



Roj: **SAP B 213/2003 - ECLI: ES:APB:2003:213**

Id Cendoj: **08019370152003100306**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **14/01/2003**

Nº de Recurso: **722/2000**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCION QUINCE

ROLLO núm. 722/00

JUICIO DE MENOR CUANTIA núm. 166/99

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA núm. 9 de Sabadell

**SENTENCIA núm.**

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

D. LUIS GARRIDO ESPÁ

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

En la ciudad de Barcelona, a catorce de enero dos mil tres.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Quince de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio declarativo de menor cuantía, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sabadell por virtud de demanda de Ángel Jesús contra Alex Llum, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado ambas partes la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 10 de abril de 2000.

Ha comparecido en esta alzada la actora, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Anzizu y defendida por el letrado Sr. Vallbona, así como la demandada, representada por el Procurador Sr. Calvo y defendida por el letrado Sr. López Pinto.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: <<Que estimando la demanda interpuesta por Ángel Jesús contra Alex Llum S.L.:

1.Debo declarar y declaro que Alex Llum, S.L. está realizando actos de competencia desleal consistentes en la imitación, fabricación y comercialización de modelos industriales para alumbrado público registrados con el nº 140.606 series A y B a favor de Ángel Jesús , provocando perturbaciones en el tráfico comercial.

2.Debo acordar y acuerdo la cesación inmediata por parte de Alex Llum, S.L. de la realización de los actos desleales declarados, requiriéndole para que en el futuro se abstenga de continuar en tal actitud desleal.

3.Debo acordar y acuerdo que con cargo a la entidad demandada se publique el fallo de la presente resolución, una vez firme, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.



4. Debo condenar y condeno a Alex Llum S.L. a que abone a la Ángel Jesús los daños y perjuicios causados por su actuación desleal y cuya cuantificación se efectuará en ejecución de sentencia conforme a los parámetros establecidos en el tercer fundamento de esta resolución.

5. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada>>.

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Ángel Jesús y posteriormente se adhirió la actora. Admitido en ambos efectos se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Quince.

Comparecidas las partes se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día de hoy, con el resultado que obra en la precedente diligencia.

VISTOS por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, quien actúa en comisión de servicios en esta Sección.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El objeto del proceso de que traen causa los presentes recursos está constituido por diversas acciones amparadas en la Ley de Competencia Desleal ejercitadas por el demandante con fundamento en que tiene registrado a su favor como modelo industrial el diseño de una columna para el alumbrado público (farola) y que la demandada se ha basado en él para, sin autorización, fabricar y vender productos con idéntico diseño.

Constituye un hecho probado indiscutido el registro del modelo industrial a favor del demandante y que la demandada ha fabricado y puesto en el mercado productos con idéntico diseño.

En la sentencia de instancia se ha considerado que ello es suficiente para estimar que existe un acto de competencia desleal, por incurrir en los ilícitos establecidos en los arts. 5, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal.

Frente a dicha sentencia recurre la parte demandada aduciendo:

1º. Que no puede otorgarse protección al demandante desde la perspectiva de la competencia desleal porque no concurren los presupuestos para ello. El hecho de que pudiera tener protección desde la óptica de la propiedad industrial, acción no ejercitada, no significa que también la deba tener desde la de competencia desleal, que es la única protección solicitada.

2º. Que la columna registrada a nombre del demandante se fabricaba con mucha anterioridad por otros y prácticamente no tiene diseño alguno, pues no consiste en otra cosa que un largo tubo cilíndrico con unos anclajes en la base que permite sujetarla al terreno y con los dispositivos característicos de una farola, diseño que, por consiguiente, carece de toda novedad e invención.

El recurso de la parte actora se limita a un punto, los lugares en los que debe publicarse la sentencia, que se solicita sean todos los solicitados en la demanda, no sólo el Boletín Oficial de la Provincia.

