



Roj: **SJM A 152/2011 - ECLI: ES:JMA:2011:152**

Id Cendoj: **03014470012011100015**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **1**

Fecha: **26/12/2011**

Nº de Recurso: **94/2011**

Nº de Resolución: **297/2011**

Procedimiento: **Apelación, Propiedad industrial**

Ponente: **RAFAEL FUENTES DEVESA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO Num 94/2011

Parte demandante : JOSÉ MARÍA SANS AMILL SA y D. Apolonio

Procurador: ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO

Abogado: DAVID PELLISE URQUIZA

Parte demandada : INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL

Procurador: ELVIRA PASTOR RAMOS

Abogado: CARLOS PONZ ARTERO

SENTENCIA núm. 297/11

En Alicante, a 26 de diciembre de 2011

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 94/2011 promovidos a instancia de JOSÉ MARÍA SANS AMILL SA y D. Apolonio representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. DE LA CRUZ LLEDO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. PELLISE URQUIZA contra INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL. representado/a el primero por el/la Procurador/a Sr/a. PASTOR RAMOS y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a PONZ ARTERO, sobre infracción de modelo comunitario y competencia desleal

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia" *declarando que*:

1.- La compañía demandada INCOMAR (INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL) ha violado los derechos de explotación en exclusiva que corresponden sobre el diseño comunitario 875.505 al demandante D. Apolonio .

2.- La compañía demandada INCOMAR (INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL) ha incurrido en actos de competencia desleal con la fabricación y ofrecimiento de las cadenas MINI- KRISMAR, en directa imitación



del modelo SNINA® de JOSÉ MARÍA SANS AMILL SA, reproduciendo todas sus mismas medidas y material de fabricación, aprovechándose con ello indebidamente del esfuerzo ajeno.

Y como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a la compañía demandada INCOMAR (INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL) a:

1.- Cesar en todo acto de fabricación y comercialización de diseños imitación de los protegidos como diseño comunitario número 875.505 y más concretamente la imitación del modelo SNINA® comercializado bajo el nombre MINI-KRISMAR, con la prohibición expresa de que vuelva a incidir en la fabricación u ofrecimiento de tales productos imitadores en el futuro.

2.- Retirar del mercado todos aquellos productos que infringen el modelo comunitario 875.505 y, más concretamente, la imitación del modelo SNINA® comercializado bajo el nombre MINI-KRISMAR.

3.- Destruir los productos infractores que se hayan retirado del tráfico económico a los que se hace referencia en el apartado anterior.

4.- Entregar, para su destrucción, los utillajes, matricería y demás medios de producción exclusivamente destinados a la fabricación del modelo de malla comercializado bajo el nombre den MINI-KRISMAR.

5.- Indemnizar a las demandantes JOSÉ MARÍA SANS AMILL SA y D. Apolonio por los daños y perjuicios producido por la violación de derechos de exclusiva y por la actuación desleal de la demandada, en cuantía a determinar en el proceso o, en caso de no ser ello posible, en ejecución de sentencia con aplicación, de conformidad con los parámetros concretados en el apartado octavo de esta demanda (págs. 24 a 26).

6.- Publicar la sentencia a su costa mediante anuncio en los periódicos EL PAÍS, LAS PROVINCIAS y EL MUNDO.

7.- Pagar las costas procesales"

Segundo .- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que allano a las pretensiones objeto de los apartados 1 a 3, ambas inclusive, formuladas por Apolonio y solicito la desestimación de la demanda respecto de los apartados 4 a 7, y la demanda planteada por JOSE MARIA SANS AMILL SA, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero .- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y no formuladas excepciones procesales, se fijaron los hechos controvertidos y se interesó por las partes la práctica de la prueba documental, interrogatorio y pericial, señalándose la celebración del juicio

Cuarto - El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación, ascendiendo a más de 296 el número de sentencias dictadas en 2011 a fecha de la presente resolución

