



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 51-C1/05
PROCEDIMIENTO: MEDIDAS CAUTELARES 11/04
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA

AUTO NÚM. 29/05

Ilmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco-José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a catorce de abril de dos mil cinco.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto las Medidas Cautelares número 11/04, sobre dibujos y modelos comunitarios, seguidas en el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, de las que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, "Plastimoda S.p.A", representada por la Procuradora Doña Cristina Quintar Mingot, con la dirección del Letrado Don Antonio Selas Coronado y; como apelada, la parte demandada, "Creaciones B'Eloni, S.L.", representada por la Procuradora Doña Begoña Santana Oliver, con la dirección del Letrado Don Javier Justel Tejedor.



GENERALITAT
VALENCIANA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En las Medidas Cautelares número 11/04 del Juzgado de Marca Comunitaria, se dictó Auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *“Que desestimando la solicitud formulada por PLATIMODA SPA contra CREACIONES B’ELONI S.L, no debo acordar las medidas cautelares interesadas. Las costas se imponen a la actora.”*

SEGUNDO.- Contra la referida resolución, se preparó recurso de apelación por la parte actora; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte demandada que presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 51-C1/05, en el que se advirtió la falta de remisión del soporte videográfico de la vista así como la falta de acreditación del pago de la tasa por la parte apelante, acordándose la devolución de las actuaciones al Juzgado de instancia para su subsanación. Una vez verificado, se devolvieron las actuaciones a este Tribunal en el que se acordó la inadmisión de las pruebas pericial y de reconocimiento judicial propuestas por la apelante mediante Autos de fecha 4 de marzo y de 4 de abril en el que se desestimaba el recurso de reposición contra el anterior y, como consecuencia de esas resoluciones, se devolvió el informe pericial contenido en un Anexo. Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día de la fecha, en el que ha tenido lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.



II – FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En las alegaciones primera a tercera y en la quinta del recurso de apelación, o bien se hace una descripción de las comunicaciones entre las partes previas al proceso y de las posteriores actuaciones procesales que carece de contenido impugnatorio; o bien se impugna la inadmisión por el Juzgador *a quo* de las pruebas pericial y de reconocimiento judicial que ya ha sido resuelta por este Tribunal al denegar su práctica en esta alzada mediante Auto de fecha 4 de marzo, confirmado mediante Auto de fecha 4 de abril de los corrientes que desestimó el recurso de reposición contra el anterior, a cuyos razonamientos nos remitimos.

Así las cosas, queda limitado el ámbito del recurso a examinar la alegación cuarta relativa a la concurrencia de los presupuestos de las medidas cautelares previas a la demanda, interesadas por la parte actora respecto de la infracción de unos modelos de bolsos no registrados y de unos diseños registrados que se imputa a la demandada, todo ello en el ámbito del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDMC).

En relación con los presupuestos de esas medidas cautelares, el que ha sido objeto de controversia es el de la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*), regulándose en el artículo 728.2 LEC los medios que debe de emplear el solicitante para su acreditación así como la finalidad que se persigue con este presupuesto.

En lo atinente a los medios para acreditar su concurrencia, el solicitante deberá presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales y, sólo, en defecto de justificación documental, podrán proponerse otros medios probatorios. Quiere decirse con ello que no basta con las simples alegaciones de la parte solicitante pero tampoco ha de llegarse al extremo de exigir la práctica de la totalidad de la prueba propia del proceso declarativo, por lo que,



en principio, para justificar la concurrencia de este presupuesto en el ámbito de la tutela cautelar, bastaría la prueba documental.

En el mismo precepto también se indica cuál ha de ser la finalidad de la actividad probatoria desplegada por las partes en el momento de acreditar este presupuesto y es que el tribunal pueda fundar un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión del solicitante sin prejuzgar el fondo del asunto. Quiere decirse con ello que no es necesario que el tribunal adquiera la convicción plena sobre la certeza de la conducta infractora sino bastará con que el tribunal pueda apreciar la probabilidad o verosimilitud de las justificaciones aportadas por el solicitante.

