

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.292/2005 A

Parte demandante: PANINI ESPAÑA SA

Procurador: Juan Carlos Olcina Fernández

Abogado: Fco. Javier Márquez Martín

Parte demandada: KELLOGG´S ESPAÑA SL

Procurador: Fernando Fernández Arroyo

Abogado: José Ramón Fernández Castellanos

SENTENCIA núm.

En Alicante, a 21 de diciembre de 2005

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 292/2005 promovidos a instancia de PANINI ESPAÑA SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Juan Carlos Olcina Fernández y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. Fco. Javier Márquez Martín contra KELLOGG´S ESPAÑA SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Fernando Fernández Arroyo y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a José Ramón Fernández Castellanos, sobre infracción de dibujo y 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 se declare que KELLOGG´S ha infringido el derecho exclusivo que PANINI tiene sobre unas fichas protegidas como dibujo o modelo comunitario No. 000110648-6, y que dicha actuación es constitutiva de competencia desleal, y que se ordene el cese en dichos actos, prohibiéndole su realización en el futuro y se condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados estimados en 84.957,65 euros y además el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido y la costas procesales

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

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, 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

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, excepto el plazo para dictar sentencia por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales y de otra naturaleza, de preferente tramitación

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: La mercantil PANINI ESPAÑA SA formula demanda contra KELLOGG`S ESPAÑA SA interesando que se declare que ésta última ha infringido el derecho exclusivo que la primera tiene sobre unas fichas protegidas como dibujo o modelo comunitario No. 000110648-6, y que dicha actuación es constitutiva de competencia desleal, condenándola a que cese en dichos actos, prohibiéndole su realización en el futuro y al pago de los daños y perjuicios ocasionados estimados en 84.957,65 euros y además el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido

En esencia se afirma que la actora es titular de un modelo comunitario registrado en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI) con el número No. 000110648, con nueve variantes, denominado WAPS consistente en una ficha de juego, que es coleccionable y que permite la colocación de adhesivos con distintos personajes, habiéndose iniciado en abril de 2004 negociaciones con la demandada para realizar ésta última una campaña promocional con dichos productos. Negociaciones que se iniciaron con Licensing Consultans SA (en adelante L & C), empresa que tiene encomendada por parte de PANINI la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre los WAPS, y en las que, al manifestar KELLOGG`S la necesidad de evaluar el producto para comprobar si cumplían los requisitos que se autoimponían en sus acciones promocionales, la empresa proveedora de esta última (MAXX MARKETING) se encargó de revisar y comprobar las instalaciones de la empresa PATECH, que es la que fabrica los WAPS en China y es proveedora de PANINI. Además de remitir a MAXX MARKETING unas muestras del producto, se realizó la comprobación y revisión de la fábrica en China, facilitándose todo tipo de información y documentación sobre el proceso de fabricación de los waps, sin que finalmente se alcanzase un acuerdo. Posteriormente en noviembre 2004 KELLOGG`S lanzó una campaña promocional en los paquetes de cereales con unas fichas denominadas "GIRACRASH" sospechosamente similares a los WAPS de PANINI, y en concreto a la variante 6 del modelo comunitario registrado, envueltas en celofán en el que figura el nombre de MAXX MARKETING (fabricante y proveedor chino de la demandada) y con una campaña de publicidad en la que se aprecian múltiples semejanzas con la previa realizada por PANINI al aparecer fichas de idénticos colores, que se apilan en torres y que sirven de juego

Considera la actora que este comportamiento de la demandada infringe el derecho de exclusiva que como titular de un modelo comunitario registrado tiene, y además se ha aprovechado, en todos los sentidos, del trabajo y las inversiones realizadas por PANINI, fundamentando sus acciones en el Reglamento (CE) número 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y en la Ley de Competencia Desleal, de 3/1991