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero:Planteamiento

1. Por los actores JOSÉ MARÍA SANS AMILL SA y D. Apolonio se ejercitan acciones por violación de modelo comunitario registrado y competencia desleal frente a INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL(en adelante INCOMAR) por la oferta y comercialización que realiza ésta de unas cortinas o mallas comercialmente conocidas como minikrismar, que reproducen el modelo comunitario registrado nº 875.505 titularidad de Apolonio y que se comercializan por José María Sans Amill SA como modelo SINNA ®

2. La demandada reconoce la infracción del modelo comunitario registrado y se allana a las pretensiones formuladas por su titular de cesación, abstención, remoción y destrucción ejercitadas, limitándose la controversia a las pretensiones indemnizatorias y de difusión, así como al pronunciamiento en costas, y la legitimación de JOSE MARIA SANS AMILL SA, que constituyen el objeto de litigio al no ser el allanamiento parcial contrario a Derecho (art 19LEC y 6 CC), por lo que se prescinde de analizar los requisitos para apreciar la infracción del citado modelo comunitario y de las condiciones para su validez al admitirse como concurrentes,



sin que proceda tampoco el estudio de acciones por competencia desleal al ser preferente la legislación reguladora de la propiedad industrial para enjuiciar el mismo supuesto fáctico, según reiterada jurisprudencia de cita ociosa

Segundo.-La legitimación de JOSE MARIA SANS AMILL SA

3. Afirmado en la demanda que JOSE MARIA SANS AMILL SA empresa familiar presidida por Apolonio , titular del modelo comunitario objeto de controversia, se encarga de su explotación, por la parte demandada, sin mucha claridad, se cuestiona su legitimación al no aportarse el documento que acredite la cesión de la explotación, por lo que entiende que es gratuita

4. Parece, pues, que la condición de licenciataria, y por ende autorizada para llevar a cabo la explotación se da por sentada, aunque después de forma contradictoria en los fundamentos de derecho no se acepta en tanto no se acredite

5. El motivo defensivo no puede prosperar por lo siguiente:

i) a instancia de la propia demandada, y por ende sin entrar en juego el art 265 LEC , se aporta contrato de licencia suscrito por las partes, que acredita la condición de licenciataria, que en todo caso se desprende del comportamiento de las partes al existir por la SA una explotación pública del modelo comunitario consentida y autorizada por su titular, presidente de su órgano de admón (doc num 1, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 de la demanda)

ii) la licenciataria puede no solo participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del modelo comunitario, sino también ejercitar las acciones previo consentimiento del titular (art 32.3 y 4 RDMC 6/2002); consentimiento que no se cuestiona y que en todo caso, al no exigir el Reglamento un consentimiento escrito, admite el tácito, cuya concurrencia puede afirmarse del hecho de que titular y la licenciataria actúen conjuntamente y bajo la misma dirección letrada, manteniendo idénticos motivos de defensa del modelo, lo que implica asentimiento de aquél respecto de la actuación de ésta. Y ello corroborado por la propia estipulación 5ª del contrato de licencia, pues se presupone que si son a cargo del licenciatario los gastos procesales por defensa del modelo, es por que está autorizada para el ejercicio de esas acciones

6. No obsta a ello el que la licencia no figure inscrita en el Registro de la OAMI, ya que ello no se considera requisito indispensable para poder accionar, según se desprende del art 32 y 33 RDMC, que contiene una regulación propia en la materia, que es de aplicación preferente a la legislación nacional, no sólo por el principio de especialidad sino por el de jerarquía, al ser la norma comunitaria de rango superior, y venir ello impuesto además por la naturaleza autónoma del sistema comunitario (STPICE de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE) en materia de marcas).

