



Roj: **SJM M 152/2010 - ECLI: ES:JMM:2010:152**

Id Cendoj: **28079470052010100014**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Madrid**

Sección: **5**

Fecha: **10/02/2010**

Nº de Recurso: **479/2007**

Nº de Resolución: **41/2010**

Procedimiento: **Apelación, Propiedad intelectual**

Ponente: **JAVIER JESUS GARCIA MARRERO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 5

MADRID

GRAN VIA, N: 52 4ª - PLANTA

55700

N.I.G.: 28079 1 0005390 /2007

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 479 /2007 A

Sobre OTRAS MATERIAS

Dª D/ña. BROMPTON BICYCLE LTD

Procurador/a Sr/a. VICTORIO VENTURINI MEDINA

Contra D/ña. ALMACENES CALMERA S.L.

Procurador/a Sr/a. MONICA LUMBRERAS MANZANO

AUTO

ILTMO. SR.

D./Dña. JAVIER GARCÍA MARRERO

En MADRID, a diez de febrero de dos mil diez

Autos: Juicio ordinario nº 479/07

SENTENCIA N° 41/10

En Madrid, a 10 de febrero de 2010.

Vistos por mí, JAVIER GARCÍA MARRERO, Magistrado- Juez del Juzgado Mercantil nº 5 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario nº 479/07, seguidos a instancia de BROMPTON BICYCLE LTD, representada por el procurador D. Victorio Venturini Medina, asistida por la letrado Dª Ana Berenguer Giménez contra ALMACENES CALMERA SL, representada por la procurador Da Mónica Lumbreras Manzano, asistida por el letrado D. Antonio Cueto García, sobre propiedad intelectual y competencia desleal, he procedido a dictar la presente resolución, EN NOMBRE DE S.M., EL REY, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que por el procurador de la parte actora, en la representación que ostenta y mediante escrito que por el turno de reparto correspondió a este Juzgado, se interpuso demanda de juicio ordinario en la que en síntesis manifestaba que su representado era titular de los derechos de propiedad intelectual de la bicicleta Brompton; que la demandada los estaba infringiendo al importar y comercializar la bicicleta Nishiki Oxford que es una



copia de la brompton. En apoyo de estos hechos alegó los fundamentos de derecho que consideró oportuno y terminó solicitando que se admitiera la demanda y que tras los trámites oportunos se dictara sentencia por la que se estimaran sus pretensiones.

Con posterioridad se presentó ampliación de la demanda al señalar que también estaba importando y comercializando la bicicleta Flamingo Oxford que era una copia de la brompton

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada que contestó en tiempo y forma, oponiéndose a la misma y señalando que la bicicleta brompton no era objeto de protección de propiedad intelectual al carecer de originalidad, ya que todos los elementos características respondían a motivos técnicos; que no se hablan cometido actos de competencia desleal. En la contestación a la ampliación invocó además la falta de legitimación pasiva.

TERCERO: Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que se precisaron los puntos objeto de discusión, se solicitaron los medios de prueba siendo admitidos los pertinentes. Se señaló día para el juicio, concurriendo tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia.

CUARTO: Que en la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Ejercita la actora acciones de infracción de propiedad intelectual y de competencia desleal.

Considera la demandante que la bicicleta Brompton es una obra de arte aplicada, que es cesionaria de los derechos de la obra y que las bicicletas comercializadas por la demanda (Nishiki y Flamingo) son un plagio. Subsidiariamente entiende que realiza actos de competencia desleal por imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo y la reputación ajena.

Por su parte, la demandada negó que la bicicleta en cuestión fuera una obra protegible, porque la principal característica no es su carácter estético, sino sus elementos técnicos y concretamente su nivel de pliego; además carece de originalidad objetiva y subjetiva y de creatividad.

Respecto a la acumulación de acciones, propiedad intelectual y competencia desleal, es necesario traer a colación la doctrina de las circuios concéntricos mantenida por A. Bercovitz (Apuntes de Derecho Mercantil, pag 368, 9ª edición, Pamplona) y citada, entre otras, en la SAP de Madrid, sección 28ª, de 18 de septiembre de 2008 que señala que en virtud del principio de consunción (en virtud del cual prevalece la norma especial que ofrece una protección más intensa), la Ley de Competencia desleal solo entra en juego como protección complementaria si la normativa marcarla (propiedad intelectual mutatis mutandi) no hubiera ofrecido suficiente amparo al derecho de la parte actora; de manera que si se le ha dado protección por la ley de propiedad intelectual es innecesario que se invoque la tutela por vía de la ley de Competencia Desleal. Cuando hay un derecho exclusivo reconocido a favor de su titular, que es el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, la normativa represora de la deslealtad, dado su carácter residual, queda limitada a los extremos en los que no encuentra amparo la normativa específica.

