



Roj: **STS 1658/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:1658**

Id Cendoj: **28079110012017100263**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **05/05/2017**

Nº de Recurso: **2916/2014**

Nº de Resolución: **275/2017**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 9800/2014,**
STS 1658/2017

SENTENCIA

En Madrid, a 5 de mayo de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 300/2014 de 23 de septiembre, dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 955/2011 del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, sobre actos de competencia desleal, nulidad de diseños industriales, infracción de diseños industriales e infracción de marcas. El recurso fue interpuesto por Barcino R. Mas de Formes I Colors S.L. y D. Juan María, representados por el procurador D. Eduardo Codes Feijoo y asistidos por el letrado D. Jean-Yves Teindas Maillard. Son partes recurridas Creaciones Jumi S.L., D.^a Rosana y D. Faustino, representados por la procuradora D.^a Rosa Sorribes Calle y asistidos por la letrada D.^a Elisabet Alíer Banages.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia*

1.- El procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de la sociedad Barcino R. Mas de Formes I Colors S.L. y D. Juan María, interpuso demanda de juicio ordinario contra Creaciones Jumi S.L., D. Faustino y D.^a Rosana, en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que:

» I. Se declare que los demandados han realizado actos de violación de los diseños industriales y de las marcas titularidad de las actoras identificadas en la presente demanda.

» II. Se declare que los demandados han realizado actos de competencia desleal por los hechos que motivan la presente litis.

» III. Se condene a los demandados a cesar en la comercialización y/o publicitación de los productos identificados en la presente demanda, en concreto en el expositivo tercero, en cualquier formato o tamaño, así como en cualquiera otro producto en los que se materialice la infracción de los diseños registrados titularidad de mis representadas identificados en la presente demanda. Y que se prohíba la continuidad de dichas actuaciones en el futuro.

» IV. Se condene a las demandadas a cesar en la realización de actos desleales contra mis representadas, consistentes en la imitación confusoria, sistemática y parasitaria de los diseños previamente registrados y/o comercializados por mis representadas en el mercado; en concreto, y sin carácter limitativo que cesen en la



comercialización de los productos que motivan la presente demanda (detallado en el expositivo tercero) en cualquier formato o tamaño, en su actual forma de presentación o en cualquier otra forma de presentación que se confunda con la utilizada por mis mandantes en sus productos y/o se asocie con la misma y/o suponga una imitación desleal de la misma. Y que se prohíba la repetición de dichas actuaciones en el futuro.

» V. Se condene a las demandadas a la retirada del mercado a su costa de todos los productos que motivan la presente demanda (detallados en el expositivo tercero del cuerpo del presente escrito), así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los diseños y marcas y los actos de competencia desleal objeto de la presente demanda.

» La retirada del tráfico económico deberá ser organizada y llevada a cabo por los demandados en el plazo máximo de un mes. Por ello deberá poner a disposición de este Juzgado, en ejecución de sentencia:

» (i) una relación de los distribuidores y puntos de venta a los que haya suministrado los mencionados productos; y,

» (ii) una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos, para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos.

» VI. Se condene a los demandados a destruir, a su costa, todos los productos y embalajes en los que se haya materializado la violación de los diseños y marcas de mis representadas y los actos de competencia desleal objeto de la presente demanda.

» A los efectos expuestos, los demandados deberán informar a mis representadas el día y el lugar en el que se llevará a cabo la destrucción a los efectos de que esta parte pueda asistir a dicho acto.

» VII. Se condene a los demandados a compensar a mis representadas por la infracción de sus diseños y de sus marcas en la cantidad inicialmente fijada de 515.061 Euros tal (sic), conforme a lo establecido en el Hecho 5.2 del presente escrito.

» VIII. Se condene a los demandados a compensar a mis representadas por los actos de competencia desleal cometidos en las cantidades que se concreten durante el curso de las presentes actuaciones de conformidad con las bases sentadas en los hechos del cuerpo del presente escrito, en concreto en el hecho quinto, apartado tercero.