7. Como se ha dicho al tratar el equivalente régimen de licencia en la marca comunitaria, no se comparte la tesis de que sea imprescindible la inscripción registral de la licencia para poder accionar por i) no exigirlo el art 32 y ii) no derivarse necesariamente del art 33.2 que consagra el llamado principio de publicidad material negativa

8. En cuanto a lo primero, el artículo 32.3 RDMC no condiciona el ejercicio de la acción por el licenciatario a dicha inscripción y del artículo 32 .5 se deduce la existencia y validez de licencias de modelos comunitarios, aunque no se inscriban en el Registro, por lo que la inscripción no aparece aquí como constitutiva, si se compara este precepto con la regulación de la cesión de dibujos o modelos (artículo 28), en la que sí aparece la inscripción registral como imprescindible a estos efectos (art 28 b)

9. Respecto de lo segundo, el artículo 33 no es incompatible con lo anterior, ya que no está dedicado a normar la legitimación activa del licenciatario sino a regular la posición jurídica de éste frente a terceros subadquirentes del licenciante titular de la marca. Como ha dicho este Juzgado al interpretar el equivalente precepto del RMC (sentencia 15 de julio de 2005, JO 15/2005 CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA y MANUEL JURADO SL contra JURADO HERMANOS SL, confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria en sentencia de 14 de febrero de 2005) lo que se viene a consagrar es el principio de publicidad material negativa, vinculando a la falta de registro-hecho negativo-otro aspecto sustantivo: la inoponibilidad a determinados terceros del título no inscrito, siendo esos terceros los de buena fe, pues aunque el texto comunitario no hable de terceros de buena fe, como si lo hace el texto legal español (art 46 de la Ley de Marcas 17/2001 y 59.2 LPJDI 20/2003) , sino sólo de terceros, es evidente que se refiere a los primeros ya que tras la regla general, prevé que, " antes de su inscripción, dichos actos surtieran efectos frente a terceros que hubieran adquirido derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado antes de la fecha de realización del acto pero que conocieran su existencia en la fecha en que adquirieron tales derechos ",que viene a explicitar la buena fe, de forma tal que el precepto solamente protege aquél que desconocía el negocio o acto no registrado o, aplicando los parámetros de la diligencia media, no se le puede exigir conocimiento del mismo. Por tanto, ese tercero al que se refiere precepto no es aquel que infringe el modelo comunitario con actos incursos en el artículo 19 RDMC sino aquel tercero que, después de otorgarse el contrato de licencia, adquiere del titular derechos sobre el modelo (sucesivos



adquirentes o posteriores licenciatarios). Tercero que se protege si es de buena fe, no si conocía la existencia de la licencia no inscrita antes de adquirir derechos. Si tal licencia no inscrita es oponible en tales casos, con mayor razón se entiende que puede hacerse valer frente aquellos que, actuando en contra del ordenamiento jurídico, vulneran el ius prohibendi consagrado en el artículo 9 RMC. Esta exegesis en la jurisprudencia española es la mantenida en la interpretación del equivalente art 46 LM y del precedente art 43LM 1988 (SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 30 de enero de 2004 y previa de 19 de julio de 1999)

10. En conclusión, el RDMC reconoce al licenciatario (exclusivo o no exclusivo, al no distinguir) la legitimación para el ejercicio de las acciones por infracción, siempre que cuente con el consentimiento del titular, que aquí como se ha dicho se entiende concurrente

Tercero.- La indemnización de daños y perjuicios

11. Respecto de la indemnización de daños y perjuicios, en la que es de plena aplicación el derecho nacional correspondiente al que se remite el art 88 RDMC, en nuestro caso, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, hay que recordar que antes de establecer las normas sobre cálculo de daños y perjuicios (art 55) en el artículo precedente preceptúa los presupuestos de esa indemnización en los términos siguientes " *Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.*

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia."