Seguiremos la misma sistemática empleada por el Auto recurrido y por la parte apelante al distinguir, de un lado, los modelos de bolsos no registrados y, de otro lado, los diseños registrados que han sido incorporados como elementos ornamentales a los mencionados bolsos.

SEGUNDO.- Al referirnos a los modelos de bolsos no registrados, la primera cuestión que se suscita es la de la identificación de los referidos bolsos pues el escrito de solicitud de medidas se refiere a doce modelos distribuidos en tres grupos distintos al tener idéntica forma externa pertenecientes todos ellos a la línea MANDARINA. Pero también es cierto que se acompañan tres bolsos creados por la actora identificados con los números 7, 8 y 9 que se corresponden con los modelos B2T31, B2T34 y B2T36. Así pues, con independencia de la posible confusión que puede producir la indicación de doce modelos distintos que pueden ser presentados cada uno de ellos con diversos diseños ornamentales, de lo que no cabe duda es que los bolsos creados y comercializados por la actora son los aportados como documentos números 7, 8 y 9 de la solicitud y a ellos limitaremos el examen.

Seguidamente, debemos de examinar si la actora ha acreditado con un grado de probabilidad o de verosimilitud la titularidad de su derecho sobre el





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

modelo de bolso no registrado. Si relacionamos el artículo 90 con el artículo 85.2, ambos, del RMDC, la solicitante debería justificar de alguna manera que se han hecho público esos bolsos por primera vez dentro de la Comunidad en el plazo de tres años y que poseen carácter singular.

El cumplimiento de la exigencia de hacerse público en la modalidad de divulgación y comercialización queda acreditado con el catálogo (documento número 6), la lista de precios del año 2003 (documento número 10) y las facturas aportadas como documentos números 11, 12, 13 y 14, pues de los mismos se infiere que en la segunda mitad del año 2003 se inició la divulgación de los bolsos. La impugnación de esos documentos por la parte demandada no le priva del carácter indiciario que es suficiente en el ámbito de la tutela cautelar.

En relación con la exigencia del carácter singular, hemos de recordar que, si atendemos al concepto de dibujo o modelo contenido en el artículo 3.a) RDMC, no podemos escindir la línea externa del bolso y las demás características que lo componen (configuración de sus distintos componentes, color, forma, textura, material) pues todos ellos contribuyen a crear la apariencia sobre la que ha de apreciarse el carácter singular. Es cierto que no se ha justificado documentalmente ese requisito por parte del solicitante pero también es cierto que conforme al criterio de la facilidad en el acceso a la fuente de prueba (artículo 217.6 LEC) es la demandada la que se encuentra en mejor situación para demostrar la falta de su carácter singular. La demandada se ha esforzado en aportar prueba documental (revistas especializadas y bolsos correspondientes a otros fabricantes) con la que trata de demostrar que no concurre el requisito de la singularidad pues los bolsos de la actora pertenecen a una tendencia de la moda denominada tipo "góndola" muy generalizada en ese sector. Sin embargo, hemos de decir que la impresión general que producen esos bolsos difiere sensiblemente de la impresión general que producen los bolsos de la actora pues el conjunto de sus



GENERALITAT
VALENCIANA

características, aunque pertenezcan al tipo “góndola”, permite diferenciarlos en múltiples elementos.

La única duda que puede surgir es con el bolso aportado por la demandada con el número 5 de la marca “Coverly Fashion”. Es cierto que produce la misma impresión general que la de los bolsos de la actora aunque existen algunas diferencias como los tiradores de las cremalleras y la ubicación del bolsillo exterior pero no nos consta de ninguna manera que haya sido hecho público con anterioridad a los de la actora (artículo 6.1.a RDMC). Durante la prueba de interrogatorio de la representante legal, ésta manifestó que fue en el bolso que se reproduce en la revista aportada como documento número 27 en el que se inspiró para la creación de la gama “Avignon”; sin embargo, las diferencias son muy notables hasta el punto de que los reflejados en esa revista producen una impresión general muy distinta de la que produce los comercializados por la demandada.