» IX. Se declare la nulidad de los diseños industriales detallados en el expositivo 5.1 del presente escrito: nº 507.108 (variantes 1, 2, 4, 5 y 6), nº 510.936 (variante 1, 2, 3 y 4), nº 508.161 (variante 1 y 4), nº 508.689 (variante 2 y 3) y nº 511055 (variante 2), y, en consecuencia se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a anular el registro de dichos diseños y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

» X. Se condene a las demandadas a la publicación, a su costa, de la Sentencia recaída en estos Autos en dos periódicos de difusión nacional, El Mundo y El País.

» XI. Se ordene a los demandados al pago de las costas de la presente litis».

2.- La demanda fue presentada el 30 de noviembre de 2011 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, y fue registrada con el núm. 955/2011 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- Creaciones Jumi S.L., D. Faustino y D.^a Rosana , contestó a la demanda, solicitando:

«[...] se dicte sentencia, por la que,

» A.- Se estime la excepción de prescripción de las acciones por competencia desleal contra mis representados.

» B.- Se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a Creaciones Jumi S.L., D. Faustino y D.^a Rosana de todos los pedimentos de la misma.

» C.- Subsidiariamente, para el negado supuesto de que mis mandantes tengan que indemnizar a la actora en base al criterio de la regalía hipotética, se calcule la indemnización partiendo de la facturación bruta de Jumi de los productos objeto del procedimiento, esto es 331.245 € (inicialmente, calculado hasta la fecha de 30.09.2011), y aplicar a la misma el porcentaje en concepto de licencia, que hemos calculado en un máximo de un 12.5 %, lo que nos da un resultado de 41.418 €. Todo ello conforme a las reglas de cálculo expuestas en el Hecho Quinto 5.2 (páginas 72 a 78 del presente escrito).

» D.- Se condene a la parte actora al pago de las costas del presente procedimiento».

Y, formuló reconvenición en la que solicitaba:



«[...] se dicte sentencia estimando íntegramente la demanda, en la que:

» I. Se declare la nulidad de las marcas españolas nº 2.939.848 y nº 2.939.899 registradas a nombre del Sr. Juan María .

» II. Se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la cancelación de la inscripción de ambas marcas y a la publicación de la anulación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, dictó sentencia núm. 12/2013 de fecha 31 de enero de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:

«Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Barcino R. Mas de Formes y Colors S.L. y D. Juan María y con los siguientes pronunciamientos:

» 1. Declaro que los demandados han realizado actos de violación de los diseños industriales titularidad de las actoras.

» 2. Declaro que los demandados han realizado actos de competencia desleal de conformidad con el art. 4.1 LCD .

» 3. Condeno a los demandados a cesar en la comercialización y/o publicidad de los productos infractores, en cualquier formato o tamaño, así como en cualesquiera otro producto en los que se materialice la infracción de los diseños registrados titularidad de la parte actora. Y prohíbo la continuidad de dichas actuaciones en el futuro.

» 4. Condeno a las demandadas a cesar en la realización de actos desleales contra la parte actora descritos en la presente resolución y a que se reiteren en el futuro.

» 5. Condeno a las demandadas a la retirada del mercado a su costa de todos los productos infractores, así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los diseños y los actos de competencia desleal objeto de la presente demanda.

» 6. La retirada del tráfico económico deberá ser organizada y llevada a cabo por los demandados en el plazo máximo de un mes. Por ello, deberá poner a disposición de este Juzgado, en ejecución de sentencia:

» a. una relación de distribuidores y puntos de venta a los que haya suministrado los mencionados productos; y,

» b. una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos.

» 7. Condeno a los demandados a destruir, a su costa, todos los productos y embalajes en los que se haya materializado la violación de los diseños industriales de las actoras y los actos de competencia desleal, debiendo los demandados informar a la parte actora del día y lugar en el que se llevará a cabo la destrucción a los efectos de que esta parte pueda asistir a dicho acto.

» 8. Condeno a los demandados a compensar a la parte actora por la infracción de sus diseños en la cantidad de 230.004,68 euros en concepto de lucro cesante y de 268 euros en concepto de daño emergente.