12. El sistema legal, pues, descansa en una distinción: de una parte, los infractores que en todo caso responden de daños y perjuicios, con independencia de que conozcan que el producto incorpora un diseño sin autorización del titular, de manera que la ignorancia de esa circunstancia no es eximente, y otra parte aquellos otros que, en cambio, solo deben resarcir daños y perjuicios si concurre en su actuación culpa o negligencia o previo requerimiento de cesación inatendido, es decir, aquellos que conocían o debían conocer empleando la diligencia media esa circunstancia y a pesar de ello llevan a cabo su actividad, lo cual no quiere decir que ese comportamiento no permita adoptar las restantes medidas prevista en el art 53 LPJDI

13. En el caso presente, frente a las alegaciones de la parte demandada, sí concurre un título de imputación, pues en marzo de 2010 (el 8 vía electrónica y el 11 vía postal) es requerida notarialmente de cese -doc num 24 de la demanda - que colma los requisitos legales, sin que conste atendido

14. El primer concepto reclamado son los gastos soportados para investigación, previstos en el art 55.1 LPJDI, y como tal se pueden incluir los derivados de la remisión de carta de requerimiento por conducto notarial (Doc 26, por importe de 191,44 € (IVA incluido); los del informe pericial técnico (Doc nº 27, por importe de 951,20€) y los del informe de detectives (Doc nº28, por cuantía de 1.971,13 € (IVA incluido), sin que sean atendibles las quejas de contrario, pues son necesarios para advenir la infracción, su realidad y alcance (por lo que no es superfluo el dictamen técnico) y su imputabilidad a la demandada (por lo que aparece como pertinente tanto el requerimiento como el informe de detectives). Por consiguiente son resarcibles según es pauta jurisprudencialmente avalada (ver, por todas, la Sentencia n.º 278/2010 de 18 de junio de la Audiencia Provincial de Alicante - Sección Tribunal de Marca Comunitaria).

15. El segundo concepto es el lucro cesante, habiendo optado la actora por el criterio de la regalía hipotética. De contrario se niega esa indemnización con el argumento que la licencia o autorización para la explotación concedida por el titular del modelo comunitario se entiende que es gratuita, y que por ello no se ha sufrido perjuicio

16. Como dice la reciente sentencia del TS de 28/11/2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) " *la doctrina sobre la innecesariedad de prueba de la realidad del daño cuando este resulte ineluctablemente del comportamiento ilícito, ha sido sentada por esta Sala en las sentencias de 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 y 5 de febrero de 2.008)*" . No resulta irrelevante la elección del criterio de los enumerados en el art 55 Ley 20/2003 , ya que, aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios el criterio de la regalía hipotética obedece o se inspira en pautas próximas del enriquecimiento injusto, ya que implican el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans). Y en éste caso es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene



sentido que lleve a cabo la misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa (sentencia de este Juzgado de 3 de marzo de 2008). En este sentido la sentencia del TS de 5 de febrero de 2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) indica que se construye legalmente la ficción " *con el fin de que dicho titular, en caso -por ejemplo- de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado* ", de manera que ejercitada esa opción en la demanda " *no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del *lucrum cessans*, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia* ", que se reitera en la reciente de 9 de marzo de 2009 en la que se dice que ese trata de " *una medida indemnizatoria inspirada en las condiciones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluayan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados*" y concluye que " *Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005, 5 de febrero de 2.008, 2 y 4 de marzo de 2.009* " .

17. La aplicación de estas consideraciones implica la desestimación de la oposición, ya que inclusive siendo gratuita la licencia, esa liberalidad sería un acto voluntario del titular del modelo comunitario del que no puede aprovecharse el infractor, pues sería tanto como expropiar forzosamente al primero de un derecho patrimonial sin contraprestación alguna . Pero es que además, la hipótesis decae cuando se aporta a requerimiento de la propia demandada un contrato de licencia que fija un royalty mínimo anual de 5.000 € más un variable del 5% en función de ventas a calcular sobre el importe de factura antes de impuestos

18.Finalmente en cuanto a la determinación de esa licencia hipotética, la Ley se limita en el art 55.3 a indicar unos criterios de manera genérica . En el caso presente "el número y clases de licencias concedidas " por el titular es una licencia exclusiva , y aunque se prescindiese de ella (al no constar fecha fehaciente frente a terceros) no impide su concesión, pues es un criterio de cuantificación no elevado a la condición de imprescindible para su reconocimiento, como dice la sentencia del Tribunal de Marcas de 18/7/2007