Por último, debemos de examinar la acreditación de la actividad infractora imputable a la demandada consistente en la comercialización de los bolsos de la gama “Paola” y “Avignon” desde el año 2004 (aportados como documentos números 43 a 45 de la demanda) por si constituyen copias de los modelos de bolsos de la actora.

En el caso que nos ocupa, si se comparan entre sí los bolsos 8 y 44, 7 y 43 y, 9 y 45 no podemos llegar a otra conclusión que la de encontrarnos en presencia de una copia servil habida cuenta de las innumerables coincidencias e identidades que se producen entre los distintos elementos que configuran el aspecto o apariencia de los bolsos (tamaño, color, tejido, disposición de los adornos y tamaño de las asas, forma y ubicación de los compartimentos exteriores e interiores, número, forma y ubicación de las cremalleras y de sus tiradores, forma y ubicación de los elementos ornamentales). Es tan evidente la copia de los elementos que contribuyen a producir idéntica impresión general



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

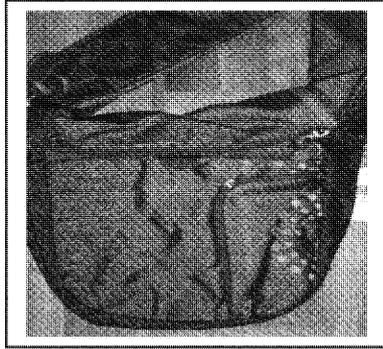


GENERALITAT
VALENCIANA

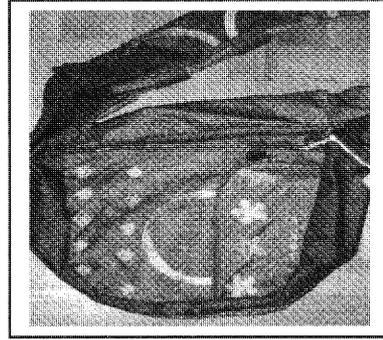
en cualquier tipo de usuario que basta con la reproducción gráfica que procedemos a realizar para apercibirse de ello sin ninguna dificultad.



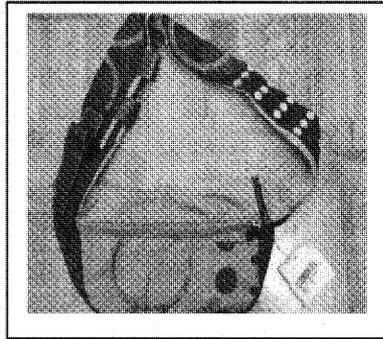
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



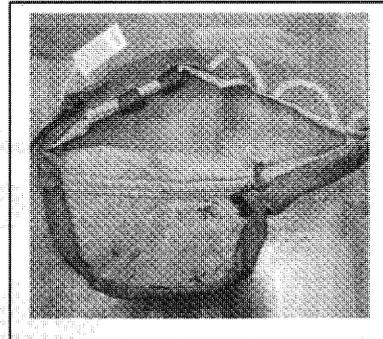
bolso nº 8



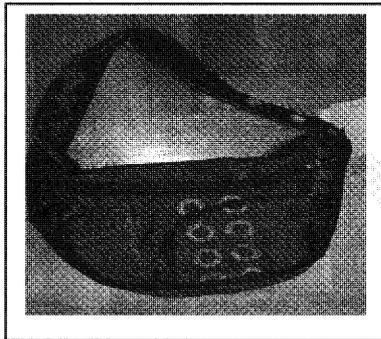
bolso nº 44



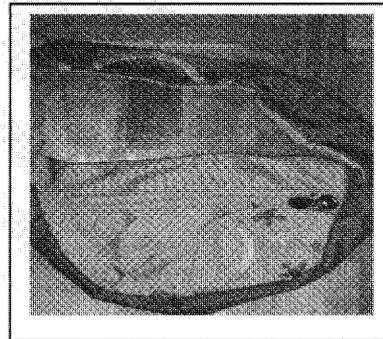
bolso nº 7



bolso nº 43



bolso nº 9



bolso nº 45

El grado de coincidencia hasta en los más mínimos detalles es tal que no puede admitirse que los bolsos de la demandada puedan ser el resultado de un trabajo independiente realizado por ella del que quepa pensar razonablemente que desconocía los modelos de bolsos divulgados por la actora.