En la contestación a la demanda KELLOGG`S ESPAÑA se oponen negando que haya infracción de los derechos de propiedad industrial y acto de competencia desleal. Al

margen de las consideraciones acerca de la mala fe imputada a la parte actora por la difusión en prensa de la presentación de la demanda y sobre la corrección o no de los artículos publicados al respecto(que no constituyen objeto de este litigio) su oposición, en extracto, se sustenta en las siguientes consideraciones: i) la única forma realizada en el mercado por PANINI de la ficha WAPS es la sustancialmente cuadrada, que es la variante 1 del dibujo modelo comunitario registrado (num 00110648-0001) (documentos 3,5, 6,7, 8 y 9 de los aportados en la demanda) y que fue el único que se ofreció a KELLOGG´S, y el que en su día se presupuestó por L&C (documento número 3), sin que conste realizado en el mercado la variante num.. 6, que es la que se afirma infringida; ii) que el motivo por el que no culminaron las negociaciones existentes para la promoción de los cereales de la demandada con el tipo de fichas WAPS fue porque la fábrica que los realizó en China no pasó los altos estándares de calidad que exigía la demandada y se facilitaron a tiempo los moldes para fabricarlos en la fábrica que sí que los pasaban, a través de Maxx Marketing ; iii) que la campaña promocional de KELLOGG´S se realizó con unas fichas (GIRACRASH) diferentes a los WAPS, señalando que no hay infracción del dibujo o modelo comunitario, iv) que los spots publicitarios realizados no significan deslealtad frente a los de la actora, y v) que no existen daños y perjuicios alguno, siendo improcedente la acumulación de indemnizaciones formula

Segundo.- Procede analizar en primer lugar si se ha producido la infracción del derecho exclusivo que la actora ostenta sobre el modelo comunitario registrado a su favor en la OAMI cuya protección se solicita, que constituye la acción principal y justificativa de la competencia de este Juzgado como Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios previstos en el artículo 80 del RMDC, que en España el art 86 bis LOPJ reconoce bajo la denominación común de Juzgado de Marca Comunitario

El art 19.1 RMDC consagra la doble vertiente de los derechos que otorga un dibujo o modelo comunitario registrado: en sentido positivo, confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y en sentido negativo, le otorga el derecho de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, el llamado ius prohibiendi. Y aclara lo que se entiende por utilización (en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados). Se trata, pues, de determinar si el comportamiento que lleva a cabo la demandada al poner en el mercado y servirse como producto promocional de las fichas GIRACRASH viola el ius prohibiendo, ya que a juicio de la actora se trata de un producto que es más que similar con los WAPS

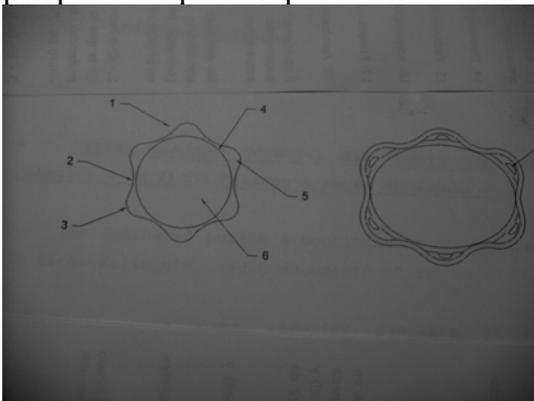
Con carácter previo debe dejarse claro que el modelo cuya protección se reclama (el núm. 000110648-0006 o variante 6 del modelo 000110648) se trata de un modelo comunitario registrado en la OAMI (doc num 4 de la demanda) por lo que conforme al art 85 RDMC se considera válido, correspondiendo a quien no esté de acuerdo impugnar su validez, al contrario de lo que ocurre con los no registrados. En estos, por aplicación del art 85.2, tal presunción de validez no rige y corresponde al titular acreditar de que su dibujo o modelo reúne los requisitos y notas que definen el dibujo o modelos comunitario (art 3); que es nuevo y posee carácter singular (art 4, 5 y 6); que no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el art 8 y 9 del RMDC; que no hayan transcurridos tres años a partir de la fecha en que dicho modelo o dibujo sea hecho publico por primera vez dentro de la comunidad y que el tercero no autorizado ha copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente(art 19.2 RDMC). Aclaraciones que devienen necesarias ante las afirmaciones efectuadas por las partes y peritos (que deben centrarse en aspectos técnicos y no jurídicos), en especial por la parte