Con arreglo a esta doctrina cuando un mismo acto o conducta infringe un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales (marcas, patentes, propiedad intelectual) que regulan la propiedad industrial o intelectual, se debe aplicar esta normativa y no la ley de competencia desleal, a la que solo se acudiría cuando el bien no resulte protegible por la ley especial o el acto concreto exceda del ámbito de protección que le otorga aquellas (SSTS de 13 de junio de 2006 y 17 de julio de 2007).

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones debe examinar, en primer lugar, la eventual infracción de la normativa de propiedad intelectual

SEGUNDO: Propiedad intelectual

Entiende la actora que la bicicleta Brompton es una obra de arte aplicada, constanding certificación de muros que así lo contemplan, ha ganado diversos premios e incluso ha obtenido tal reconocimiento en resoluciones judiciales en otros países. Ella es cesionaria de los derechos de la obra derechos que se han visto infringidos, porque las bicicletas comercializadas por la demanda (Nishiki y Flamingo) son un plagio.

Por su parte, la demandada negó que la bicicleta en cuestión fuera una obra protegible, porque la principal característica no era su carácter estético, sino sus elementos técnicos y concretamente su nivel de pliego; además carecía de originalidad objetiva y subjetiva y de creatividad.



Concretadas las posiciones de las partes, es necesario que se determine primero si la bicicleta es un objeto susceptible de protección intelectual, y en caso afirmativo si ha habido o no infracción.

Objeto de protección

Como se ha dicho anteriormente, para que pueda haber infracción de los derechos de protección intelectual es necesario que estemos en presencia de una obra, de manera que la apariencia externa de la bicicleta no venga determinada por su función técnica, lo que nos lleva a determinar cuál es el objeto de la propiedad intelectual y para ello debemos partir de los arts 10 y ss de la ley. El art 10 de la ley se refiere a las obras y títulos originales, el art 11 a las obras derivadas, el art 12 a las colecciones bases de datos y el art 13 se refiere a las exclusiones. Con relevancia para el caso concreto es necesario acudir al art 10 de la ley.

Establece el art 10 que: " 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

- a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.
- b) Las composiciones musicales, con o sin letra.
- c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
- d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.
- e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
- f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
- g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.
- h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.
- i) Los programas de ordenador.

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella."

El objeto de protección es la obra literaria, artística o científica, pero no las ideas, los conocimientos o la información expresadas a través de tales obras. (SAP Madrid, sección 28, 11 de enero de 2007). En este mismo sentido se expresa el art 9.2º del acuerdo ADPIC, y también las SSTS de 7 junio de 1995 y 26 de noviembre de 2003 que señalan que no importa la idea, ni si los datos históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión - exposición escrita-. Del contenido del art 10 podemos concluir que las creaciones, solo cuando sean originales, serán objeto de propiedad intelectual, lo que implica que la obra sea creación de su autor y ostente personalidad y relevancia.

La originalidad se ha venido entendiendo desde dos perspectivas. Por un lado como novedad objetiva de la obra lo que implica se trate de una creación nueva, es decir, una novedad fruto del ingenio del autor, que en las obras plásticas viene dada más por la ejecución de las mismas que por su concepción. Por otro lado, se encuentra la perspectiva de originalidad subjetiva, como reflejo de la personalidad del autor de la obra, lo que conlleva que la obra tenga su origen en la personalidad del autor, aunque el resultado creativo no sea nuevo, de manera que en la obra se recoja algún aspecto del espíritu o personalidad del autor.

La concepción subjetiva de la originalidad plantea relevantes problemas para la protección de la obra, ya que a las que hoy se les reconoce como merecedoras de protección, no lo estarían, según esta concepción, al carecer de este requisito, ya que en pocas obras se percibe en algún extremo la personalidad de su autor. Además según esta concepción subjetiva, no estaríamos en presencia de una infracción del derecho de autor cuando se realizara una obra igual a otra ya existente de distinto autor, siempre que aquél no hubiera usado el modelo constituido por la preexistente. Ante los problemas que plantea dicha concepción, en la doctrina se ha venido abogando por la preeminencia de la concepción de originalidad entendida como novedad objetiva. Este es por otro lado la concepción asumida por nuestra jurisprudencia en la sentencia de de 24 de junio de 2004 . Dice el Tribunal Supremo en esa resolución que "según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual



que se atribuye sobre ella a su creador. En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima."