SEGUNDO.- Para dar respuesta a las diversas pretensiones ejercitadas en la demanda que dio origen al pleito del que dimanar los presentes recursos es preciso determinar si existe un acto de competencia desleal. No puede ser objeto de consideración la protección derivada de los derechos de propiedad industrial que el demandante tiene como consecuencia de la inscripción de sus diseños como modelos industriales, porque tal acción no ha sido expresamente ejercitada y porque el Juzgado al que se dirigió el demandante carece de competencia territorial para conocer de las acciones de ese tipo. Y no lo puede ser ni de forma directa ni indirecta (a través de las normas de competencia desleal), como más adelante se explicitará, porque al dirigirse el demandante a un Juez incompetente para conocer respecto a las acciones de propiedad industrial impidió las eventuales defensas que la demandada podría haber ejercitado en el caso de haber sido demandada ante el Juez competente para conocer de esas materias, el de la capitalidad del Tribunal Superior de Justicia.

Hecha esa precisión inicial, es preciso recordar que la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) determina de forma separada cada uno de los actos que constituyen un ilícito concurrencial en los arts. 6 a 17 y encabeza la exposición con una cláusula general en el art. 5 que viene a cumplir una función de cláusula de cierre del sistema.

Es también preciso tomar en consideración que cada uno de los ilícitos concurrenciales establecidos en la referida Ley tiene sustantividad propia, de forma que el examen debe hacerse separadamente respecto a cada uno de los invocados en la demanda como violados, sin que sea admisible su consideración conjunta, por el riesgo que comporta de falta de motivación.

En el caso enjuiciado se ha considerado por el demandante que se ha producido violación de los siguientes tipos: el art. 11 (actos de imitación), el 12 (explotación de la reputación ajena), el 13 (violación de **secretos**) y el 15 (violación de normas), además de la cláusula general del art. 5.

TERCERO.- El argumento esencial de la demanda, y de la sentencia que la estima, es que la imitación por la demandada del diseño industrial que el demandante tiene protegido constituye concurrencia ilícita.

Para determinar si existe tal ilícito no basta con quedarse en consideraciones generales, como se hace en la sentencia de instancia, sino que es preciso analizar cada uno de los concretos ilícitos concurrenciales invocados en la demanda.

Comenzando por el relativo a actos de imitación, se debe partir de la regla que se expone en el art. 11.1 LCD, que determina que es libre la imitación de prestaciones e iniciativas **empresariales**. En los apartados 2 y 3 del propio precepto es donde se define la imitación que constituye ilícito concurrencial, que no es cualquier imitación sino únicamente la que cumple los requisitos especificados en esas dos normas.

La imitación de una prestación o iniciativa **empresarial** protegida con un derecho de exclusiva, como en el caso ocurre, es cierto que no puede considerarse lícita, al amparo de lo que se establece en el art. 11.1 LCD, porque expresamente se excluye ese supuesto. No obstante, ello no significa que necesariamente se convierta en un acto de imitación ilícito. Puede ser un acto contrario al ordenamiento jurídico (concretamente, a las normas sobre propiedad industrial), y por ello no merecedor de protección, pero para que merezca la protección que le dispensa la Ley de Competencia desleal en el art. 11 es preciso que concurren los requisitos establecidos en el apartado 2, esto es, que exista riesgo de asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno.

En el caso enjuiciado no puede considerarse acreditado que concorra cualquiera de esas dos circunstancias. Respecto al riesgo de asociación por parte de consumidores, porque el mismo comporta una falsa representación sobre la procedencia **empresarial** de los productos y exige de dos requisitos: singularidad competitiva e implantación en el tráfico.

En el caso enjuiciado puede ser dudoso que el producto tenga singularidad competitiva, porque se ha alegado que el diseño que presenta la columna para iluminación responde a una forma completamente estandarizada y la jurisprudencia ha venido excluyendo que en tal caso exista competencia desleal ( STS 5-6-97, y de esta Sección de 25-3-98, entre otras). No obstante, a partir de la prueba practicada no puede concluirse que el diseño de la columna que el demandante tiene registrado coincida con el generalmente usado en el sector. Para ello hubiera sido preciso que se acreditara que otros fabricantes utilizan el mismo diseño, hecho que, aunque se ha alegado, no se ha probado. Ante ello, y teniendo registrado el diseño, no parece razonable que pueda concluirse que carece de singularidad competitiva.