demandada, que no impugna la validez del modelo de la actora en forma, dado que dicha impugnación sólo puede realizarse mediante demanda de reconvención o excepción de nulidad por asistirle un derecho nacional previo (art 85.1 y 25. 1.d) Y ello es así aunque el procedimiento de registro solo comprende un examen de forma, con asignación de fecha de presentación, y un rápido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres; examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, y tras cual el diseño se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos. Por tanto, no se trata de determinar (ya que no se cuestiona en forma) si el modelo comunitario de la actora es nuevo y posee carácter singular, que son los requisitos necesarios para que un modelo sea protegido como modelo comunitario (art 4) sino si el producto o pieza utilizado por la demandada (GIRACRASH) produce en los usuarios informados una impresión general distinta al modelo comunitario de la actora (el núm. 000110648-0006 o variante 6 del modelo 000110648) ya que el artículo 10 RMDC preceptúa que *“1.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.*

2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo”.

Tercero. El modelo comunitario cuya protección se solicita está incluido 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 clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales

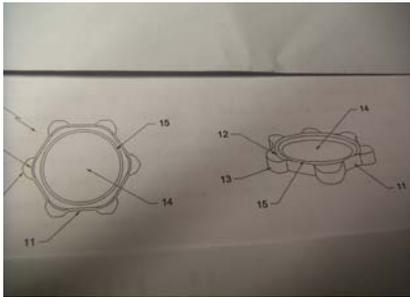
El modelo núm 000110648-0006 cuya tutela se solicita está representado por dos perspectivas que se reproducen a continuación:



No se acompañó a la solicitud descripción alguna, que hasta un número de 100 palabras, explique la representación del modelo (artículo 36 RMDC y 1RE); descripción que, como aclara el art 37.6 RMDC, no afecta al alcance de la protección del modelo como tal.

Por su parte, el modelo a comparar es una muestra en especie aportada por las partes (documentos núm 26 de la demanda y núm. 17 de la contestación) que aparece representado en dos perspectivas o vistas en el informe pericial aportado en la contestación (documento núm.18 al folio 11, y que no se cuestiona en el informe

pericial aportado de contrario en la audiencia previa, folio 9) en los términos que se indican a continuación a continuación:



De la apreciación conjunta de la prueba, atendiendo al examen de las representaciones gráficas, fichas y dictámenes aportados, ratificados y explicitados en el acto de juicio, hay que indicar que ambos modelos responden a una figura con seis salientes o brazos, de igual tamaño cada uno de ellos, que parten de una zona central en forma circular. Perímetro interior circular deprimido, ya que así consta en el propio dictamen pericial aportado por la parte demandada (documento núm. 18 de la contestación, folio 8 en la que se contiene descripción del modelo comunitario de la actora y folio 14 en el que se establecen las características de una y otra ficha), aunque después, de forma dubitativa se diga que no se sabe si es o no deprimida (folio 9), sin que quede debidamente esclarecido en el acto del juicio de forma convincente.

Y son varias las diferencias que se aprecian en uno y otro objeto:

- i) el perímetro exterior del modelo comunitario de la actora está formado por la sucesión de superficies cóncavas y convexas en disposición circular, en tanto que la ficha de la demandada tiene un perímetro exterior hexagonal, interrumpido, si se quiere, como apunta un perito.
- ii) los seis brazos o salientes radiales del modelo comunitario de la actora tienen forma triangular roma, mientras que los brazos o salientes de la ficha de la demandada parten de la zona central con líneas rectas paralelas y después se unen o rematan en triángulo de canto romo
- iii) los seis brazos o salientes radiales en el caso del modelo comunitario cuya protección se solicita están enlazados entre sí por líneas curvas; en la ficha de la demandada entre los seis brazos o salientes hay una separación mediante líneas rectas de tamaño superior al del propio brazo en sí
- iv) en la base de la ficha empleada por la demandada aparece una pequeña protuberancia centrada, que permite su giro, que no se recoge en el modelo comunitario de la actora, cuya superficie es plana

Cuarto.- A la vista de estas coincidencias y diferencias hay que estimar que la impresión general que produce en un usuario informado es distinta.