En esta misma línea, más recientemente la SAP de Madrid, sección 28, de 11 de enero de 2008 señala que "de la definición del objeto de la propiedad intelectual contenida en el art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1996\1382) se desprende la exigencia de originalidad y creatividad para que una obra sea considerada objeto de la propiedad intelectual y protegida por la legislación reguladora de la misma. Esta exigencia de originalidad requiere un mínimo nivel de singularidad y novedad, de altura creativa suficiente (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004 y sentencias de esta Sala de julio de 2006, rollo de apelación 209/2006, y 14 de septiembre de 2006, rollo de apelación), sin olvidar que el Tribunal Supremo ha relativizado este requisito por exigencias de protección en el mercado de productos o servicios que incorporan creaciones de escaso nivel (por ejemplo, Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1996, caso del folleto de las mamparas de baño , y 13 de mayo de 2002 , caso de los anuncios por palabras)."

También en otras audiencias provinciales se aboga por un concepto de novedad objetiva. Así la SAP de Salamanca de 16 de mayo de 2000 señala que tanto desde un punto de vista doctrinal como jurisprudencial la obra ha de ser nueva u original. Establece dicha sentencia que "...como es lógico, es preciso que la originalidad, es decir, la novedad objetiva, tenga una relevancia mínima, ya que no se protege lo que es patrimonio común; de tal manera que la falta de originalidad determina la falta de protección. Y para determinar hasta qué punto una obra presenta suficiente novedad a los efectos de merecer la protección del derecho de autor, habrá que acudir a la opinión de los colectivos sociales a los que va dirigida la obra, así como de los especialistas.

Y aunque referido a las fotografías, esta es la posición seguida también por la Audiencia Provincial de Barcelona(sección 15ª). En la sentencia de 21 de noviembre de 2003 señala que "El requisito de la originalidad, exigido con alcance general por el artículo 10, para que la fotografía merezca la conceptualización de obra protegida, ha de identificarse con la novedad objetiva, ya sea radicada en la concepción ya en la ejecución de la misma, o en ambas, mas no con la mera novedad subjetiva." En similar sentido se expresan las sentencias de la misma Audiencia de 10 de septiembre de 2003 (AC 2003\1894), 20 de diciembre de 2004 (JUR 2005\56468) y 1 de febrero de 2005 o la de Burgos (sección 3ª) de 25 de septiembre de 2003".

O bien, en la sentencia de 29 de septiembre de 2005 donde la AP de Barcelona señala que "es sabido que la expresión de formas, para merecer la calificación de obra protegida por la propiedad intelectual, debe ser original, siendo discutido en la doctrina (como señalaba la conocida STS de 26 de octubre de 1992 [RJ 1992\8286]) si esa originalidad ha de ser subjetiva (singularidad, no haber copiado una obra ajena) u objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente). Si bien tradicionalmente imperó la concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura..), ya que la creación implica cierta altura creativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento al autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea. Esa concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere, al fin, que la originalidad tenga una relevancia mínima, pues no resulta adecuado conceder derechos de exclusiva a creaciones que constituyen parte del patrimonio cultural común de la sociedad. Se ha dicho en este sentido que no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (SSTS de fechas 20 de febrero y 26 de octubre de 1992 y 17 de octubre de 1997 y de ahí que en Sentencia de esta Sala de 10 de marzo de 2000 se advirtiera que la nota de originalidad únicamente concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el consumidor, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad (también, en este sentido, Sentencia de esta Sala de 3 de junio de 2002)."

Es necesario, además, que esa novedad objetiva tenga una relevancia mínima, ya que no se protege lo que es patrimonio común. El grado de originalidad exigible dependerá del tipo de obra, entendiéndose que será menor en el ámbito de las obras derivadas, topografía, arquitectura, geografía o en las obras plásticas aplicadas, dependiendo del mayor o menor grado de libertad creativa con el que cuenta el autor

Dentro de las obras protegibles se encuentran las obras plásticas aplicadas, que son objetos de uso con forma artística, distinguiéndose de las demás obras plásticas por su finalidad de uso y dentro de las mismas se encuentran los muebles, telas, alta costura, confección, aparatos electrodomésticos, motos, embarcaciones, automóviles, aviación, objetos personales. En todo caso debe tenerse en cuenta que no se protegen los conocimientos técnicos ni por ello, la forma indispensable para un determinado uso o consecuencia necesaria de exigencias técnicas, por lo que la función y utilidad del objeto constituye una restricción del ámbito de libertad creativa, y por otro lado, no debe olvidarse que la obra va a recibir protección independientemente de



su finalidad o destino. Por otro lado, como indica la doctrina(R. Bercovitz Rodriguez-Cano, en Comentarios a la LPI, coord. R. Bercovitz, 3ª edición, 2007, pag 175 y ss) el hecho de que una forma proporcione alguna ventaja técnica no es obstáculo para que pueda ser objeto de protección por la propiedad intelectual, siempre que la forma no venga impuesta por la ventaja técnica de uso o fabricación y que tenga suficiente nivel de originalidad. En estos casos cabría admitir una protección de la propiedad industrial(modelo de utilidad) compatible con la protección del derecho de autor(art 3.2º LPI)

Originalidad de la brompton

Lo relevante es determinar si la apariencia externa de la bicicleta, es decir, su forma es original, pero no es determinante la profesión del creador de la obra, ya que el art 5 del TRLPI al hablar del autor no exige determinada profesión, sino que alude a la persona natural que crea la obra.