19. Acerca del modelo de cálculo propuesto (un canon fijo de entrada y un royalty anual consistente en un porcentaje sobre ventas) el Tribunal de Marcas en el asunto mentado considera " *Tiene sentido que el licenciario abone unas sumas fijas por el hecho de permitirle utilizar una marca ya consolidada en el mercado, con independencia de los royalties o regalías variables en función del volumen de venta de los productos licenciados. El mero hecho de conseguir la licencia de una marca consolidada y mantenerla durante varios años debe tener ya un precio que es a lo que responde el canon fijo*", postura que se asume pues viene a retribuir el esfuerzo previo del licenciante en consolidar el producto en el mercado y hacer participe al licenciario en los gastos de publicidad y promoción de los productos licenciados, máxime cuando no hay contraprueba alguna al respeto

20. En el caso presente son datos relevantes:

i) la cifra de ventas de productos infractores es por el periodo marzo 2010-marzo 2011 de 16.565,56€ (IVA no incluido , informe pericial), que suponen un promedio mensual de 1.380,46 €

ii) constan unos pagos por JOSE MARIA SANS AMILL I SA a Apolonio por royalties del ejercicio 2008, 2009, 2010 por importe (IVA incluido) de 11.235,88€, 9618,69€ y 11.198,80€ , respectivamente, declarados fiscalmente por el perceptor

iii) Apolonio es titular de 31 registros industriales (doc nº 2) cuya explotación comercial la realiza JOSE MARIA SANS AMILL SA , según se expone en la demanda

iv) no consta la inversión publicitaria ni prestigio del modelo comunitario objeto de infracción

v) las cortinas de la demandada INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL comercializadas como MlniKrismar tienen un recubrimiento de baja calidad comparado con el de la actora (informe pericial docnum 23)

vi) en julio de 2011 MIRALLES ADELL SL vendió a la actora una cortina con la referencia Mini Kisma que le fue servida en ese mes por la demandada (comercialmente INCOMAR), que revela que esta última siguió atendiendo los pedidos que le hacían sus clientes (que gira como CRISTALERIA MIRALLES) de este tipo de cortinas, no obstante el allanamiento parcial efectuado

Lo anterior se deduce del acta notarial aportada en la audiencia previa y así ha sido resuelto en la ejecución seguida por las partes, que lógicamente por coherencia interna este Juzgado no puede dejar de tener presente, pues el que en esa cortina vendida aparezca como referencia BABY no significa que por ello quede fuera



del ámbito de aplicación de este litigio, pues hay datos para concluir que en el producto comercializado en julio de 2011 solo se ha producido una mera modificación identificativa, sin alteración del modelo cuando: a) CRISATALERIA MIRALLES, que un tercero cualificado y desvinculado al ejecutante, al ser el vendedor que se suministra de la ejecutada, sigue considerándola como tal, si bien -por errata seguramente- en la factura aportada figura "mini kisma"; b) en el albarán emitido por la demandada a CRISTALERIA MIRALLES se identifica el producto no como Baby sino como Krisma, sin que se de explicación alguna razonable de ello

21. Llama la atención que, no obstante, explotar SANS AMILL SA un gran número de modelos y patentes del Sr Apolonio , solo parezca que retribuya precisamente la que es objeto de los presentes autos, pues solo consta declarado fiscalmente unas sumas como royaltis que curiosamente coinciden con los que se dicen que corresponden a este contrato de licencia. La casualidad parece excesiva, lo que minusvalora las cifras fijadas en dicho documento

22 A la vista de ello, el canon fijo de 5.000 € que asume el perito parece excesivo, y se reduce a la mitad al considerarse más ponderado a las circunstancias del caso, y si bien es cierto que la licencia implica que el licenciado entra en competencia con el licenciante, con la consiguiente disminución de beneficios por ventas directas, también lo es que de esta manera este último, sin llevar a cabo los gastos y el riesgo de la comercialización directa, obtiene unos ingresos, sin que la indemnización prevista legalmente tenga naturaleza sancionadora, ni una finalidad de prevención general, por lo que no cabe un incremento adicional coercitivo o ejemplarizante , como se mantiene en fase de informe