Esta impresión, es decir, el efecto o sensación que causa, apreciado en su globalidad, es diferente a la del modelo registrado, teniendo presente que el sistema comunitario de protección de dibujos y modelos (y por derivación, el sistema nacional español de diseños) no impone un determinado grado de diferenciación, llamando la atención que ni el Reglamento ni 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 recoja igual fórmula (art 5 y 9) se concrete ese grado y que 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 (diseño en la terminología seguida por el legislador español). Se rebaja así el ámbito de protección, pero se facilita el acceso a la protección, siendo la opción legislativa que debe ser respetada al llevar a cabo la interpretación del sistema para su aplicación al caso concreto

No se trata de comprobar elemento por elemento sino de valorar, si apreciada en su totalidad, la ficha GIRACRASH crea en el ánimo de ese observador cualificado una sensación distinta de tal manera que se manifieste como algo diferente al modelo comunitario registrado y la respuesta ha de ser afirmativa, dadas las diferencias apuntadas que ponen de manifiesto que en este último las formas curvas predominan, dando la apariencia de una estrella con seis brazos que parten de un núcleo o círculo central, en tanto que las líneas rectas y la forma hexagonal prima en el objeto a comparar, así como la protuberancia central que posibilita su giro y que provoca que no descansa la totalidad de la superficie.

Diferenciación que se debe apreciar por el usuario informado, que no se define ni en el Reglamento ni en la Directiva, indicando al respecto la Exposición de Motivos de Ley española de Diseño (Ley 20/2003) que emplea también esta figura " *que habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto*". Como apunta en la doctrina Otero Lastres (En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, en Actas de Derecho Industrial) en todo caso la función de este usuario informado, que recuerda al " experto en la materia " previsto en la legislación de patentes al tratar del requisito de la actividad inventiva (artículo 8 de la Ley de Patentes) no puede equipararse a este, ya que no se trata aquí de un "experto" sino de un " usuario " es decir, de un consumidor, lo cual también impide su equiparación a aquellos sujetos que forman " los círculos especializados " previstos en el artículo 7 RMDC (y 6 de la Directiva). Pero, por otra parte, no es un usuario cualquiera sino que está calificado por la nota de " informado " lo cual implica un cierto grado de conocimiento, que añade un plus al consumidor final, por lo que no puede asumirse la tesis que parece apuntar la actora de que hay que tener en cuenta a tales efectos al público infantil al que va dirigido este tipo de fichas. Y 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, en tanto que en la doctrina Casado Cerviño (El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa) señala que no puede ser cualquier consumidor sino aquel que posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector antes de la fecha de referencia (estado de la técnica) sin ser especialista en diseño, añadiendo Otero Lastres (en El diseño industrial según la ley de 7 de julio de 2003, en Tratado de Derecho Mercantil) que no hay obstáculo alguno en que se efectúe esa valoración por el Juzgador si se trata de diseños de productos de gran consumo dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, lo cual parece lógico ya que el legislador

comunitario (ni el nacional) no impone el dictamen de un experto. Cuestión distinta es que se trate de sectores muy específicos y productos con unas características muy peculiares, en cuyo caso si parece prudente acudir a otros medios para efectuar ese juicio comparativo, que no es caso presente. Y a esta necesidad de adaptar el concepto según el segmento o sector de mercado al que se aplica el diseño se refiere la Exposición de Motivos de Ley española de Diseño. En definitiva, el referente es ese consumidor cualificado y no el experto porque la singularidad y el valor del diseño debe evaluarse en el mercado, donde despliega su papel en la competencia entre productos y se explota su valor económico (Dictamen de la Comisión)

Señalar que 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, a mi juicio, 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 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*”.

Con arreglo a lo antes dicho, en este caso, a la forma circular central en la que de ordinario se colocan pegatinas con personajes u otras licencias, debe otorgársele menor peso e importancia a la hora de efectuar esa valoración de la impresión general, ya que, además, nos referimos a figuras geométricas básicas. Lo relevante, y que permite percibir al usuario informado en esa visión global como distinto uno y otro diseño, son las diferencias antes apuntadas, como la distinta configuración de los brazos y la preponderancia de las líneas curvas frente a las rectas en uno y otro caso y la protuberancia central que permite su giro.