Se trata de una bicicleta que tiene los siguientes signos externos relevantes:

" El cuadro, el manillar y el sillín forman una especie de "H invertida" de rama media descentrada hacia abajo

" La barra central del cuadro tiene una forma arqueada de concavidad orientada hacia abajo. La barra se remata por su extremidad posterior en un pequeño trapecio a base de un tubo posterior inclinado hacia arriba y hacia atrás, un tubo anterior arqueado y de menor diámetro, muy próximos, y una robusta placa rectangular en la que queda integrado el eje pedalier

" Ruedas de pequeño tamaño; la trasera está notablemente desplazada hacia atrás con relación al cuadro.

" El manillar y el sillín son bastante largos respecto a la barra longitudinal del cuadro.

Es cierto que existen otras bicicletas con ruedas pequeñas, pero lo relevante, a efectos de la consideración de obra protegible, es que reúnan la misma forma o apariencia y que; además fueran anteriores. Es decir, es necesario acreditar que hay otras bicicletas que presentan la forma de "H invertida" con ligera inclinación propia de la brompton que presenten ruedas de pequeño tamaño, y manillar y sillín largos. Es posible que haya otras bicicletas con ruedas pequeñas, o con manillar y/o sillín largos, pero lo significativo es que la bicicleta tenga esa especial forma, de h invertida con ligera inclinación que es la que en realidad le atribuye la condición de original. En este sentido, la demandada alude en su demanda(página 9) a 2 bicicletas(boomerang y oyama) que han sido acompañadas como documentos 5 y 6 de la contestación a la demanda y que además han sido recogidas en el informe pericial(páginas 51 y 52) elaborado por Francisco Moledo Froján(documento nº 3 de contestación a la demanda). Efectivamente, como indica el perito se trata de bicicletas con una forma semejante casi igual a la brompton, con la h invertida aunque la rueda trasera no presenta ese notable desplazamiento hacia atrás con relación al cuadro que si tiene la bicicleta de la actora. Sin embargo esa semejanza no elimina la condición de novedad de aquélla, porque en modo alguno la demandada ha demostrado que estas bicicletas se crearan o aparecieran en el mercado antes que la brompton, falta de prueba lógica porque la demandada se limitó a indicar la existencia de otras bicicletas sin aludir nunca a que fueran anteriores en el tiempo. Esta falta de acreditación debe llevarnos a considerar que la brompton es previa y por ello es original. Esta novedad tiene relevancia suficiente ya que no debemos olvidar que, como dijimos antes, en las obras aplicadas el grado de libertad creativa es menor, y al fin y al cabo se trata de una bicicleta por lo que la forma atribuida(h invertida con ligera inclinación y rueda trasera notablemente trasladada hacia atrás en relación al cuadro) es suficiente en la medida que poca novedad es posible atribuir a la bicicleta. En concordancia con esta conclusión, y ratificando la consideración de obra protegible, la bicicleta ha sido expuesta en diversos museos, como el Museo de Ciencia de Londres(documento 17 de la demanda), el Museo Boijmans van Beuningen de Róterdam(documento 18 de la demanda) donde forma parte de la colección permanente, el Stedelijk Museum de Ámsterdam(documento nº 16 de la demanda) y ha obtenido diversos premios por su diseño(documentos 21 y 22). Esta condición también ha sido reconocida por la sentencia de 24 de mayo de 2006 del Tribunal de Groningen, Holanda (documento nº 8 de la demanda)

Imposición de la forma por la ventaja técnica

Como se ha señalado anteriormente, para que se pueda proteger la bicicleta es necesario que la peculiar forma que presenta no venga impuesta por razones técnicas, y ello porque no se protegen los conocimientos técnicos ni la forma indispensable para un determinado uso o consecuencia necesaria de exigencias técnicas, Es posible que la forma proporcione alguna ventaja técnica y aún así estarla protegida por la propiedad intelectual, siempre, claro está, que la forma no venga impuesta por la ventaja técnica de uso o fabricación.

