

**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 455/2007

Parte demandante : APPLE COMPUTER INC

Procurador: Esther Pérez Hernández

Abogado: Sofía Martínez-A lmeida y Alejos-Pita,

Parte demandada: DIARIO AS SL* y MOSAICO LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONSULTING, S.L

Procurador: Cristina Penades Pinilla* y Cristina Torregrosa Gisbert

Abogado: Felix Gutiérrez San Román * y Vicente Alma lgot Sardina

A U T O

En Alicante, a 25 de Julio de 2007

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Por el/la Procurador/a Sr/a.Esther Pérez Hernández obrando en nombre y representación de APPLE COMPUTER INC presentó el 11 de julio de 2007 solicitud de medidas cautelares previas a la demanda contra en materia de dibujo o modelo comunitario, que se tuvo por presentada y se registró con el num 455/2007 por proveído de igual fecha

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 25 de julio, verificándose su notificación el día 17 de julio

Tercero.- Por el/la Procurador/a Sr/a. Esther Pérez Hernández se presentó en Decanato el 13 de julio de 2007 y entrada en este Juzgado el 16 ampliación de la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda contra MOSAICO LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONSULTING, S.L , que por proveído de igual fecha se tuvo por presentada y se dio traslado a la parte contraria y convocó a la celebración de la vista señalada para el día 25 de julio, verificándose su notificación el día siguiente

Cuatro.- 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, pericial e interrogatorio propuesto,

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 000450796 en su variante 4, que protege el diseño del notoriamente conocido reproductor de MP3 iPod Nano, presentado a su registro en la Oficina de Armonización del Mercado Interior el 19/11/2005 y concedido el 21/02/2006 (doc num 11 y 12)

Se afirma que el periódico AS oferta a sus lectores un reproductor MP3 sustancialmente idéntico al modelo comunitario antes citado que reúnan 30 cupones que aparecen en el periódicos de martes a sábado (uno por día) desde el día 3 de junio durante seis semanas, siendo la séptima (del 17 al 21 de julio) correspondientes a cupones “comodin” para aquellos que durante los 30 días antes no hubieran podido completar la totalidad de la cartilla; campaña que se publicitó el día 1 de junio(doc num 19 a 21).

En escrito de ampliación de medidas se identifica como importadora y suministradora de esos MP3 a la codemandada MOSAICO LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONSULTING, S.L (doc num 26)

Tercero: Respecto del primer presupuesto – periculum in mora –, es patente en este caso, máxime 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 el caso que nos ocupa, la puesta a disposición de MP3 presuntamente infractores se ha materializado parcialmente al iniciarse la distribución sobre el 13 de julio (doc num 31 a 34), antes de la finalización de la campaña en su totalidad, con una rapidez sorprendente y que viene a coincidir con la citación judicial (sin que en esta sede cautelar se puede descender a valorar si se ajusta a un comportamiento adecuado a la practicas de buena fe que deben presidir las relaciones jurídicas y de mercado). De no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera verse impedida o dificultada en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, sobre todo respecto de los productos aún no entregados a los consumidores finales, con merma evidente de los derechos del titular de los derechos de propiedad industrial, no solo en cuanto a ventas sino con quebranto de su prestigio en el mercado. En sentido parece inclinarse la jurisprudencia (Auto del Tribunal de Marcas, de 12 de abril de 2005). Y por supuesto que se impida cualquier acto que suponga uso en el mercado de

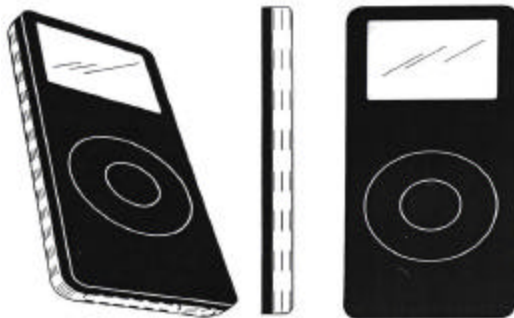
tales productos, que de manera ejemplificativa enumera el art 19 RMDC, no siendo relevante que ninguna de las codemandadas sea fabricante

Se debe desechar la tesis de las demandadas que consideran que se pretende con esta medida alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo (art 728.1.IILEC) ya que no concurre el presupuesto de hecho de la norma : i) en ningún momento se consiente la comercialización, ya que se solicita judicialmente la tutela cautelar días antes de que se inicie y ii) desde el momento de la publicidad de la campaña se manifiesta su oposición a la misma via extrajudicial (burofax de de 1/6/2007 , doc num 23) reiterado el 3/7/2007 (doc num 25)