» 9. Declaro la nulidad de los siguientes diseños industriales: nº 507.108 (variantes 1, 2, 4, 5 y 6), nº 510.936 (variante 1, 2, 3 y 4), nº 508.161 (variante 1 y 4), nº 508.689 (variante 2 y 3) y nº 511.055 (variante 2), y, en consecuencia ordeno a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a anular el registro de dichos diseños y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

» 10. Condeno a las demandadas a la publicación, a su costa, de la Sentencia recaída en estos Autos en dos periódicos de difusión nacional, El Mundo y El País.

» Estimo la demanda reconvenicional interpuesta por la representación procesal de Creaciones Jumi S.L, D. Faustino y D.ª Rosana y declaro la nulidad de las marcas españolas nº 2939848 y nº 2939899 registradas a nombre de D. Juan María ordenando a la OEPM que proceda a la cancelación de la inscripción de ambas marcas y a la publicación de la anulación en el BOPI. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada reconvenicional.

» [...] Líbrese mandamiento a la OEPM para que proceda a anular el registro de los diseños industriales anulados así como que proceda a la cancelación de la inscripción de las marcas nacionales anuladas nº 2939848 y nº 2939899 y a la publicación de tales extremos en el BOPI».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia*



1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Creaciones Jumi S.L., D. Faustino y D.^a Rosana . La representación de Barcino R. Mas de Formes i Colors S.L. y D. Juan María se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 204/13 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 300/2014 en fecha 23 de septiembre de 2014 , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Se estima el recurso interpuesto por los demandados Creaciones Jumi, SL, D^a Rosana y D. Faustino y se desestima la impugnación planteada por los actores Barcino R. Mas de Formes i Colors SL y D. Juan María contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, de fecha 31 de enero de 2013 , la cual se revoca en el sentido de desestimar la demanda y absolver a los demandados de las pretensiones en ella contenidas, dejando sin efecto los pronunciamientos 1 a 11. Se mantiene la estimación de la demanda reconventional y la consiguiente declaración de nulidad de las dos marcas registradas por el Sr. Juan María y los pronunciamientos subsiguientes a tal declaración. Se imponen a los actores todas las costas de primera instancia y las de su impugnación de la sentencia y no se hace condena respecto a las del recurso».

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1.- El procurador D. Ignacio López Chocarro, en representación de Barcino R. Mas de Formes i Colors SL y D. Juan María , interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Al amparo del artículo 477.1 LEC , por infracción del artículo 5 en relación con el artículo 7 de la LDI en lo que refiere al "usuario informado"; se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción entre la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Alicante y Barcelona en la interpretación y desarrollo de dichos preceptos».

«Segundo.- Al amparo del artículo 477.1 LEC , por infracción del artículo 5 en relación con los artículos 7 y 47 de la LDI en lo que refiere al concepto de "grado de libertad del autor"; se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación y desarrollo de dichos preceptos en relación con el citado concepto».

«Tercero.- Al amparo del artículo 477.1 LEC , por infracción del artículo 11.2 de la LCD ; se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación y desarrollo de dicho precepto».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 13 de julio de 2016, que admitió el recurso y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- Creaciones Jumi S.L., D.^a Rosana y D. Faustino presentaron escrito de oposición al recurso.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 27 de abril de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Barcino R. Mas de Formes i Colors S.L. (en lo sucesivo, Barcino), es una sociedad que diseña y comercializa figuras decorativas de cerámica elaboradas mediante la técnica del *trencadís* , técnica de mosaico característica de las obras de Gaudí, cuya gama habitual de colores también se incorpora a las figuras.

La sociedad y su accionista y administrador, D. Juan María , son titulares de diversos diseños industriales que protegen figuras de animales, tales como toros, búhos, elefante, mariposa, rana, tortuga y salamandra.

Barcino también es titular de dos marcas españolas que protegen un *drac* o dragón realizado con la técnica del *trencadís* .

