

**JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO**

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES Num 471/2007

Parte demandante: SILLERIAS ALACUAS SL

Procurador: RICARDO MOLINA SÁNCHEZ-HERRUZO

Abogado: IGNACIO ALAMAR LLINAS

Parte demandada: INDUSTRIAS DEL MUEBLE ARCO SA

Procurador: DANIEL DABROWSKI PERNAS

Abogado: ANTONIO VELÁZQUEZ IBAÑEZ

A U T O N° 218/07

En Alicante, a 26 de Septiembre de 2007

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Por el/la Procurador/a Sr/a. Sánchez Herruzo obrando en nombre y representación de SILLERIAS ALACUAS SL solicito en otrosi de la demanda medidas cautelares contra INDUSTRIAS DEL MUEBLE ARCO SA en materia de dibujo o modelo comunitario, que se tuvo por presentada

Segundo -De dicha solicitud se dio traslado a la parte contraria en el litigio, y se convocó a las partes a la celebración de una vista el día 21 de septiembre de 2007.

Tercero.- El día y hora señalados para la vista asistió la parte actora representada por el/la referido/a procurador/a y asistida de letrado/a y las demandadas, representadas por Procurador/a y asistidas de letrado/a/s, en cuyo acto formularon las alegaciones pertinentes y se practicó la prueba documental y pericial propuesta

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero: Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 81,88 y 90 del Reglamento (CE) Núm. 6/2002 de dibujo y modelos comunitarios (en adelante RDMC) en relación con el art 86 bis LOPJ, el Tribunal de marca comunitaria es competente para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de los dibujos y modelos comunitarios, que serán las previstas por la legislación nacional respecto de los diseños nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de diseño nacional, remitiéndose la Disposición Adicional Primera de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003 a la Ley 11/1986, de Patentes, cuyo Título XIII, es aplicable en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en las leyes citadas y la naturaleza del diseño; normativa completada, en lo que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LEC

Siendo este Juzgado competente, con arreglo al art 728 LEC sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica: a) el periculum in mora, esto es, que podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria; b) el fumus bonis iuris, es

decir, la probabilidad cualificada de que su demanda va a ser estimada, por lo que deberá presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión, y c) presta caución para garantizar la reparación de los eventuales daños y perjuicios.

Segundo: Según la actora se vulneran sus derechos reconocidos en el Reglamento comunitario citado respecto del modelo comunitario nº 000148028-0001, que protege el diseño de una silla que comercializa como “Ref 150” de la serie TC, presentado a su registro en la Oficina de Armonización del Mercado Interior el 17/02/2004 y concedido el 18/05/2004 (doc num 3)

Se afirma que la demandada oferta una silla identificada en el catalogo de 2007 como “haya ref 21, roble ref 22” sustancialmente idéntica al modelo comunitario antes citado

De contrario se niegan los presupuestos de las medidas cautelares

Tercero: Respecto del primer presupuesto – periculum in mora –, se asume la tesis de la demandante si se atiende a las connotaciones de este presupuesto cuando se trata de litigios relativos a derechos de propiedad industrial, ya que solicitándose como cautela la cesación de una actividad o su abstención, se trata de poner fin (provisoriamente) a un daño inmediato en el derecho cuya titularidad se afirma, por lo que si se quiere, más que asegurar la ejecución (propio de las medidas conservativas tradicionales), lo que se persigue y el legislador permite (art726.2LEC) es evitar el riesgo de que aumente ese daño. En sentido parece inclinarse la jurisprudencia (Auto del Tribunal de Marcas, de 12 de abril de 2005).

La tesis defensiva no puede prosperar ya que:

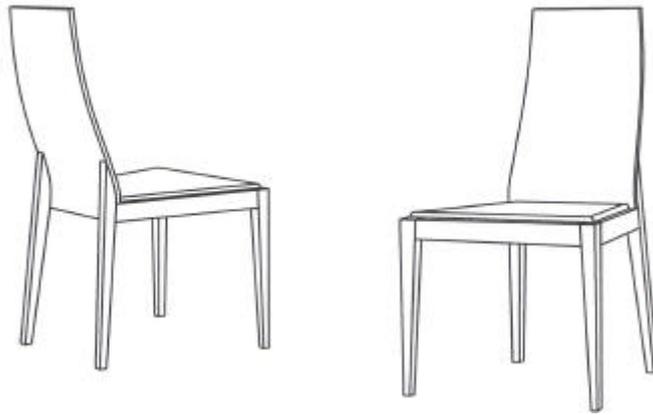
a) en sede cautelar el titular del modelo comunitario no debe justificar la explotación del modelo registrado ya que :i) no lo exige el RDMC y sería tanto como privar de protección aquellos publicados pero aun no objeto de explotación y ii) la aplicación supletoria de la Disposición Adicional Primera de la Ley española 20/2003 de 7 de Julio (Art 88 RDMC) así lo justifica

b) no se acredita que nos encontremos ante una situación de hecho consentida durante largo tiempo (art 728.1 IILEC) ya que no tiene acreditado a finales del 2006 o en enero de 2007 tuviese conocimiento la actora del catálogo de 2007 en el que se contiene la silla objeto de controversia. Para afirmar la existencia de la situación de hecho consentida hay que probar cuando tuvo conocimiento el actor del hecho que se quiere alterar. Manifestado por este que lo tuvo en fechas recientes, no hay dato alguno que se permita afirmar que ello no sea así