Y respecto a la libertad del autor, no puede entenderse como absoluta, ya que se trata de diseños que están destinados a productos que, por su funcionalidad, precisan de una zona central extensa y plana en la que se colocan pegatinas de personajes o otros elementos de colección o similares, cuyo tamaño (del producto al que se destinan) no puede ser considerable ni excesivamente pequeños (por motivos de seguridad, entre otros) por el uso al que están destinados (fichas de juego)

Por último merece destacarse, frente a la tesis de la actora, que la diferencia consistente en la protuberancia en la superficie del reverso de la ficha empleada por la demandada, no se entiende insignificante, ya que, aunque su tamaño es mínimo, sin embargo no pasa desapercibida, ya que visualmente provoca una diferenciación en cuanto no permite el contacto de todo reverso de la ficha con la superficie (al contrario de lo que ocurre con el diseño comunitario), además de que, desde otro punto de vista, funcionalmente permite que gire, circunstancia que no es posible con el modelo cuya protección se reclama

Quinto.- En conclusión, del cotejo entre uno y otro diseño no se puede afirmar que la actuación de la demandada infrinja los derechos de exclusiva de la actora, ya que la protección conferida a su modelo comunitario no se extiende a las fichas empleadas por aquélla al producir estas últimas en los usuarios informados una impresión general distinta.

Ámbito de protección que debe calibrarse con arreglo a la representación gráfica que figura en la OAMI, sin que existan en el mercado fichas de juego que correspondan a ese modelo o variante, sin que sean objeto de protección trasladable a este modelo características ajenas a esa representación (como los colores, acabado en nácar, textura ...), 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. 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, 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, que no puede ahora suplir con interpretaciones integradoras de otros modelos (como subyace en el informe pericial aportado). 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.."

Sexto.- Desestimadas las acciones entabladas al amparo del RMDC en relación con los artículos 53 y ss de la ley española 20/2003, de 7 de julio citada (de aplicación por la remisión que efectúa el art 88RMDC) procede analizar ahora la acción ejercitada al amparo de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, al considerar la actora que la demandada realiza actos de competencia desleal contrarios a las reglas de la buena fe y de imitación, invocando la aplicación del artículo 5 y 11 de la ley citada. El primero, que establece la cláusula general de deslealtad de todo aquel comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, en cuanto considera que la demandada procedió a encargar la fabricación de unas piezas en los mismos colores que los empleados en los WAPS de Panini, apilables como éstos, lo que permite formar torres y jugar a derribarlas como se hace con aquéllos, con una parte circular donde colocar pegatinas de personajes, lo que les otorga el carácter de coleccionables, como los WAPS. Encargo que tuvo lugar cuando comprobó KELLOGG'S que el fabricante proveedor de PANINI (la empresa china PATECH) no se avino a introducir las modificaciones que requería ni PANINI accedió a facilitarle los moldes para su fabricación para entregárselos a su proveedor (MAXX MARKETING) Y en cuanto al segundo (artículo 11 dedicado a los actos de imitación) entiende que también concurre por la actuación de KELLOGG'S por cuanto al imitar el producto de PANINI, especialmente en lo relativo a los colores, la forma apilable, que permite la construcción de torres, y la identidad con la reivindicación 6ª del registro, comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Añade que los proveedores chinos de la demandada se limitaron a realizar una ficha similar, claramente inspirada en los Waps que estaba comercializando la actora, generando una misma impresión general, y, por si fuera poco, además idéntica a una de las reivindicaciones de las que se compone el registro de diseño y modelo comunitario de la actora. E indica finalmente, que la publicidad realizada por Panini en la que aparece la

realización de torres con fichas apiladas que se derriban con el lanzamiento de otra, fue imitada por Kellogg's, aprovechándose así de su esfuerzo publicitario

Séptimo.- Como se recoge en el Considerando 31 y art 96, el Reglamento no excluye la aplicación a los dibujos y modelos comunitarios del derecho de la propiedad industrial u otras normas de los Estados miembros, como son las normas relativas a competencia desleal. Pero como ocurre en el derecho interno español, que aquí es el directamente invocado, deben ser hechas varias precesiones previas respecto de esta protección al amparo de la normativa de competencia desleal.