2.- Barcino y D. Juan María interpusieron una demanda contra Creaciones Jumi S.L. (en lo sucesivo, Creaciones Jumi), D.^a Rosana y D. Faustino en la que ejercitaron acciones de infracción de diseño industrial y de marcas y acciones de nulidad de los diseños industriales de los demandados. También ejercitaron acciones de competencia desleal, al considerar que la conducta de los demandados debía ser calificada de desleal por



estar incurso en los supuestos de los arts. 4 y 11.2º y 3º de la Ley de Competencia Desleal. Con base en estas acciones, formularon pretensiones declarativas, de cesación, remoción y de resarcimiento.

En la demanda se alegó que Creaciones Jumi (de la que son accionistas los también demandados D. Faustino y D.ª Rosana) comercializa figuras que representan los mismos animales protegidos por sus registros de diseño industrial y marca, utilizando la misma técnica y colores, que resultan ser imitaciones y en algunos casos meras copias, pese a lo cual han obtenido registros de diseño industrial de algunas figuras.

Los demandados se opusieron a la demanda y formularon reconvencción en la que solicitaron la declaración de nulidad de las marcas españolas de Barcino relativas al *drac*, por incurrir en prohibiciones absolutas de registro.

3.- La sentencia del Juzgado Mercantil estimó la reconvencción y declaró la nulidad de las marcas de Barcino relativas al *drac*, lo que conllevó la desestimación de las acciones de infracción de las marcas declaradas nulas.

También estimó sustancialmente las acciones formuladas en la demanda principal relativas a la infracción de los diseños industriales de los demandantes, nulidad de los diseños industriales registrados por los demandados y competencia desleal, respecto de la conducta desleal del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, sin entrar a enjuiciar la fundada en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal por entenderla subsumida en la acción de infracción de los diseños industriales, que había resultado estimada.

4.- Los demandados apelaron los pronunciamientos en los que se estimaba en parte la demanda principal. Los demandantes, por su parte, impugnaron la sentencia en lo relativo a la estimación de la reconvencción y a la no apreciación del supuesto de conducta desleal de imitación del art. 11.2º y 3º de la Ley de Competencia Desleal.

5.- La sentencia dictada por la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de los demandados y desestimó el de los demandantes y, en consecuencia, confirmó la estimación de la reconvencción y desestimó plenamente la demanda.

Consideró que, respecto de la pretendida nulidad de los diseños industriales registrados por los demandados, en estos diseños concurrían los requisitos de novedad y carácter singular, puesto que los diseños eran nuevos, al ser diferentes de los anteriores, y faltaba la prueba de que no produjeran en el usuario informado una impresión general diferente de cualquier otro diseño anterior. Asimismo, el autor tenía un menor grado de libertad para desarrollar los diseños que siguieran una estética *gaudiniana* y no podía permitirse un monopolio sobre ese tipo de figuras. Por ello, revocó los pronunciamientos estimatorios de la acción de nulidad de los diseños industriales de los demandados.

La Audiencia también estimó el recurso respecto de los pronunciamientos estimatorios de la acción de infracción de los diseños industriales de los demandantes, pues no había prueba de que los productos comercializados por Creaciones Jumi no produjeran en un usuario informado una impresión general diferente respecto de los diseños de los demandantes.

Tras lo anterior, la Audiencia entró a conocer de la acción de competencia desleal basada en la existencia de imitación desleal de los párrafos 2º y 3º del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal, que desestimó por considerar concurrente la excepción de inevitabilidad del parecido («mismo aire de familia», dice la Audiencia) entre las figuras de animales de demandantes y demandados y por no existir riesgo de asociación, de aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo de Barcino ni imitación sistemática dirigida a impedir u obstaculizar la afirmación de Barcino en el mercado.

También desestimó la acción de competencia desleal basada en la infracción del art. 4, antiguo 5, de la Ley de Competencia Desleal.

6.- Barcino y D. Juan María han interpuesto un recurso de casación basado en tres motivos.

En el recurso no se impugna el pronunciamiento que declara la nulidad de las marcas sobre el *drac* de que era titular Barcino ni la desestimación de la acción de competencia desleal basada en el art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, sobre las que, en consecuencia, no procede realizar consideración alguna.