En este sentido la demandada manifiesta que lo característico de la bicicleta es obtener un óptimo plegado y compactibilidad de manera que todos sus elementos están diseñados para obtener una función técnica.



Esto implica constatar si la forma de la brompton responde a una función técnica, es decir, si la "h invertida con ligera inclinación y rueda trasera notablemente trasladada hacia atrás en relación al cuadro" es consecuencia necesaria o responde a una ventaja técnica.

En una primera aproximación a las alegaciones de la propia actora podría alcanzarse esta conclusión, ya que en su demanda señala (página 5) que la mayoría de los componentes se han creado especialmente para adecuarse al plegado de la Brompton, es decir, se alude a la función técnica, o incluso en la conclusión 2ª del informe pericial aportado por la actora (línea 4, párrafo 2º, página 24 documento nº 35 de la demanda).

El informe pericial aportado por la demandada(documento nº 3) establece la siguientes conclusiones:

" La principal característica de la bicicleta y su razón de ser en el mercado es su plegabilidad y compactibilidad, según proclama la propia Brompton en sus documentos, en los que no se presta atención a la estética o plasticidad derivada de las características formales que determinan su configuración.

" Todas las características de configuración, estructura o constitución sobre las que en el informe ranilla se hace descansar el supuesto plagio, responden a una finalidad de naturaleza exclusivamente técnica: plegado y compactación. No se trata de formas estéticas sino de formas esencialmente funcionales que vienen impuestos por el efecto técnico que se quiere conseguir con cada una de las piezas y elementos que forman la bicicleta.

" Todas estas características esencialmente técnicas están incluidas en la patente EP 0026800, cuyo titular es Brompton y su inventor Baldomero , lo que es una evidencia más de su carácter técnico/funcional y no estético/artístico o plástico. En España son características técnicas que pertenecen al dominio público desde la fecha de publicación de la mencionada patente europea, no extendida a España.

" Las similitudes que pudieran existir entre las bicicletas de la actora y las comercializadas por la demandada vienen dictadas exclusivamente por la necesaria configuración que ciertos elementos de las bicicletas plegables deben incorporar para alcanzar esa función técnica de máxima plegabilidad y compactación.

Para la resolución de la cuestión controvertida ha de señalarse que no es objeto de protección(no se ha mencionado antes) el sistema de plegado, que es sobre el que existían derechos de propiedad industrial. Lo que se discute es la forma "h invertida con ligera inclinación" y no el sistema de plegado o compactibilidad de la bici; este dato nos permite encuadrar la cuestión suscitada, ya que es necesario que se acredite que la forma de la bicicleta es consecuencia necesaria del sistema de plegado y compactibilidad, lo que es diferente a que la bicicleta se pueda plegar adecuadamente.

Esto nos permite entender que el informe pericial de la demandada no proporciona datos suficientes para atribuir a esa forma una ventaja técnica, o mejor dicho, que esa apariencia venga determinada por la consecución de una determinada ventaja técnica.

El informe pericial analiza aisladamente considerados los elementos de la bicicleta y va señalando que responden a una función técnica, pero no indica que la forma en sí mismo considerada responda a esa ventaja.

Con carácter general debemos señalar que existen bicicletas plegables(birdy) con un diseño distinto a la de la actora, de lo que se deduce que el sistema de plegado puede obtenerse a partir de diversas formas. La admisibilidad de diversas formas para la obtención del sistema de plegado, no implica que se pueda excluir, por se, que la de la Brompton sea consecuencia de la obtención de una ventaja técnica, es decir, que el sistema de plegado de la bicicleta determine su apariencia externa. Pues bien, como hemos indicado la bicicleta se configura como una h invertida ligeramente inclinada con una rueda trasera notablemente trasladada hacia atrás en relación al cuadro, y dentro de esa h invertida tiene especial trascendencia estética la barra central del cuadro con una forma arqueada de concavidad orientada hacia abajo.

El perito Marco Antonio (páginas 10 a 12 del documento nº 35 de la demanda) señaló que la configuración y dimensiones de la barra longitudinal arqueada no vienen determinadas por el grado de plegabilidad perseguido y obtenido, ya que otras bicicletas, como la birdy, tienen el mismo nivel de plegabilidad y la barra es diferente en configuración y proporciones. Además, señala el perito que el prototipo de bicicleta creado por Baldomero , con el que se consigue un alto grado de compactibilidad, tenía una barra distinta con dos sectores extremos sensiblemente paralelos distanciados entre sí a través de un pequeño sector intermedio de abisagramiento, era por lo tanto una barra partida o en forma de escalón. En el acto de la vista el perito señaló que la bicicleta de la actora podía haber adoptado otras formas para la consecución del sistema de plegado y compactibilidad, que la separación de las ruedas no era un requisito imprescindible para el sistema de plegado, señalando que incluso era peor; tampoco lo era su tamaño, porque en el mercado había bicicletas plegables con ruedas de diferente tamaño no afectando a su pliego; que la h inclinada tampoco era necesaria para el mencionado sistema de plegado, ya que se podía plegar la bicicleta con otras formas.