Cosa distinta y que no se debe confundir, es que no concurriesen en el momento de la solicitud inicial de medidas cautelares del día 11/7/2007 motivos para su tramitarlas inaudita parte, tal y como se explicitó en resolución de esa fecha, pues deben agotarse las posibilidades de realización con audiencia previa si ésta no se dilata en el tiempo; y entre la solicitud (11 de julio) y la vista (25 de julio) solo han pasado 14 días y se trata de una promoción en la que la fecha de entrega de los reproductores no constaba y en la que se colegía que tendría lugar finalizada la misma (inclusive cupones comodín) y pasados unos días (doc num 19 a 21). El que la solicitud por la actora en esa fecha (el 11 de julio y no antes) conllevara que no pudiera anticiparse antes la vista, no implica que haya consentido la actuación de la demandada ex art 728.1.II y por ende desaparecido el periculum.

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

a) el actor está legitimado al ser titular del modelo comunitario num 000450796-004, que aparece de la siguiente forma registrado en tres de las siete reproducciones que figuran en los doc num 11 y 12



DISEÑO COMUNITARIO 000450796-0004

b) el periódico AS ha ofertado a sus lectores los reproductores MP3 siguientes, es la forma que aparece en la campaña publicitaria



MP3 PROMOCIÓN DEL DIARIO AS

c) El reproductor de MP3 ofertado se acompaña como pieza num 1 por DIARIO AS y doc num 31 a 33 de la actora, adquiridos a MOSAICO LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONSULTING, S.L, que a su vez los importa de China (hecho admitido y doc num 26 y 28), aclarándose por el perito de la parte actora que no varía sus conclusiones (elaboradas sobre esas fotografías) tomando en consideración la muestra física, en tanto que el perito de las demandadas manifiesta que la única salvedad de la reproducción fotográfica respecto de la muestra física es la referente a los tornillos pequeños que aparecen en el lateral, que no se aprecian en la fotografía.

En todo caso, la vista frontal de esa muestra física es la que se contiene en la fotografía siguiente (figura de la derecha)



d) De la documental e informes periciales aportados, enriquecido con las aclaraciones en el acto de la vista y con el cotejo del modelo efectivamente distribuido con el modelo de reproductor registrado (doc num 11 y 12 de la demanda) se desprende en este momento procesal, sin poder descender en mayores detalles por la propia naturaleza de estas medidas, y a los solos efectos de su resolución, que entre ambos reproductores de soportes de datos aparecen las siguientes coincidencias:

i) ambos son cuerpos prismáticos rectangulares y aplanados, que guardan mismas proporciones: la altura es aproximadamente el doble de su anchura, y el grosor es aproximadamente cinco veces menor que su anchura y diez veces menor que su altura.

ii) tienen vértices redondeados, con una línea que rodea su perímetro correspondiente a la unión entre el cuerpo base y su carcasa frontal

iii) en su parte frontal superior aparece una pantalla rectangular de visualización de datos y en su mitad inferior figuran dos círculos concéntricos, y sobre ella aparecen cuatro signos impresos en el MP3 comercializado por el diario “AS” que se corresponden a cuatro teclas

iv) en el borde superior se sitúa una tecla descentrada hacia uno de los extremos.

v) en el borde inferior hay un orificio para auriculares

En tanto que las diferencias prima facie se reducen a:

i) en el MP3 de las demandadas en cada uno de los bordes laterales aparecen dos pequeños tornillos, que no se aprecia en el modelo comunitario, y en uno de ellos, la ranura o entrada para cable USB, sin que en los laterales del modelo comunitario conste elemento alguno

ii) en el MP3 de las demandadas en el borde inferior se encuentra además del orificio para auriculares, un pequeño hueco que en el informe pericial de la demandada se dice que es para colocar un sujetador del equipo; en el modelo registrado se aprecia, además del orificio para auriculares, la entrada o ranura para adaptarlo al ordenador

iii) en el MP3 de las demandadas la pantalla superior se encuadra en un rectángulo, en el que figura el nombre del reproductor “MP3 digital player”, en tanto que en el comunitario aparece integrada y sin signo alguno

Quinto.- La comparativa anterior permite afirmar que, en este momento procesal y con la cognición y alcance limitado inherente a las medidas cautelares, hay indicios bastantes para entender que la forma externa de los reproductores MP3 utilizados en el tráfico por las demandadas presentan un grado de similitud tal con el protegido como modelos comunitario num 000450796-004 que la impresión general que producen para un usuario informado (al que se puede exigir un cierto grado de conocimiento acerca de los modelos o dibujos divulgados en el sector, pero no que sea un experto), no es distinta, pues hay que recordar para que haya vulneración del ius prohibendi (art 19RMDC) no es preciso que la impresión o sensación producida sea idéntica, ya que *“la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta”* (art 10 RMDC)