23 . Por todo ello, y sobre unas ingresos de 22.087,36 € (al proyectar la cifra de ventas del dictamen al periodo infractor marzo 2010-julio 2011) incrementados con 1.359€ por la venta para destrucción (asimilable a una venta a saldo) resulta un total de 23.446,36 €, cuyo 5% (que no se considera desproporcionado) resulta una cifra de 1.172,32 €, a añadir a los 5.000€ como canon mínimo (al prolongarse la infracción en 2010 y 2011) dan un resultado de 6.172,32€, que añadidos a los 3.113,77€ dan un total indemnizatorio de 9.286,08 €

Cuarto.- La publicación de sentencia y destrucción de utillaje

24 . Se interesa la condena a la demandada a la de difusión de la sentencia en dos periódicos de tirada nacional.

25 .Aunque se trata de una de las medidas que puede interesar el titular del derecho de exclusiva (art 53.1.f LPJDI),se ha pronunciado este Juzgado de manera reiterada (entre otras sentencia de 16/2/2006,asunto 348/2005, CINQ-HUITIÈMES SA contra HALLEY SC y otros y sentencia de 10 de diciembre de 2008, asunto 571/2007, HORMIGONES PREFABRICADOS DE ESPAÑA SA contra HORMIGONES REFRACTARIOS DE ESPAÑA SA) en el sentido de que no estamos ante medidas de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002). Hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación determinar si esa publicidad deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada.

26. En el caso presente no consta que haya sufrido la actora una merma reputacional por las ventas de mallas copiados por la demandada (pues no hay prueba alguna al respecto), sobre todo atendido lo limitado de su actividad y parece que concentradas en la provincia de Castellón (según facturación aportada por la demandada), y aledañas, sin especial divulgación

27 Atendido a tales datos la petición de difusión en un periodo a escala nacional se revela por ello excesiva y desproporcionada, ya que no se adecua a la intensidad acreditada de la infracción y de la ausencia de prueba de una especial divulgación del modelo cuya tutela se insta

28. De igual modo, tampoco procede la medida accesoria de destrucción de matricería y medios de producción interesados, pues no consta que no se puedan destinar, con las lógicas variaciones, a la producción de otros diseños de mallas, sin que la afirmación de que ello es antieconómico no seje de ser una mera alegación huérfana de prueba. En todo caso es evidente que de no ser así, no podrían ser utilizados por implicar quebrantamiento de la orden de cesación ya acordada

Sexto.- Costas

29. la estimación de la demanda es esencial , al haber sido declarada la infracción y atendidas las principales pretensiones, sin que merezca la exención de costas la demandada, cuya actitud infractora y reticente al requerimiento de cese ha provocado este litigio (art 394LEC)



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

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por JOSÉ MARÍA SANS AMILL SA y D. Apolonio contra INDUSTRIAL Y COMERCIAL MANUEL RAMON SL debo declarar que la compañía demandada ha violado los derechos de explotación en exclusiva que corresponden sobre el diseño comunitario 875.505 y debo condenar y condeno a la demandada a:

- 1.- Cesar en todo acto de fabricación y comercialización de diseños imitación de los protegidos como diseño comunitario número 875.505 y más concretamente la imitación del modelo SNINA® comercializado bajo el nombre MINI-KRISMAR, con la prohibición expresa de que vuelva a incidir en la fabricación u ofrecimiento de tales productos imitadores en el futuro.
- 2.- Retirar del mercado todos aquellos productos que infringen el modelo comunitario 875.505 y, más concretamente, la imitación del modelo SNINA® comercializado bajo el nombre MINI-KRISMAR.
- 3.- Destruir los productos infractores que se hayan retirado del tráfico económico a los que se hace referencia en el apartado anterior.
- 4.- Indemnizar a los demandantes en 9.286,08 €
- 5.- Pagar las costas procesales"

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC . y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD - A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe