitos de

novedad y carácter singular del RDMC) y que no responda a un modelo más de los diferentes que pueden haber en el mercado; supuestos en los que se ha venido excluyendo la competencia desleal (STS 5-6-97 y de la AP de Barcelona e 25-3-98, citada en la de 14/1/2003)

En todo caso, y aun se admitiese que el diseño del demandante se apartase del generalmente usado en el sector, no existe elemento probatorio alguno de su implantación en el tráfico; es decir, que permita afirmar que la prestación imitada- ese modelo de grapa de una lengüeta- tenga un determinado grado de penetración en el mercado. Ni se indica ni se ha propuesto ni practicado prueba alguna, acerca de la cifra de ventas e implantación en el mercado del producto que se dice imitado

En cuanto a la imitación que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art 11.2), que asimismo requiere la singularidad competitiva y la previa implantación en el mercado de la prestación imitada, en grado tal que sea reputada (AAP de Barcelona de 30/9/2005), vale lo dicho ut supra para descartar su aplicación al caso presente

Por ultimo y para agotar el análisis del art 11, la imitación sistemática –art 11.3- como estrategia obstaculizadora ha de descartarse, ya que no hay prueba alguna de actuación reiterada siendo múltiples los productos que tienen actora y demandada (según las declaraciones prestadas en interrogatorio y catálogos aportados) y aquí la imitación se limita a un modelo

#### **Decimoprimer.- Actos de explotación o aprovechamiento de la reputación ajena**

Respecto de los actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena de la reputación y crédito de PLASTICOS PINEDA SL basta para desestimarlos que también aquí la prueba es insuficiente, pues ni i) puede darse por acreditado el prestigio o reputación industrial o comercial de la actora ( no hay prueba alguna salvo manifestaciones de parte), ii) ni se acredita (pues ni se plantea prueba) qué ventajas derivadas de esa reputación tiene la demandante y iii) qué de esas ventajas se haya beneficiado la demandada ( art 12LCD).

#### **Duodécimo.- - Actos contrarios a la buena fe**

Baste para rechazar la cláusula general del art 5LCD la doctrina consolidada según la cual tal cláusula tiene sustantividad propia, de modo que no puede ser entendida como cláusula subsidiaria a la que acudir para el caso de que el tipo específico no se cumpla, según parecer de la jurisprudencia consagrada por el TS en recientes sentencias de 20 de febrero de 2006, 4 de septiembre de 2006 y 29 de diciembre de 2006 con cita de las precedentes de 7 y 16 de julio de 2000 y 15 de octubre de 2001

**Décimotercero.-** Conforme al principio de vencimiento consagrado en el art 394 LEC, cada parte abonará las costas derivadas de la demanda principal a su instancia y las comunes por mitad y las derivadas de la reconvencción se imponen al demandado reconvenido

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

**FALLO**

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por PLASTICOS PINEDA SL contra SIMES SENCO SA debo declarar y declaro la nulidad del diseño industrial español nº501.563 registrado a favor de SIMES SENCO SA, absolviendo a esta de las restantes pretensiones contra ella formuladas

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

Que estimando la demanda reconvenicional interpuesta por SIMES SENCO SA contra PLASTICOS PINEDA SL debo declarar y declaro la nulidad del modelo comunitario nº 201.306 registrado a favor de PLASTICOS PINEDA SL

Las costas procesales se imponen a la demandada reconvenida

Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la OAMI y al OEPM para que proceda a inscribir la nulidad del modelo comunitario y del diseño industrial referido, respectivamente

Notifíquese la presente resolución a las partes, 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.

E/.

**PUBLICACION:** A la presente resolución se le ha dado la publicidad prevista en la Constitución y las leyes. Doy fe