En primer lugar, comparte este Juzgador las consideraciones sobre el deslinde entre las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal que realiza la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª en el completo y elaborado análisis que se contiene en el Auto de 21 de noviembre de 2001 (Ponente Ilmo. Sr. Ferrándiz Gabriel) según el cual (al tratar sobre el deslinde entre la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal) dice *“que no es la voluntad de las partes litigantes, sino la materia objeto del conflicto, lo que ha de determinar la aplicación de una u otra norma. Es más, lógico resulta entender que si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas, es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la tutela judicial como tales. Incluso, así habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella, no a la Ley de Competencia Desleal, a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque, al buscar su protección, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la de Marcas, según la regla iura novit curia “*, tesis que reitera en sentencia de 19 de junio y 19 de septiembre de 2002 y 28 de febrero de 2003, entre otras y el TS en Sentencia de 1 de abril de 2004 al decir *“La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industrial: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla”* y en la doctrina mantiene, entre otros José Massaguer (en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal), y que, a mi entender, es perfectamente trasladable también al deslinde de la normativa que establece el régimen jurídico del diseño, o en terminología comunitaria, del dibujo y modelo, ya que, en definitiva, se trata de la delimitación entre la protección otorgada por el Derecho de la competencia desleal y los Derechos de exclusiva, como el derecho de propiedad industrial en sus distintas modalidades

Por tanto, dado que la Ley de Competencia Desleal no tiene como finalidad proteger al titular del dibujo o modelo (como titular de un bien inmaterial) sino como enseña su Exposición de Motivos, ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado, siendo destinatarios de esta protección todos los que participan en el mercado y el mercado mismo, y la tutela que recibe el titular del diseño es indirecta, hay que deslindar una y otra normativa y no considerar que la Ley de Competencia Desleal duplica la protección del dibujo o modelo registrado, a modo de mecanismo de tutela reforzada y subsidiaria que permita la protección jurídica de la propiedad industrial (aquí, de los modelos registrados) cuando falle la específica que otorga la ley se encarga de regularla (en este caso, el RMDC 6/2002 en relación con la ley española 20/2003)

No consideramos que se trate de una duplicidad ni alternatividad, sino que única y exclusivamente la Ley de Competencia Desleal confiere una protección complementaria allí donde no alcance la ley especial que regula el bien inmaterial objeto de la propiedad

industrial, que en éste caso es el dibujo o modelo comunitario. Si el ordenamiento jurídico establece un régimen jurídico de los dibujos y modelos cual es el Reglamento comunitario y la ley española de diseño industrial por remisión del primero, éstos son los deben ser aplicados cuando se reclame la tutela judicial como tal del dibujo o modelo comunitario (diseño en terminología española). Por tanto, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el dibujo y modelo comunitario, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance el Reglamento comunitario y la ley española de diseño podrá actuar la Ley de Competencia Desleal siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de dibujo o modelo) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley (y por tanto, sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado) y no contradiga las normas que integran el régimen específico de los dibujos y modelos comunitarios

En segundo lugar, la cláusula general del artículo 5 tiene sustantividad propia y no puede ser entendida como cláusula subsidiaria a la que acudir para el caso de que el tipo específico no se cumpla. Si la conducta que se trata como desleal es susceptible de ser valorada con arreglo a alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales específicos que aparecen desglosados en los artículos 6 a 17 de la Ley de Competencia Desleal debe estarse a los mismos. Si, valorada esa conducta se considera que no reúne los requisitos que el tipo específico exige, desde el punto de vista concurrencial, hay que concluir que se tratará de una conducta correcta, sin que después se pueda acudir, como cláusula subsidiaria a la formula general del art 5 . El análisis primero excluye al segundo.

Habrà que acudir a la cláusula general cuando la conducta descrita no tenga su acomodo en ninguno de los distintos supuestos tipificados, sirviendo de mecanismo de adaptación del sistema a las circunstancias cambiantes del mercado. Como dice algún comentarista de la ley (Massaguer, La cláusula general de prohibición de la competencia desleal, en Cuadernos de Derecho Judicial , 2000, CGPJ) actúa como válvula de autorregulación del sistema ,que permite especialmente que los comportamientos extravagantes a los tipos actualmente establecidos pueden someterse al control de deslealtad concurrencial sin necesidad de esperar a una modificación legal, pero que no procede la aplicación de la cláusula general en los casos en los que la conducta a enjuiciar encaja en todos sus aspectos en cualquiera de los actos que han merecido un tipo propio. Y este es el parecer de la jurisprudencia dominante, entre otras, la sentencia de la AP de Barcelona de 26 de enero de 2000 (Ponente Ilmo. Sr. José Ramón Ferrándiz Gabriel) que concluye que “... *tampoco está justificado el recurso a una cláusula general de esta índole, por su función de válvula del sistema, cuando el modelo de conducta ha alcanzado ya una realidad positiva, al haberlo incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento positivo u omisivo de que se trate, o cuando la deslealtad del comportamiento ha merecido ya una tipificación propia*”

Octavo.- Comenzando por los denunciados actos de imitación, conviene transcribir íntegramente el art 11 LCD 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”.