Y ello teniendo en cuenta:

i) que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales, sin que se exija que esa diferenciación sea de alto grado, pues el legislador comunitario eliminó el adverbio “notablemente” que había en el proyecto de Reglamento, con lo que se amplía el ámbito de protección;

ii) que en esa impresión o impacto visual, la entidad de las semejanzas supera a las divergencias, más puntuales y de menor calado en una apreciación general y sintética, dado 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 la estructura base. En el caso presente la forma rectangular aplanada en esas proporciones que se desprenden de las figuras registradas, con pantalla rectangular y doble circunferencia frontal objeto de protección registral, compuesto de dos elementos (carcasa y cuerpo base) que se acoplan (que se deduce de la línea perimetral) destacan frente a la colocación en uno u otro borde de las clavijas de conexión, no constando que las importantes coincidencias vengan impuestas por la técnica ni que el grado de libertad del autor al desarrollar el modelo o dibujo sea especialmente limitado, a la vista de la pluralidad de formas distintas de reproductores de soportes de datos que consta que existen (ver informe pericial de la actora)

iii) la comparativa o cotejo no debe realizarse entre el reproductor que ahora pueda comercializar la actora y el MP3 de la promoción de AS, sino entre este último y el modelo comunitario tal y como está registrado. Lo primero sería válido si se nos encontráramos ante la solicitud de protección de un modelo no registrado, pero no es el caso. Aquí lo que se denuncia e indiciariamente hay que valorar es si la actuación de la demandada infringe los derechos de exclusividad de la actora conferidos por su modelo comunitario registrado. Ámbito de protección que debe calibrarse con arreglo a la representación gráfica que figura en la OAMI, sin que sean objeto de protección trasladable a este modelo características ajenas a esa representación (como el acabado o textura, colores...), pues como dice la doctrina (Otero Lastres, en El diseño industrial según la ley de 7 de julio de 2003, en Tratado de Derecho Mercantil) 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, para lo cual puede servirse de hasta siete perspectivas e incluso de perspectivas detalladas de partes a escala aumentada o de colores. No, pues, el producto tal y como ahora se produce (en versión remasterizada se anuncia) que si no se adecua a la representación registrada la consecuencia será que no podrá ampararse en los derechos que le otorga el RMC por ese diseño registrado, pero no privar de eficacia a éste. 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 comprobaba 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..".

En ningún caso se interesa protección sobre texturas o dimensiones concretas, por lo que no cabe hablar de diferencias al respeto y ni se plantea que las del modelo MP3 de las demandadas merezcan especial consideración. De manera específica en cuanto al tamaño concreto, al margen de que en el modelo comunitario no se refleja, no parece que la mera variación del mismo suponga una modificación que trascienda a la impresión general, ya que lo determinante para ese usuario informado parece que serán más las proporciones entre las distintas magnitudes de la figura poliédrica entre sí y con los elementos distintivos de su frontal, pues de lo contrario sería muy fácil burlar la protección registral. Lo importante es que esa configuración o apariencia externa en que consiste el modelo registrado se "vuelque" o incorpore a producto ajeno sin su consentimiento, con independencia del tamaño de éste último

iv) Así mismo debe descartarse el argumento que subyace en la demandada de que solo cabe la comparativa entre diseños ya incorporados a productos y en la forma en que se hayan materializado, ya que no es una exigencia del RMDC ni se deduce del mismo (en tal caso se impondría que la forma de presentación del dibujo o modelo a registrar consistiese en todo caso con una reproducción fotográfica del ya elaborado cuando es perfectamente admisible la reproducción gráfica mediante dibujo) y sería tanto como privar de eficacia al Registro si simultáneamente no se materializa el modelo o dibujo. En tanto no transcurran los plazos del art 12, una vez registrado el modelo o dibujo queda protegido y el titular registral puede impedir el uso a terceros sin su consentimiento, aunque no lo utilice o haya dejado de hacerlo y pase a emplear una versión distinta (que es lo que parece que subyace). Solo transcurridos los plazos de duración de la protección o no renovada, desaparece ésta, a salvo los casos de nulidad y renuncia

Este comportamiento imputado, pues, constituye prima facie infracción de los derechos de exclusiva del actor como titular de un dibujo o modelo comunitario, (art 19RDMC) de lo que se colige que queda cumplido también el segundo de los presupuestos dichos

Sexto.- La anterior conclusión no se desdice por algunas de las argumentaciones defensivas expuestas

En primer lugar, tratándose del modelo cuya protección se reclama de modelo comunitario registrado en la OAMI conforme al art 90.2 y 85 RDMC hay que partir de que se considera válido el dibujo o modelo, correspondiendo a quien no esté de acuerdo impugnar su validez. Y aquí no se dice en ningún momento que adolezca de novedad ni de carácter singular.