Junto a estas conclusiones, no debemos olvidar las establecidas por la resolución del Tribunal de Groningen (documento nº 8 de la demanda). En ésta se indica que resultó probado que la barra central se podía sustituir perfectamente y desde un punto de vista de rigidez podría ser aún mayor- por dos tubos estrechos paralelos, entre los cuales podría caer la rueda trasera al plegarse la bicicleta, concluyéndose que la forma arqueada podía sustituirse sin detrimento de su funcionalidad. También se concluyó que la forma en "U" del manillar podía sustituirse por otros manillares en forme de "U" o rectos sin perder funcionalidad.

Por lo tanto, debemos concluir que la forma estética de la bicicleta no viene determinadas por funciones técnicas, por lo que ha de considerarse que estamos ante un objeto susceptible de protección por el derecho de propiedad intelectual, obra al amparo del art 10 del TRLPI .

TERCERO: Infracción de derechos de propiedad intelectual

En materia de propiedad intelectual el artículo 17 señala que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley.

Cuando hablamos de plagio se está aludiendo a la vulneración de la paternidad de una obra lo que afecta a los arts 14.3 y 14.4 de la ley que establecen como derecho moral del autor el reconocimiento de su condición de autor de la obra y el de exigir el respeto a la integridad impidiendo cualquier modificación, alteración o atentado contra ella.

La demandante señala que las bicicletas comercializadas por la demandada son un plagio de la bicicleta brompton. Por su parte la demandada mantiene que hay diferencias evidentes y que han sido reflejadas por el perito Moledo en su informe lo que elimina la posibilidad de plagio por no haber la perfecta reproducción del producto o la identidad total sin elementos de distinción, por pequeños que sean.

Podemos entender por plagio el acto de copiar sustancialmente una obra ajena, literaria, artística o científica, en todo o en parte, dándola a conocimiento de las demás personas como propia, usurpando la paternidad. Según el DRAE plagio es copia en lo sustancial de obra ajena dándola como propia.

Desde un punto de vista doctrinal, respecto al plagio literario aunque sus observaciones pueden extrapolarse a la copia de una obra de arte, Eleuterio (en estudio jurídico del plagio literario, ed. Comares, Granada 2005, pag 52) ha entendido por plagio la copia de obra literaria ajena, en sentido amplio comprendiendo también la artística y la científica, sea parcial sea total, en lo sustancial de su texto conforme a coincidencias básicas y fundamentales y la exclusión de las accesorias añadidas, superpuestas y de modificaciones no trascendentales, apropiándose quien la realiza de la titularidad de autor al sustituir el nombre del que la creó por el de persona usurpadora que, con este fraude, ocasiona al verdadero autor perjuicios tanto morales como patrimoniales.

La jurisprudencia ha analizado en numerosas sentencias que debe entenderse por plagio. Así en la sentencia de 17 de octubre de 1997, el Tribunal Supremo señala que "esta Sala ya ha tenido ocasión de manifestarse sobre el concepto de plagio- aunque para situaciones diferentes- apuntando que por tal hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, por lo que se presenta como una actividad mecanizada, muy poco intelectual y creativa, carente de toda originalidad y concurrencia de genio o talento humano, aunque manifieste cierto ingenio, dándose en las situaciones de identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con la creación original, una vez despojadas de ardides y disfraces, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno; más no procede confusión con todo aquello que es común, integra el acervo cultural generalizado o está anticipado y al alcance de todos... si... faltan creatividad y originalidad... mal se pueden infringir los artículos 1 (y) 10..." En esta misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1999 , señala que "por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial: se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio". Y la misma sentencia argumenta que "las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarles de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno. No procede confusión con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva, sino mas bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación exterior. Por todo lo cual el concepto de plagio ha de referirse



a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales."

Podemos extraer una serie de notas que son esenciales para la apreciación del plagio:

" Se requiere que la obra haya sido copia, ya sea de forma parcial ya lo sea total, en lo sustancial; es decir, supone el traslado o la reproducción de otra anterior ya existente, sin que sea necesario que la copia reproduzca todos los elementos de la plagiada

" Ha de haber entre ambas obras coincidencias estructurales básicas y fundamentales, ya que no hay que poner el acento en los aspectos accesorios, añadidos, superpuestos o modificaciones no trascendentales.