El apartado 1º consagra la regla general de la libertad de imitación de prestaciones e iniciativas empresariales, con el límite derivado de la existencia de derechos de exclusiva, y por tanto, está prohibido imitar cuando la prestación ajena esta amparada en un derecho de exclusiva. En los apartados 2 y 3 describe como desleales determinadas imitaciones, y por consiguiente, constituye ilícito concurrencial no cualquier imitación sino únicamente la que cumple los requisitos especificados en esas dos normas.

Respecto del apartado primero, y recordando lo dicho anteriormente, el demandado en su actuación (encargando la fabricación y empleando fichas Giracrash en la promoción de paquetes de cereales) no violenta derecho de exclusiva alguno del demandante (que en todo caso hubiera dado lugar a su represión por aplicación de las normas sobre propiedad industrial, RMDC 6/2002 y Ley de Diseño industrial 20/2003) sin que se puede ahora pretender un análisis del mismo supuesto de hecho en base a distinta normativa.

Y en cuanto a si las fichas de juego de la demandada responden a las mismas características que las de PANINI (colores, tamaños, sirven para jugar, son apilables y coleccionables al incorporar licencias de personajes destinadas a un publico infantil) hay que tener en cuenta que las únicas fichas que queda adverado en estas actuaciones que ofrece en el mercado PANINI son los llamados Waps de forma esencialmente cuadrada, con una zona central circular deprimida (doc num 5,6,7,8, y 9 de la demanda), que son a simple vista distintas de las fichas Giracrash (con seis brazos que parten de un núcleo central deprimido), por lo que es difícil que se puede hablar de imitación, máxime cuando los productos de la demandada están dotados de una función de la que carecen los de la actora cual es que los primeros pueden girar en circulo con simple movimiento, gracias a la protuberancia que tienen en su base, que les confiere singularidad frente a los waps comercializados por PANINI. Además de ello, no parece que esas características (sirven para jugar, son apilables y coleccionables) fueran propias y únicas de los productos de la actora pues ya existían fichas en el mercado que respondían a esas características generales (los conocidos “tazos”, entre otros, doc num 15 y 16 de la contestación a la demanda) y la regla general expuesta (la libre imitabilidad) impide que podamos hablar de ilícito concurrencial, ya que en todo caso, al no estar amparados por un derecho de exclusiva, se trataría de una prestación sujeta a la regla de la libre imitación, recordando que en el Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal advierte que *“De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos ... ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad”* y especialmente apunta, entre otros, al artículo 11, relativo a los actos de imitación

Por tanto, solo si concurren los requisitos de los números 2 (actos de imitación con riesgo de asociación o por aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno)

o del número 3 (actos de imitación sistemática por obstaculización) del art 11 habrá ilícito concurrencial por imitación

Noveno.-De estos supuestos en los fundamentos jurídicos de su demanda (folios 24 y 25) parece limitarlo al caso de imitación desleal por aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno

Hay varias razones que impiden afirmar la existencia del ilícito.

En primer lugar, es necesario que las prestaciones del demandado sean imitación de las del actor, entendiendo por prestación la cosa o servicio que el empresario produce u ofrece en el mercado (José Ramón Ferrándiz, CGPJ, Revista del Poder Judicial, nº 49, 1998) y aquí, como antes se ha dicho, las únicas fichas que ofrece en el mercado PANINI son los llamados Waps, con cuatro lados redondeados, con una zona central circular deprimida, que son a simple vista diferentes a las fichas Giracrash (con seis brazos que parten de un núcleo central deprimido), que además cuentan con una protuberancia en su base que les permite una función –la de giro - de la que carecen los de la actora. No se trata, frente a lo expuesto en la demanda, de productos que guardan un grado de semejanza tal que permita afirmar que son imitación; cierto es que guardan algunas semejanzas, pero no de la intensidad que nos lleve a afirmar que son hechos a semejanza de aquellos