SEGUNDO.- *Formulación del primer motivo del recurso de casación*

1.- El epígrafe con el que se encabeza este motivo dice así:

«Al amparo del artículo 477.1 LEC, por infracción del artículo 5 en relación con el artículo 7 de la LDI en lo que refiere al "usuario informado"; se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción entre la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Alicante y Barcelona en la interpretación y desarrollo de dichos preceptos».



2.- Los argumentos expuestos en el desarrollo del motivo que tienen relación con la infracción legal denunciada en el encabezamiento del motivo pueden resumirse en que la consideración (a efectos de lo previsto en el art. 5 con relación al 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial) como «usuarios informados» de los comerciantes o comerciales vulnera el concepto legal de usuario informado, pues en este concepto no entran las personas que, por razón de empleo o por la relación que puedan tener con los productos, tengan un conocimiento cualificado de los diseños en cuestión. Estos comerciantes o comerciales entrarían dentro de la categoría de «círculos especializados» del art. 9.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, LPJDI).

La determinación de qué debe considerarse como «usuario informado» debe concretarse caso por caso, y respecto de los productos decorativos y de souvenir, la singularidad debe analizarse desde la perspectiva del consumidor medio.

TERCERO.- *Decisión de la sala. El «usuario informado» en la apreciación de la singularidad del diseño industrial*

1.- Este tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones sobre el concepto de «usuario informado» relevante en la aplicación de la normativa del diseño industrial. La última de las sentencias que se pronunció sobre esta cuestión fue la sentencia 101/2016, de 25 de febrero . En ella hicimos una serie de declaraciones que son pertinentes para resolver el recurso interpuesto. Son las siguientes:

«1.- El Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 diciembre 2001, de Dibujos y Modelos Comunitarios, y la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos, no contienen una definición del concepto de «usuario informado».

»Tampoco lo hace la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Tan solo en su exposición de motivos afirma sobre esta cuestión que «habrá de concretarse [la figura del usuario informado] caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto».

»2.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas.

»De este modo, el concepto de «usuario informado» puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate (sentencias del TJUE de 20 de octubre de 2011, asunto C - 281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA , y de 18 de octubre de 2012 , asuntos acumulados C- 101/11 P y C-102/11 P, caso Neuman y Galdeano contra José Manuel Baena Grupo S.A.).

»3.- De acuerdo con esta definición, el usuario informado , a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como "informado" van necesariamente referidos a un determinado sector industrial.

»Declara en este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA :

»«Sin embargo, dado que, en materia de dibujos o modelos, la persona que procede a la comparación es un usuario informado que, como se ha señalado en los apartados 53 y 59 de la presente sentencia, se distingue del mero consumidor medio, no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos.»[...]

»4.- Lo expuesto implica que, el supuesto objeto del recurso, la fijación que las sentencias de instancia hacen del "usuario informado" que sirve para determinar los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, es correcta, al considerar que lo es no sólo el comercial que se dedica a la venta de fregonas y tiene conocimiento de los diferentes modelos que hay en el mercado, sino también el usuario final que hace uso de fregonas bien por su actividad profesional, bien por su dedicación habitual, y que conoce los diferentes modelos existentes, prestando un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos. [...] »Tal argumento no solo no sirve para poner de manifiesto la existencia de una infracción legal en la determinación del concepto de usuario informado, sino que, en todo caso, muestra el error de la recurrente, al asimilarlo a la figura del consumidor medio que sirve como criterio de referencia en las marcas, que percibe los diseños como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, y no como un usuario informado, que presenta no ya un grado medio de



atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate».

2.- De lo expuesto en la sentencia parcialmente transcrita se desprende que la Audiencia Provincial no ha incurrido en infracción legal al incluir en el concepto de usuario informado, en el sector de los productos decorativos y de souvenir, a los comerciales o comerciantes que los venden, puesto que en ellos concurren las notas de usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate, sin que pueda considerarse que sean unos expertos con amplias competencias técnicas.