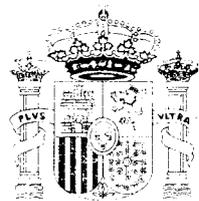
GENERALITAT
VALENCIANA

En consecuencia, el presupuesto de la apariencia de buen derecho de la medida cautelar interesada está suficientemente justificado respecto de los modelos de bolsos no registrados.

TERCERO.- Seguidamente, pasamos a abordar la concurrencia del mismo presupuesto de la apariencia de buen derecho en relación con los diseños ornamentales incorporados a los bolsos.

Respecto de la titularidad, ninguna cuestión se plantea pues con los documentos números 17 a 41 de los acompañados a la solicitud de medidas, consta la solicitud ante la OAMI como diseño comunitario múltiple número 103.981 de la protección de 25 variantes distintas de adornos para bolsos (diseños 103.981 – 001 a 103.981 – 0025), publicándose dicho registro en fecha 9 de marzo de 2004. De conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 85.1 RDMC, ha de presumirse su validez sin que se haya presentado por la demandada una demanda interesando su nulidad, posibilidad admitida en el artículo 90.2 RDMC en el mismo ámbito del proceso cautelar.

Respecto de la acreditación indiciaria imputable a la actividad infractora, la Sala observa que en los bolsos aportados como documentos números 43 a 45 se incorporan unos diseños ornamentales que tienen un elevado grado de coincidencia con los diseños ornamentales registrados (variantes números 8, 14, 20, 21 y 24) que pueden producir una misma impresión general en los usuarios aunque no lleguen al extremo de la copia. A pesar de que la visibilidad de los diseños en las copias de las certificaciones es dificultosa ello no impide que puedan apreciarse sus características más importantes y que permitan cotejarlos con los elementos ornamentales de los bolsos comercializados por la demandada. Por otro lado, también se ha alegado que nos encontramos en presencia de formas geométricas comunes y generales de las que nadie puede atribuirse su autoría exclusiva pues impediría su utilización por los demás competidores; sin embargo, el diseño de los ornamentos para bolsos registrados por la actora presentan unas características especiales (bordados,



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



GENERALITAT
VALENCIANA



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

semicircunferencias sucesivas contiguas acompañadas de adornos geométricos bordados alineados de forma paralela, incrustaciones en el trazo de las semicircunferencias) de las que se infiere una impresión general que difiere de las formas geométricas comunes y que, sin embargo, la demandada ha aplicado a los elementos ornamentales de sus bolsos.

Por último, no debemos de olvidar que estos diseños ornamentales están incorporados al bolso y contribuyen como todos los demás elementos a crear la apariencia que le dota de los requisitos de la novedad y carácter singular, por lo que los mismos razonamientos realizados para apreciar la apariencia de buen derecho en cuanto al modelo de bolso no registrado son extensibles a los diseños ornamentales.

En consecuencia, también concurre el presupuesto de la apariencia de buen derecho respecto de los diseños ornamentales registrados.

CUARTO.- A continuación, pasaremos a examinar la concurrencia del presupuesto del peligro por la mora procesal debiendo destacarse que su apreciación ha de fijarse en el momento de la presentación del escrito de solicitud de medidas cautelares.

En nuestro caso, a la vista de la acreditación indiciara de la actividad infractora de la demandada, es fácil concluir que si no se adoptan las medidas cautelares interesadas la continuación de la comercialización de los bolsos de las gamas "Paola" y "Avignon" por parte de la demandada durante el proceso declarativo impediría o dificultaría la efectividad de una eventual Sentencia estimatoria. Se trata de evitar que durante la pendencia del proceso se mantenga el elevado riesgo de confusión de los consumidores y de los demás profesionales del sector al no poder distinguir entre dos productos con una apariencia idéntica en perjuicio de la actora que lo introdujo primero en el mercado, aprovechándose así de del esfuerzo inversor realizado por ella para conseguir su comercialización.



GENERALITAT
VALENCIANA



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

No puede ser obstáculo para apreciar la concurrencia de este presupuesto el hecho de que la demandada alegue que ya ha retirado las dos gamas de bolsos del mercado al no resultar exitosa su distribución pues al momento de la presentación de la solicitud sí estaban expuestos en su página web entre los productos que comercializaba.

QUINTO.- En relación con la caución suficiente a prestar por la actora para responder de los daños y perjuicios que la medida cautelar pudiera causar al patrimonio de la demandada, en la medida en que ésta ha manifestado la retirada de esos productos de sus catálogos de ventas, escasos perjuicios pueden causarle ya las medidas de su cese provisional de fabricación y comercialización y de retención y depósito de los bolsos que tenga en sus almacenes, por lo que parece proporcionada la fijación de una caución por importe de 3.000.- € que deberá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado tercero del artículo 529 LEC con carácter previo a cualquier acto de cumplimiento de las medidas cautelares acordadas.

No procede acordar ninguna fianza sustitutoria a cargo de la demandada (artículos 137 de la Ley de patentes y 746 LEC) al no haber realizado esa parte ninguna petición en este sentido durante el acto de la vista (artículo 734.2 LEC).

Resultan adecuadas las medidas cautelares interesadas por la parte actora pues pretenden asegurar y anticipar (artículo 726 LEC) los efectos de la eventual Sentencia estimatoria de la acción de infracción que pueda recaer en el proceso declarativo relacionados en el artículo 89.1 RDMC.

SEXTO.- Al estimarse en su integridad la pretensión cautelar deducida por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 LEC, procede imponer a la parte demandada las costas causadas en la instancia;



GENERALITAT
VALENCIANA

máxime cuando constaba la existencia de un requerimiento extrajudicial previo de la parte actora que no fue atendido.

Al acogerse el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 LEC, no procede efectuar especial imposición de las costas causadas en esta alzada a ninguna de las partes.

Por cuanto antecede,

LA SALA ACUERDA: Con estimación del recurso de apelación deducido contra el Auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil cuatro, dictado por el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, debemos **REVOCAR Y REVOCAMOS** la mencionada resolución y, en su lugar, que estimando la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda presentada por la Procuradora Doña Cristina Quintar Mingot, en nombre y representación de “Plastimoda, S.p.A.” contra “Creaciones B’Eloni”, debemos acordar y acordamos las siguientes medidas cautelares:

1º.) Ordenar a la demandada el cese provisional de toda fabricación, importación y/o comercialización de los bolsos pertenecientes a las series “Paola” y “Avignon”.

2º.) La retención y depósito, debidamente precintados, en los almacenes de la demandada hasta la resolución del presente litigio, de los bolsos pertenecientes a las colecciones “Paola” y “Avignon”.

Para dar cumplimiento a las referidas medidas deberá la parte actora constituir previamente, en el plazo de siete días, caución por importe de 3.000.- € en dinero efectivo o mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca.





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Deberán imponerse las costas de la instancia a la parte demandada y no se efectúa especial imposición de las costas causadas en esta alzada a ninguna de las partes.

Notifíquese este Auto en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales (Tomos I y II), una caja con bolsos aportados por ambas partes y otra caja que contiene la documentación aportada por la demandada al acto de la vista, al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra resolución definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.-*D. Enrique García-Chamón Cervera.- D. Luis Antonio Soler Pascual.- D. Francisco-José Soriano Guzmán.. Firmado y Rubricados*".



GENERALITAT
VALENCIANA