Aunque lo anterior ya excluye la aplicación del tipo denunciado podemos añadir: i) no hay prueba fehaciente de la reputación que se atribuye la actora sobre sus productos que afirma imitados, ya que no se propone medio que advere la buena fama de la que gozan esas fichas Waps entre los consumidores y que lo haga ser preferidos respecto de otros; ii) en todo caso, el aprovechamiento imputado a la demandada si es inevitable no es desleal (art 11.2.III) y aquí el demandado ha introducido elementos de diferenciación de sus prestaciones, ya apuntadas, por lo que su comportamiento no puede ser tachado de desleal y iii) en cuanto al esfuerzo ajeno, lo único que consta probado es que hubo negociaciones previas entre las partes (y empresas con ellas ligadas) en la que se entregaron o facilitaron muestras de los únicas fichas waps de cuatro puntas (que parece que ya estaban siendo empleados en otras promociones de otras empresas) pero que, reiteramos, no son iguales a las fichas Giracrash, y no moldes ni planos de la variante 6 del modelo comunitario 000110648 (que sería la que más semejanzas tiene con estas y de constituir infracción se sancionaría por aplicaron del art 19RMDC) , y que en todo caso constaba en un registro publico, por lo que no se aprecia ese aprovechamiento imputado; negociaciones que no fructificaron, siendo accesorio a esta litis la causa de ello

Décimo.- La delimitación efectuada en la demanda antes dicha exime de analizar los restantes supuestos del art 11, que en todo caso (y a fin de evitar cualquier tacha de incongruencia) es evidente que no concurren:

a) respecto al riesgo de asociación por parte de consumidores (art 11.2), porque el mismo comporta una falsa representación sobre la procedencia empresarial de los productos y en el caso enjuiciado es mas que dudoso que ello ocurra ya que el producto que ofrece KELLOGG'S no son esas fichas sino cereales, siendo las fichas objetos promocionales y no hay prueba alguna de que los consumidores asocien la ficha Waps a un determinado origen empresarial y que con el comportamiento de la demandada crean por error que la ficha GIRACRASH también procede del mismo empresario ni riesgo de ello; y b) en cuanto a la imitación sistemática como estrategia obstaculizadora, ya que no produce ni se invoca esa actuación reiterada

Por último, señalar que no concurre vulneración del art 5 LCD ya que lo que se denuncia en el fondo el mismo comportamiento que se pretende encuadrar en el art 11(actos de imitación) si bien se dice que aquí por encargar la fabricación de esas

piezas que imitan a las de la actora, lo cual no se compadece con la naturaleza sustantiva de la cláusula del art 5, como ya se expuso ut supra, que aquí se da por reproducido

Y para finalizar, en cuanto a la imitación de la publicidad, no puede prosperar, pues como dice la STS de 4 de julio de 2005 “una imitación de la publicidad ajena no es propiamente «imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas», que es a lo que se refiere el art. 11 invocado por la actora, siendo prioritaria la aplicación de la Ley General de Publicidad (art 3 y 6) no invocada cuando el ilícito denunciado se produce por medio de un acto publicitario (SAP de Madrid, de 26 de octubre de 2004). En todo caso la mera coincidencia de elementos genéricos o comunes no permite afirmar que se trata de un comportamiento desleal, ya que en materia de creaciones publicitarias y de acuerdo con la normativa sobre derechos de propiedad intelectual, las simples ideas (la de jugar derribando un torre apilada) no resultan protegibles sino solo la forma de expresión de aquellas; unido todo ello a que existe un lapso temporal prolongado entre uno y otro anuncio (febrero-marzo 2004 en un caso y diciembre de 2005 a enero de 2005, en otro) que impide apreciar ese aprovechamiento denunciado,

Undécimo.- Las costas se imponen a la parte actora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, sin que se aprecie motivos para su exención, ya que los alegados actos de reconocimiento previo de ilicitud que se afirma que llevó a cabo la demandada no se han probado ni son concluyentes, sin que proceda ordenar publicación alguna, como pretende la demandada sin apoyo ni forma procesal alguna
Visto los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por PANINI ESPAÑA SA contra KELLOGG'S ESPAÑA SL, absolviéndola de las pretensiones contra ella formuladas

Las costas se imponen a la parte actora

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/.