" El que plagia ha de atribuirse la autoría de la obra objeto del plagio

" La nota de la sustancialidad exige que la copia afecte a su esencia y naturaleza, invariables en cuanto a las cualidades superiores de expresión y al propio estilo del autor plagiado que la hacen inimitable. Se trata de una actividad material mecanizada muy poco intelectual y menos creativa, en plena similitud con la obra original copiada, y sin encontrar confusión con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan y comunican, excluyéndose la efectiva realidad imitativa(SSTS 28 de enero de 1995 , 17 de octubre de 1997 y 23 de marzo de 1999).

A efectos de apreciar la existencia de plagio es posible examinar comparativamente las bicicletas comercializadas por la demandada(Nishiki y Flamingo Oxford) con la Brompton y de un examen comparativo podemos concluir que son esencialmente iguales, ya que ambas tiene la misma forma de h invertida ligeramente inclinada con una rueda trasera notablemente trasladada hacia atrás en relación al cuadro, siendo prácticamente igual la barra central del cuadro con una forma arqueada de concavidad orientada hacia abajo.

El perito Sr. Hipolito , en su análisis comparativo entre la bicicletas Nishiki (apartado 6.4, 6.6 del informe) y Flamingo Oxford (apartado 6.5 y 6.7 del informe) con la Brompton parte de una comparación elemento por elemento y llega a la conclusión de que son diferentes, pero no lo hace de manera global, es decir, comparando las formas de ambos como un todo.

Por su parte, el perito Sr. Marco Antonio , concluye que las bicicletas Nishiki y Flamingo Oxford reproducen en lo sustancial el diseño de la brompton, y fundamentalmente sus características que dotan a la bici personalidad.

Por lo tanto debemos entender que las bicicletas Nishiki y Flamingo Oxford reproducen esencialmente la forma de la Brompton, por lo que ha de considerarse que hay plagio. En la medida que la demandada comercializa dichas bicicletas, debemos entender que realiza actos de distribución, entendiendo por tales la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma(art 19 del TRLPI). Por lo tanto, existe infracción de los derechos de propiedad intelectual del actor(cesionario de los derechos, documento nº 10 de la demanda), porque no solo infringe el que plagia, sino el que comercializa y se beneficia de la venta o al menos los pone en venta al público en su establecimiento, ofreciéndolos a los potenciales clientes que decidirán libremente si aceptan la oferta. Estas consideraciones nos llevan a rechazar la falta de legitimación pasiva invocada por la demandada, limitada solo a la bicicleta Flamingo lo que no alcanzarla si se estimara a las Nishiki, por considerar que no es fabricante, ya que la infracción se concreta en la distribución sin autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la SAP de Madrid, sección 14, de 17 de noviembre de 2005 considera infractor de los derechos de propiedad intelectual al que comercializa o distribuye un plagio.

CUARTO: Indemnización

El art 140 TRLPI establece:

"1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejada de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforma a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.



En el caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión

El actor ha optado como criterio el establecido en el art 140.2 a) reclamando la cantidad resultante de la multiplicación del beneficio obtenido por la demandada con la comercialización de las bicicletas por el número de unidades comercializadas, incluyendo los gastos de investigación que cifra en 487

La demandada se opone a la indemnización ya que no se ha acreditado la realidad de los daños y perjuicios

En materia de indemnización dice la SAP Madrid de 6 de julio de 2007 sección 28^a, que cuando está en juego un derecho de exclusiva, del tenor de la propia infracción del mismo por parte de un tercero se deduce necesariamente la existencia de daños y perjuicios (regla ex re ipsa loquitur). Este criterio ha sido mantenido por las audiencias provinciales(SAP Barcelona sección 15 de 3 de diciembre de 2003). Ahora bien, es necesario traer a colación la STS de 17 de julio de 2008 (EDJ 2008/128004).

Esta resolución establece que "la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ("an") como su importe ("quantum"), si bien, de conformidad con la previsión del art. 360 LEC 1881 (aplicable al caso), en tanto la realidad del daño habrá de probarse en todo caso en el juicio declarativo, en cambio, las bases de fijación y/o la cuantificación cabe diferirlas a ejecución de sentencia cuando la prueba no haya podido tener lugar en el proceso de declaración. Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de febrero y 19 de junio de 2.000, 29 de marzo de 2.001 y 23 de marzo de 2.007.

La doctrina expuesta es también aplicable (con ocasión del caso) en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2.000; 15 de octubre de 2.001; 3 de febrero, 23 y 29 de septiembre de 2.003), pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2.000 y 25 de octubre de 2.002. La aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones -SS., entre otras, 23 de febrero de 1.999, 21 de noviembre de 2.000, 10 de octubre de 2.001, 3 de febrero de 2.004-, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" (SS. 29 de septiembre de 2.003 y 3 de marzo de 2.004, entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.