Cosa distinta y que no se debe confundir, es que no concurriesen en el momento de la solicitud inicial de medidas cautelares motivos para su tramitarlas inaudita parte, tal y como se explicitó en resolución ya firme , pues deben agotarse las posibilidades de realización con audiencia previa

Cuarto: En cuanto al fumus boni iuris, en este momento y a los meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión de fondo, consta :

a) que el actor está legitimado al ser titular del modelo comunitario 000148028-0001, que protege el diseño de una silla que aparece de la siguiente forma registrado, con solo dos perspectivas que se reproducen a continuación



b) la demandada oferta una silla identificada en el catalogo de 2007 como “haya ref 21, roble ref 22” y que aparece fotografiada en el catalogo acompañado como doc num 6 y en el informe pericial aportado como doc num 1 en el anexo 2 , que dicho sea de paso es una prueba perfectamente válida en sede cautelar , no limitada a la documental como parece pretender el actor (el art 732.2 habla de “otros medios” distintos a la documental y el art 734 contempla la practica de prueba sin limitaciones en cuanto a su clase)

c) El modelo comunitario cuya protección se solicitan está incluidos en una solicitud múltiple, como prevé el artículo 37 del RMDC y artículo 2. 1 del Reglamento (CE) núm. 2245/2002, de 21 de octubre, de la Comisión, de Ejecución del Reglamento 6/2002 (en adelante RE), tratándose, a efectos de aplicación del Reglamento, cada uno de ellos independientemente de los demás (artículo 37.4 RMDC) con el único requisito de que pertenezcan los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el dibujo o modelo a la misma dase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales

Quinto.- El art 19.1 RMDC otorga al actor el derecho de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, el llamado *ius prohibiendi*, que debe completarse con lo previsto en el art 10 que extiende la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario “a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta” añadiendo que “Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo”

No hay que perder de vista que el ámbito de protección del modelo comunitario registrado debe calibrarse con arreglo a la representación que figura en la OAMI. No puede ser objeto de protección trasladable a este modelo características ajenas a esa representación, pues como dice la doctrina mas autorizada la apariencia que se debe tomar en cuenta a la hora de determinar si concurren los requisitos de protección es la del diseño tal y como ha sido solicitado a la oficina de registro. Y es carga del titular del modelo comunitario registrado que la representación gráfica reúna los requisitos que de forma detallada se exponen en el art 4RE, que dice que su calidad permitirá distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección, para lo cual puede servirse de hasta siete perspectivas e incluso de perspectivas detalladas de partes a escala aumentada o de colores, por lo que debe asumir el riesgo que conlleva que la representación presentada no sea lo suficientemente expresiva de las características que pretende proteger. Así en las Directrices de Examen de la OAMI se recuerda que " Redunde en interés y es responsabilidad del solicitante presentar una representación idónea que incluya un número suficiente de perspectivas para especificar todas las características del dibujo o modelo cuya protección se solicita. El examinador no

comprobara si el dibujo o modelo podría tener otras características que no se reflejen en las perspectivas presentadas”(11.4) y en la resolución de la División de Anulación de 27/04/04 no se toma en consideración el material empleado invocado por el titular de una silla “ya que la reproducción gráfica del modelo ...no indica ningún material en concreto..” . Así lo ha dicho este Juzgado en sentencia de 26/12/2005, asunto Panini España S.A. contra Kellogg’s España S.L) y el Tribunal de Marca Comunitaria en sentencia de 25/4/2006 en el mismo asunto.

De la documental e informe pericial aportado se desprende, en estos momento y a los solos efectos cautelares, que entre el modelo registrado y la silla comercializada por la demandada hay diferencias que no permiten afirmar ahora que ambos produzcan la misma impresión general, ya que en el asiento del modelo comunitario aparece sobre la superficie un cuerpo plano de espesor reducido respecto del travesaño frontal; en cambio, el asiento de la demandada es textil y supone un cuerpo acolchado “abombado” de grosor más considerable frente al travesaño frontal, como se aprecia en las vistas frontales del modelo comunitario y de la silla de la demandada

La comparativa anterior permite afirmar que, en este momento procesal y con la cognitio y alcance limitado inherente a las medidas cautelares, no hay indicios bastantes para entender que la forma externa de las sillas utilizadas por la demandadas presenten un grado de similitud tal con el protegido como modelos comunitario que la impresión general que producen para un usuario informado sea la misma, dado que la diferencia apuntada es respecto de un elemento no accesorio con impacto visual elevado por su tamaño e importancia en el conjunto

En definitiva, no hay base bastante en este momento para decantarnos por la tesis del actor, a quien le corresponde la carga de aportar los datos para fundamentar el *fumus boni iuris*, por lo que tal carencia de prueba en estos momentos de peso bastante impide la estimación de las medidas, sin que ello implique prejuzgar la decisión de fondo y que hacen innecesario el estudio de las demás alegaciones defensivas expuestas a la vista

Sexto .- Las costas se imponen al vencido (art 736 y 394LEC)

Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Que debo desestimar la solicitud de medidas cautelares formulada por SILLERIAS ALACUAS SL contra INDUSTRIAS DEL MUEBLE ARCO SA

Las costas se imponen al solicitante

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria a presentar ante Juzgado en el plazo de 5 días al que se dará tramitación preferente

Así lo acuerda manda y firma **D. RAFAEL FUENTES DEVESA**; Juez Titular del Juzgado de Marca Comunitaria num Uno

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