En esa sentencia de referencia consideramos que, habida cuenta de las características del sector (fregonas), podía considerarse usuario informado tanto el comercial que se dedica a la venta de los productos sobre los que recae el diseño industrial y tiene conocimiento de los diferentes modelos que hay en el mercado como el usuario final que hace uso de esos productos bien por su actividad profesional, bien por su dedicación habitual, que conoce por tal razón los diferentes modelos existentes y presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos.

3.- La Audiencia Provincial, en este concreto litigio, tenía a su disposición dos criterios para valorar la singularidad de los diseños industriales de los demandados cuya nulidad se solicitó: el del consumidor medio de esos productos, que era el tomado como referencia en el informe pericial aportado por los demandantes, y el de los comerciantes que declararon como testigos en el juicio.

Dada la vinculación del usuario informado al sector del mercado de que se trate (la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como «informado» van necesariamente referidos a un determinado sector) la Audiencia Provincial desechó la utilidad del criterio del consumidor habitual, puesto que, habida cuenta de las características del producto, se trata de un «consumidor que se guía por impulso y que no necesita una especial información para su compra ni la efectúa tras mucha reflexión».

El otro criterio era el de algunos comerciantes que vendían ese tipo de productos y que habían declarado como testigos. Este criterio resulta mucho más adecuado puesto que, como afirmamos en la sentencia 343/2014, de 25 de junio, «los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del "usuario informado", que presenta un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles».

Habida cuenta de que el usuario informado ha de ser fijado en atención a la naturaleza de los productos propios del sector del mercado en que se encuadran los diseños industriales, en un sector en el que el consumidor no se caracteriza por presentar un especial cuidado y atención, puesto que no concurre en él la nota de la habitualidad ni la de la cualificación, es más adecuado referir el concepto de usuario informado, como ha hecho la Audiencia, a los comerciantes que venden este tipo de productos, pues presentan la nota de especial cuidado y atención en la observación del producto, sin ser propiamente diseñadores ni expertos en el diseño.

El consumidor habitual de este tipo de productos (un turista que ocasionalmente compra un souvenir en la ciudad que visita) sería más asimilable al que sirve como criterio para realizar el juicio de confusión en el caso de las marcas, esto es, un consumidor que percibe los diseños como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, pero no al usuario informado del diseño industrial.

4.- La opción de la Audiencia Provincial por el comercial que vende estos productos, en vez del consumidor medio, también responde mejor al concepto de «usuario informado» que sostiene el TJUE en su sentencia de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P (caso PepsiCo), cuando afirma:

«De este modo, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos»

5.- En contra de lo que pretenden los recurrentes en este motivo, no existe ningún inconveniente en que, a la vista de las características del sector al que se refiere el diseño industrial objeto del litigio, el «usuario informado» pueda ser una persona que, por razón de empleo o por la relación que pueda tener con los productos, tenga un conocimiento cualificado de los diseños en cuestión, siempre que no se trate de un diseñador o un experto con amplios conocimientos en la materia.

Por estas razones, el motivo debe ser desestimado.

**CUARTO.-** *Formulación del segundo motivo del recurso de casación*

1.- El segundo motivo del recurso se encabeza así:

«Al amparo del artículo 477.1 LEC , por infracción del artículo 5 en relación con los artículos 7 y 47 de la LDI en lo que refiere al concepto de "grado de libertad del autor"; se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación y desarrollo de dichos preceptos en relación con el citado concepto»

2.- En el desarrollo del motivo, los recurrentes impugnan la siguiente afirmación de la sentencia recurrida: «[...] lo más característico de la ciudad es el arte de Gaudí, lo que hace que las figuras más demandadas como souvenirs son las que recuerden o reproduzcan elementos del singular arquitecto [...] pues bien, un fabricante o comerciante que quiera sacar al mercado figuras que tengan la técnica digamos gaudiniana [...] tendrá muy poco margen de iniciativa o de innovación».

3.- Según los recurrentes, esta afirmación se opondría a la jurisprudencia de este tribunal, representado por la sentencia 343/2014, de 25 de junio , pues la Audiencia Provincial considera que no puede haber libertad alguna por el autor al existir una moda concreta. La jurisprudencia, por el contrario, rechaza que una tendencia general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor y que, por tanto, «[...] las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, no son un elemento que limite la libertad del autor sino que operan en la determinación de la singularidad del diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general distinta».

QUINTO.- *Decisión del tribunal. Similitudes referidas a formas habituales en el dominio público*

1.- En primer lugar, y en contra de lo que afirman los recurrentes, también en este supuesto las consideraciones en torno a la libertad del autor constituyen un argumento de refuerzo. El fundamento en que se contienen estas consideraciones se inicia con la siguiente expresión:

«también se incrementa la convicción de la concurrencia del carácter singular si se atiende al contenido del apartado 2 del art. 7 que, como se ha visto, establece que para determinar si el diseño posee tal carácter se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollarlo».

En el fundamento de derecho anterior, la Audiencia Provincial ya había justificado suficientemente que la impresión general que los diseños registrados por los demandados produce en el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público con anterioridad, y, en concreto, por los diseños registrados por los demandantes.

Por tanto, para desestimar las pretensiones de los demandantes, no es indispensable justificar que por encontrarnos ante una ligera diferencia en la impresión general que producen unos y otros diseños, son las limitaciones a la libertad del autor las que justifican que concurra el requisito de la singularidad en los diseños de los demandados. Eso convierte el fundamento que se dedica a esta cuestión en un argumento de refuerzo.

2.- En segundo lugar, a la afirmación de la Audiencia Provincial son aplicables las consideraciones que este tribunal ha realizado en la sentencia 343/2014, de 25 de junio, sobre las similitudes referidas a formas habituales en el dominio público, que carecen de relevancia para evaluar la impresión general que el producto causa en el usuario informado, que conoce las formas usuales y las tendencias de la moda en el sector industrial de que se trate.

Dado que, de acuerdo con lo afirmado por la Audiencia Provincial, las similitudes se refieren a la utilización de formas de animales y de elementos *gaudinianos* relativos a las formas, los colores y la técnica del *trencadís* , no puede afirmarse que los diseños de los demandados carezcan del requisito de la originalidad, ni que los productos de los demandados infrinjan los diseños registrados por los demandantes, porque tales similitudes se refieren a elementos que se encuentran en el dominio público y que por tanto no pueden ser monopolizados por la demandante.

SEXTO.- *Formulación del tercer motivo del recurso de casación*

1.- El tercer y último motivo del recurso se encabeza con este epígrafe:

«Al amparo del artículo 477.1 LEC , por infracción del artículo 11.2 de la LCD ; se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación y desarrollo de dicho precepto».

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida vulnera la doctrina jurisprudencial sobre la imitación desleal de prestaciones por resultar idónea para generar la asociación por parte de los



consumidores respecto a la prestación. Esta infracción se habría producido por aplicar las reglas que establece la LRJDI sobre la inevitabilidad de la conducta, distintas de las específicas de la Ley de Competencia Desleal, pues se toma en consideración el criterio del «usuario informado» en vez del criterio del consumidor; porque la Audiencia Provincial ha tomado en consideración la intencionalidad del demandado, que es un elemento irrelevante; y porque ha tomado en cuenta la inserción de la marca en los productos de la demandada, que es insuficiente para evitar el riesgo de asociación.

SÉPTIMO.- *Decisión del tribunal. La imitación desleal de la prestación por riesgo de asociación*

1.- Debe recordarse que, como ha declarado reiteradamente este tribunal, la regulación de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales contenida en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare. Así se desprende de la propia exposición de motivos de la Ley de Competencia Desleal, y así se expresa en el apartado primero del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal .

Solo si concurren determinadas circunstancias, entre las que se encuentra la idoneidad para generar asociación, la imitación es desleal, siempre que concorra el requisito de la evitabilidad.

En la imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal , lo imitado no es el signo distintivo (en un sentido muy amplio que incluye los elementos que son percibidos en el tráfico como forma de identificación o presentación de la prestación que remita a una procedencia empresarial determinada) sino la prestación misma. Cuando la deslealtad de la imitación radica en el riesgo de asociación, es necesario que la prestación en sí sea apta para evocar una determinada procedencia empresarial.

2.- Es necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirle a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas. De hecho, la imitación relevante a efectos del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal solo es aquella que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina «singularidad competitiva» o «peculiaridad concurrencial» que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Así lo hemos declarado en sentencias tales como las 887/2007, de 17 de julio , y 1167/2008, de 15 de diciembre .

Ello excluye la singularidad competitiva en los productos cuyas formas estandarizadas sean las generalmente utilizadas en el sector del mercado de que se trate, pues la prestación original debe reunir rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, de forma que permitan al destinatario individualizar su origen. Por tanto, el riesgo de asociación no concurre cuando la prestación imitada, por sus características, no es relacionada por sus destinatarios con un determinado origen empresarial.

3.- Lo expuesto supone que, con independencia de que la Audiencia Provincial haya podido incurrir en ciertas imprecisiones al valorar este ilícito concurrencial, las similitudes existentes entre los productos de la demandante y los de la demandada en elementos situados en el dominio público (formas de animales, elementos *gaudinianos*) no pueden constituir el ilícito concurrencial pretendido. De lo afirmado en la instancia no resulta que las prestaciones de la demandante gocen de singularidad competitiva, porque los elementos que se dice han sido imitados son habituales en ese sector del mercado, ya que existen otros fabricantes de souvenirs con formas de animales y características *gaudinianas*. Además, no consta, ni de lo expuesto parece razonable que pueda deducirse, que el público destinatario de los productos (por lo general, turistas que adquieren el producto de forma impulsiva y no premeditada) asocie los productos de la demandante con un determinado origen empresarial, y menos aún que lo haga por referencia a los elementos en los que radica la similitud entre los productos de la demandante y de la demandada, que no sirven para identificar el origen empresarial de la prestación y diferenciarla de las que tienen otros orígenes empresariales.

Por último, por la naturaleza del sector del mercado y de los productos en cuestión, no parece que se trate de unos productos en los que sus potenciales adquirentes den importancia al origen empresarial, que se presenta como un dato irrelevante para el consumidor habitual de estos productos, lo que excluye el riesgo de asociación.

4.- Por otra parte, en contra de lo que afirma la recurrente, este tribunal, en varias sentencias, ha considerado que el riesgo de asociación en el caso de imitación de prestaciones puede evitarse por el uso de marcas y otros signos distintivos en las prestaciones enfrentadas. Así se ha apreciado, entre otras, en las sentencias 479/1996, de 5 de junio de 1997 (caso Vidal Sasoon/Neimy y Tayko), 840/2002, de 10 de septiembre (caso Bocabits) y 369/2004, de 17 de mayo 2004 (caso sartenes Tefal).



En el caso de la sentencia 483/2009, de 7 de julio (caso exprimidores), citada en el recurso, no se reconoció esa virtualidad excluyente del riesgo de asociación a las marcas por su escasa visibilidad. Y la sentencia 857/2010, de 3 de enero de 2011, que se cita en el motivo, no sirve para apoyar la tesis de la recurrente puesto que justamente afirma que el criterio seguido en la anterior sentencia de 7 de julio de 2009 no es aplicable pues «las marcas HONDA y LAUNTOP, sin similitud alguna entre sí, aparecían en los motores [...] de un modo tan destacado y con caracteres y colores tan diferentes que hacían prácticamente imposible la asociación entre el origen empresarial de unos y otros en el sector especializado del mercado al que iban dirigidos».

5.- Por lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.

OCTAVO.- Costas y depósito

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución,

esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Barcino R. Mas de Formes I Colors SL y D. Juan María, contra la sentencia núm. 300/2014 de 23 de septiembre, dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 204/2013. 2.º- Imponer al expresado recurrente las costas del recurso de casación que desestimamos, así como la pérdida del depósito constituido. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.