En todo caso y frente al argumento que se desliza de que el sistema de “botonadura” y la pantalla no son elementos apropiables en exclusiva, hay que tener presente el concepto amplio de dibujo o modelo empleado en el RDMC ya que abarca “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, 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”. Lo que considera la actora merecedora de protección es la impresión derivada conjuntamente de la específica disposición y combinación de sus distintos elementos externos y que en conjunto conforman la novedad y singularidad del objeto cuya protección se reclama (por producir una impresión diferente de los anteriores). Ello no es incompatible con el que de forma separada ya estuviesen anticipados en el tiempo antes de la divulgación de los modelos cuya protección se interesa; divulgación que en todo caso no se adviera, ni de manera singular ni en conjunto respecto de los modelos aportado como piezas en la vista, al no constar que estuviesen divulgados antes de la fecha de registro

En segundo lugar tampoco desvirtúa la infracción el que figure una marca o denominación en el producto de las demandada, “ya que se confunde 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. Es ese valor añadido el que hace más comercial, más vendible, en definitiva, el producto con diseño. Por tanto, el dibujo o modelo no designa el origen empresarial del producto o servicio, sino que protege su apariencia externa”(Sentencia de este Juzgado de 4 de enero de 2007, asunto S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL vs VILLPLASGO SA y Auto del Tribunal de marcas de 11/4/2006, asunto Festina Lotus vs Grupo Munreco)

En tercer lugar, y por las razones ya apuntadas carece de sentido en esta sede las comparativas acerca de precios, embalajes, funcionalidades o capacidades técnicas de los reproductores ajenas a su forma, y accesorios (cuya protección no se impetra) referidas en el informe pericial e invocada como motivos que impiden la confusión, al no constituir el tema relevante (infracción del ius prohibendi derivado del registro comunitario)

En cuarto lugar, el que hay otro/s reproductor/es mas o menos igual/es al modelo comunitario podrá ser constitutivo de infracción en su caso, pero no legitimar la actuación de las demandadas

Séptimo - Con arreglo a lo dispuesto en el art 134 LP, 726.2 y 727 LEC se adoptan las medidas cautelares de cesación provisional con la extensión que se establece en la parte dispositiva en relación con el modelo comunitarios sobre los que versa la solicitud, al ser instrumentales y homogéneas con la tutela de fondo interesada,

adecuadas y proporcionadas para evitar que se materialice la violación presunta, así como las indispensables para asegurar su efectividad evitando en la puesta a disposición del consumidor final, teniendo en consideración las circunstancias acaecidas con posterioridad a la solicitud y que el depositario se designa atendiendo a las prevenciones del art 626 LEC con relación al art 738LEC

Octavo.- De conformidad con el artículo 735 de la ley procesal civil, se fija la caución de 6.000 euros que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art 64.2 LEC en el plazo de 15 días con carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse

Cantidad que se estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión que se quiere asegurar, el fundamento indiciario del derecho invocado y que los eventuales daños se ven minorados al reconocerse que ya se han distribuido parte de los productos y que aparecen limitados en principio a reparar la entrega frustrada en este momento (respecto de DIAROI AS , que reconoce que no obtiene beneficios netos por la venta) y la imposibilidad temporal y provisional de comercializar respecto de estos modelos (respecto de MOSAICO LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONSULTING, S.L) sin que las medidas adoptadas impidan a las demandadas que lleven a cabo cualquier otra actividad propia de su giro que no afecte a este modelo comunitario objeto de litis

Noveno.- Al no acogerse en el art 736LEC el criterio de imposición de costas en caso de estimación, según la interpretación mantenida por la Sección 8ª de la AP de Alicante (auto de 5 de mayo de 2005), no se efectúa imposición de costas a los demandados respecto de los cuales se establecen las medidas

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

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda formulada por APPLE COMPUTER INC contra DIARIO AS SL y MOSAICO LOGISTICS & SUPPLY CHAIN CONSULTING, S.L debo acordar las medidas cautelares siguientes:

-Ordenar a las demandadas que se abstengan de realizar, por sí o por terceros, cualquier actividad de distribución o venta a los consumidores u otros terceros de los reproductores MP3 identificados en el fundamento jurídico 4º

-Ordenar a las demandadas que, por sí o por sus distribuidores, procedan a la retirada de dichos reproductores que se encuentren en los puntos de venta para su distribución hasta tanto recaiga sentencia

- La retención y depósito en las dependencias de la actora o tercero, previa audiencia de esta, de los reproductores MP3 dichos

No se efectúa imposición de costas a ninguna de las partes

Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de 6.000 euros en el plazo de 15 días

Comuníquese a los Procuradores por fax al tratarse de medidas cautelares, sin perjuicio de su notificación por conducto ordinario

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria a presentar ante Juzgado en el plazo de 5 días

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