En cuanto a la implantación en el tráfico, es presupuesto ineludible para que pueda existir el ilícito concurrencial en examen que la prestación imitada tenga el necesario grado de penetración en el mercado ( Sentencia de esta Sala de 31-1-96). En el caso enjuiciado, no se ha acreditado que los productos del demandante tengan implantación en el mercado. Sobre ello no se ha practicada prueba alguna, limitándose el demandante a acreditar la titularidad del modelo industrial, así como un encargo que en el año 1995, antes de que estuviera registrado el modelo industrial, le hizo a la demandada de la columna Prima Dona, a través de la empresa Sumelga, S.A., de la que al parecer tiene algún cargo directivo.

En suma, que no puede considerarse que exista el ilícito concurrencial del art. 11.2 LCD.

CUARTO.- El segundo tipo en el que debe entrarse es el establecido en el art. 12 LCD, esto es, la explotación o aprovechamiento de la reputación ajena.

En el artículo 12 se establecen dos conductas susceptibles de generar este ilícito concurrencial: una muy concreta, la del párrafo 2º, el empleo de signos distintivos ajenos, que en el caso no resulta de aplicación, pues de los hechos probados resulta que la demandada comercializaba sus productos haciendo mención de sus propios signos indicativos; la del párrafo primero es más abierta y permitiría a priori albergar la conducta que se imputa a la demandada. No obstante, para que pueda existir ese ilícito concurrencial se exige que el aprovechamiento sea de <<la reputación industrial, comercial o profesional adquirido por otro en el mercado>>. Si en el fundamento anterior no se ha considerado acreditado que el demandante tenga implantación efectiva en el mercado, de ello resulta la imposibilidad de que pueda existir aprovechamiento de su reputación en el mismo.

QUINTO.- El tercer ilícito alegado es el del art. 13, esto es, violación de **secretos**, que no es de aplicación en el caso, pues no existe **secreto** alguno que haya sido divulgado o explotado sin autorización del titular. Un modelo



industrial no constituye **secreto**, sino más bien al contrario, su registro público pretende que se conozca a quien pertenece y en qué consiste la propiedad industrial que ampara.

SEXTO.- El cuarto ilícito concreto es el establecido en el art. 15, que ampara frente a la violación de normas. Aunque en la demanda no se precisa a cuál de los dos ilícitos tipificados en ese precepto se quiere hacer referencia, parece que lo más razonable es relacionarlo con el del apartado 2, la violación de normas jurídicas reguladoras de la actividad concurrencial. Entre esas normas se encuentran las de propiedad industrial, que pretenden proteger derechos de exclusiva de quienes ofrecen sus productos o servicios en el mercado.

Las conclusiones fácticas a las que se ha llegado en la sentencia de instancia permitirían fundar la protección del derecho de exclusiva. No obstante, antes de entrar en la cuestión de fondo es preciso analizar si puede concederse protección de forma incondicional al derecho de exclusiva que resulta de la legislación sobre propiedad industrial a través de las normas sobre competencia desleal, o bien deben cumplirse algunos presupuestos previos.

Ya se ha anticipado que el art. 15 LCD permite esa forma de tutela, aunque es preciso matizar esa respuesta para evitar que un uso desviado de esa forma de tutela pueda causar indefensión al demandado, como en el caso podría ocurrir.

Entre las diferencias entre una y otra forma de protección jurisdiccional (la de la competencia desleal y la de la propiedad industrial) existe una particularmente trascendente en el caso enjuiciado: la competencia territorial, que está restringida respecto a la tutela de la propiedad industrial a los Juzgados de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma (art. 125 Ley de Patentes). Al haber acudido el demandante a un Juzgado de Primera Instancia distinto y haber insistido en que no pretendía ejercitar acciones de propiedad industrial, a pesar de que del texto de la demanda se suscitaron dudas sobre ese particular al Juez de Primera Instancia de Sabadell, impidió que la demandada pudiera defenderse de forma efectiva respecto a las acciones de propiedad industrial solicitando, por ejemplo, la nulidad del modelo industrial por vía de reconversión. Ello ha determinado que, aunque la defensa realizada al contestar la demanda ha ido dirigida a combatir el modelo de utilidad, (aduciendo que carece de novedad o invención, que se trataba de un modelo preexistente en el tráfico, etc.), no se haya entrado a considerar tales defensas, propias de una acción para cuyo conocimiento no tenía competencia el Juzgado de instancia.