En resumen, una cosa es que la situación del caso revela la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. La apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia."

Es necesario constatar si la infracción revela la existencia de daño. En este sentido, es posible señalar que las ventas efectuadas por la demandada ocasionan un perjuicio a la actora ya que se trata de bicicletas que ella deja de vender. Según consta en el informe pericial la demandada comenzó a vender las bicicletas el 17 abril de 2007(primer factura que existe en su contabilidad); esa fecha coincide con la fecha en la que la demandada estaba teniendo problemas para entregar los pedidos, ya que reconoce que tenía un retraso en la entrega de 4 ó 5 semanas aproximadamente(documento aportado por la demandada en la audiencia previa). Esto nos permite considerar que puede haber una relación entre el comienzo de la venta por la demandada de las bicicletas y la fecha de retraso de entrega por la actora, por lo que se puede entender que las bicicletas vendidas por la demandada correlativamente implican una pérdida de ventas de las de la actora, entendiéndose que de la conducta de la demandada se producen daños y perjuicios



El informe pericial elaborado por Rogelio (perito designado judicialmente) señala que la demandada ha vendido desde abril de 2007, 195 bicicletas de los modelos Nishiki y Flamingo Oxford con un beneficio de 36.495'52.

Dos son las objeciones que realiza la demandada. La primera es que al haberse producido la cesión en junio de 2007, solo procedería la cuantificación de las ventas producidas a partir de ese momento. La segunda es que las ventas relativas a las 65 bicicletas que hay en almacén son hipotéticas por lo que no procede su inclusión.

Con relación a la primera cuestión, no es cierto que la cesión se produjera en junio de 2007. En este sentido el documento nº 10 alude a que había cedido anteriormente los derechos, y por otro lado, consta que en el año 2006 la demandante ya ostentaba los derechos de explotación tal como se infiere del documento nº 8 (sentencia dictada en Holanda en la que la actora es la demandante). En consecuencia se deben incluir todas las ventas del 2007.

Respecto a la segunda cuestión, evidentemente solo procede incluir los beneficios de las ventas efectivamente producidas sin que quepa la posibilidad de expectativas sobre las 65 bicicletas en el almacén

También se deben incluir los gastos sufridos por la actora para justificar la infracción, y dentro de éstos debemos incluir los derivados de la compra de las bicicletas de la demandada por importe de 420 (documento nº 39 de la demanda) y 690 (documento nº 1 de la ampliación). Por lo tanto la indemnización asciende a la cantidad de 37.605'52.

En cuanto a las demás peticiones, debe admitirse las relativas a la cesación de importación, distribución y puesta a disposición de las bicicletas plegables Nishiki Oxfor y Flamingo Oxford; a la retirada y destrucción de todas las unidades que se encuentren en poder de la demandada

Respecto a la petición de publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor en un diario de tirada nacional o revista especializada, solo se encuentra justificada en los supuestos en los que se hubiera producido un perjuicio al prestigio de la actora o se hubiera cometido la infracción dotándola de publicidad, lo que hubiera exigido para restituir la situación existente antes de la infracción, que se efectuara la correspondiente publicación de la sentencia. Sin embargo estas circunstancias no se han acreditado en el presente caso, ni tampoco la actora ha alegado ni justificado la conveniencia de la publicación, ni en qué modo dicha medida contribuye a reparar los daños y perjuicios sufridos.

QUINTO: Concurriendo dudas de índole jurídico no procede la imposición de costas a la demandada

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el procurador D. Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de BROMPTON BICYCLE LTD contra ALMACENES CALMERA SL, DECLARANDO que la demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora con la importación y distribución de las bicicletas "Nishiki Oxford" y "Flamingo Oxford"

CONDENANDO a la demandada a:

- a) la cesación de la importación, distribución y puesta a disposición de las bicicletas plegables Nishiki Oxfor y Flamingo Oxford;
- b) la retirada y destrucción de todas las unidades que se encuentren en poder de la demandada
- c) indemnizar a la actora en la cantidad 37.605'52.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y el original al libro de sentencias de este juzgado.

Notifíquese esta sentencia a los interesados haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de Apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, que deberá prepararse en el plazo de cinco días ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia que decide definitivamente en la instancia, la pronuncio, mando y firmo, JAVIER GARCÍA MARRERO, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid y su partido.

PUBLICACIÓN.- Leída y hallada conforme fue la anterior sentencia por el Ilmo Sr. Magistrado-Juez que la ha suscrito, estando celebrando audiencia pública y en el día de su fecha. Doy fe.