En suma, que se considera que se ha cometido por el demandante un fraude de ley al invocar la tutela propia de la propiedad industrial a la acción de competencia desleal, cuando no existía inconveniente alguno conocido para que pudiera acudir a la tutela que brinda la propiedad industrial. Por esa razón, y únicamente por ella, considera la Sala que no puede entrar en el fondo del ilícito concurrencial del art. 15 LCD.

SÉPTIMO.- Se ha dejado para el final la cláusula general, invocada en primer lugar en la demanda, aunque sin la voluntad de atribuirle el carácter de un tipo diferenciado de los demás que expresamente se mencionan en el hecho séptimo de la demanda. El hecho de que doctrina y jurisprudencia haya venido considerando que tiene sustantividad propia obliga a entrar de forma separada en la consideración de si existe algún ilícito concurrencial por violación de la misma, debiendo precisarse que a su amparo no puede entrarse en el examen de otros ilícitos concurrenciales que tienen formulación propia en otros preceptos de la propia Ley.

La invocación de la buena fe incorpora la exigencia de que los agentes económicos compitan por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones, observando las reglas de corrección y buenos usos en el mercado (STS 7-3-96). Entre los casos en los que la jurisprudencia ha hecho aplicación de la cláusula general se encuentra un grupo de supuestos que pueden considerarse como actos de expolio o aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Este ilícito concurrencial se podría desprender del encargo por el actora a la demandada de la construcción de su diseño industrial de la columna "prima donna" en el año 1995, antes de que tuviera registrado el mismo, y que ésta decidió con posterioridad seguirlos construyendo en exclusivo beneficio propio.

Aunque está acreditado que la demandada procedió a construir tal modelo de columna a instancia del demandante, que le facilitó el diseño, tal y como resulta de la testifical del Sr. Gaspar, titular de DIRECCION000 (folio 455, repregunta 1ª y 2ª) no puede desconocerse que ese diseño es una simple extrapolación del modelo de farola conocido como "Prim" por haberse colocado en la urbanización de la Rambla Prim de Barcelona durante los años 1990-1992, tal y como se deriva de los folios 418 y 419, donde aparece el referido modelo de farola que presenta un gran parecido con el que es objeto de consideración en esta litis.

En suma, que tampoco puede considerarse que esté fundado este ilícito concurrencial.

OCTAVO.- El éxito del recurso de la parte demandada conduce a la íntegra desestimación de la demanda y comporta la desestimación del recurso de la parte actora, que es subsidiario de la estimación de la demanda.



NOVENO.- No procede hacer imposición de las de instancia al considerarse que concurren circunstancias especiales que justifican apartarse del criterio objetivo del vencimiento, que dimanen de la dificultad que entraña el enjuiciamiento de la cuestión controvertida.

Conforme a lo que se establece en el art. 710 LEC, no procede hacer imposición de las costas al admitirse el recurso de la demandada. Tampoco procede imponerlas respecto al recurso del demandante, que se adhirió y formuló su recurso particular, atendidas las mismas consideraciones que se hacen respecto a las costas de la instancia.

#### **FALLAMOS**

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Ángel Jesús y estimamos el interpuesto por Alex Llum, S.L. contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 9 de Sabadell de fecha 10 de abril de 2000, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca íntegramente y en su lugar se dicta otra desestimando la demanda de Ángel Jesús y absolviendo a la demandada Alex Llum, S.L. de todas las pretensiones ejercitadas en su contra sin hacer imposición de las costas de la instancia ni de las del recurso.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el Magistrado Ponente en la Audiencia Pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.