



Roj: **STS 3329/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3329**

Id Cendoj: **28079110012020100510**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **16/10/2020**

Nº de Recurso: **384/2018**

Nº de Resolución: **537/2020**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **PEDRO JOSE VELA TORRES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 3145/2017,**  
**STS 3329/2020**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 537/2020**

Fecha de sentencia: 16/10/2020

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 384/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 07/10/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE ALICANTE SECCION N. 8

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: MAJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 384/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Civil**

#### **Sentencia núm. 537/2020**

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile



En Madrid, a 16 de octubre de 2020.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por Electrodomésticos Taurus S.L., representada por el procurador D. Aníbal Bordallo Huidrobo, bajo la dirección letrada de D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, contra la sentencia núm. 440/2017, de 13 de noviembre, dictada por el Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, integrado orgánicamente en la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 260 (24-U)/2017, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 652/2016 del Juzgado Mercantil nº 2 (de Marcas de la Unión Europea) de Alicante.

Ha sido parte recurrida Electrodomésticos Jata S.A., representada por el procurador D. Javier Ungría López y bajo la dirección letrada de D. Jesús Rojo García-Lajara.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia*

1.- La procuradora D.ª Alicia Carratalá Baeza, en nombre y representación de Electrodomésticos Jata S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra Electrodomésticos Taurus S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia por la que:

"1.-Se declare que la fabricación y/o comercialización y/o uso por la demandada ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L. de la plancha para asar modelo GALEXIA ELEGANCE supone lesión e interferencia en los derechos de exclusiva titularidad de la actora, dimanantes de su Modelo Comunitario Registrado número 000876.065-001, CONDENANDO a la demandada a la cesación inmediata en dichos actos y a la prohibición de su repetición en el futuro.

"2.- Se declare que la incorporación en la plancha de la demandada modelo GALEXIA ELEGANCE de la lámina protectora - reproducida en las páginas 17 y 46 del presente escrito - que reproduce las características esenciales de la lámina protectora de la plancha de la actora, constituye asimismo acto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

"3.- Se declare el derecho de la actora a ser indemnizada en los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los actos infractores y desleales anteriormente decretados, cuya liquidación concreta se determinará en proceso posterior de conformidad con los parámetros establecidos en el Título VI, Capítulo II SW L Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial, artículos 54 y 55 que a estos efectos dejamos invocados, optando específicamente ya en este momento por el criterio contenido en el apartado 2.a) del artículo 55 de dicha Ley de Diseño Industrial, fijando la indemnización, solidariamente, en los beneficios que la demandada en autos haya obtenido como consecuencia de la violación, invocando en cualquier caso subsidiariamente el mínimo legal establecido en el apartado 5 del referido artículo 55 de dicho texto legal.

"4.- Se condene a la demandada a la retirada del tráfico económico de las planchas declaradas infractoras del Modelo Comunitario registrado así como de las láminas protectoras declaradas desleales, condenándola igualmente a su destrucción a su costa.

"5.- Se condene a la demandada a la publicación de la sentencia a su costa en dos revistas especializadas del sector del electrodoméstico, dejando designados a estos efectos las revistas "ELECTRO-IMAGEN" y "MARKETVISION".

"6.- Se condene a la demandada a las costas del procedimiento, en virtud del principio de vencimiento".

2.- La demanda fue presentada el 7 de octubre de 2016 y repartida al Juzgado de lo Mercantil (Marca Comunitaria) nº 2 de Alicante, se registró con el núm. 652/2016. Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3.- El procurador D. Daniel Janusz Dabrowski Pernás, en representación de Electrodomésticos Taurus S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación de la demanda y la imposición de costas a la actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante dictó sentencia nº 74/2017, de 30 de marzo, con la siguiente parte dispositiva:

"Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A contra la mercantil ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas".

**SEGUNDO.-** *Tramitación en segunda instancia*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Electrodomésticos Jata S.A., e impugnada por La representación de Electrodomésticos Taurus S.L.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea), que lo tramitó con el número de rollo 260/2017 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 13 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva establece:

"Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de ELECTRODOMÉSTICOS JATA , SA, y con desestimación de la impugnación planteada de contrario, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 30 de marzo de 2017, en los autos de juicio ordinario n.º 652/16, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquella contra ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, SL:

"1º) Declara que la fabricación y/o comercialización y/o uso por la entidad demandada, ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, SA, de la plancha para asar modelo GALAXIE ELEGANCE (incluida la GALAXIE ELEGANCE STONE), supone una lesión e interferencia en los derechos de exclusiva titularidad de la actora, derivados del modelo comunitario registrado n.º 000876.065-0001; condenando a la cesación de dichos actos, con prohibición de su repetición en el futuro;

"2º) Declara el derecho de la actora a ser indemnizada en los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los actos infractores y, en consecuencia, condena a la demandada al pago de uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen al diseño protegido;

"3º) Condena a la demandada a la retirada del tráfico económico de las planchas declaradas infractoras del modelo comunitario registrado;

"4º) Condena a la demandada a la publicación del fallo de esta sentencia, a su costa, en una revista especializada del sector ("ELECTRO-IMAGEN" o "MARKETVISION"), a elección de la demandante.

Desestimando el resto de pretensiones deducidas en la demanda, sin condena en costas en ninguna de las instancias, como tampoco las de la apelación ni la impugnación".

3.- La representación procesal de Electrodomésticos Taurus S.L. solicitó la aclaración de la anterior sentencia, y la Audiencia dictó auto de fecha 11 de diciembre de 2017, con la siguiente parte dispositiva:

"Ha lugar a lo solicitado por la representación procesal de ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS S.L. y en su consecuencia, se completa el apartado 3º de la Sentencia 440/17, de fecha 13 de noviembre de 2017 dictada por este Tribunal, añadiendo lo siguiente: "Se condena a la destrucción de las planchas infractoras, a costa de la demandada".

**TERCERO .-** *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1.- El procurador D. Daniel Janusz Dabrowski Pernás, en representación de Electrodomésticos Taurus S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"Primero.- Al amparo del apartado 4º del artículo 469.1 LEC, se denuncia la vulneración del art. 24 CE, como consecuencia de la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que el referido precepto reconocía a la ahora recurrente, al haberle producido indefensión la práctica por el TMUE, en la segunda instancia, de oficio y sin habilitación legal alguna, de una prueba de reconocimiento judicial determinante de la decisión del recurso de apelación que había interpuesto la demandante.

"Segundo.- Al amparo del supuesto 3º del art. 469.1 LEC, se denuncia la infracción del art. 460.2 LEC - en relación con los arts. 216, 282 y 1 de la misma LEC-, al haber practicado el TMUE, en la segunda instancia, de oficio y sin habilitación legal alguna, una prueba de reconocimiento judicial determinante de la decisión del recurso de apelación interpuesto por la demandada, con la consecuencia de la indefensión de la ahora recurrente.

"Tercero.- Al amparo del apartado 4º del artículo 469.1 LEC, se denuncia la vulneración del art. 24 CE, a consecuencia de la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de la ahora recurrente, al haberle producido indefensión la práctica por el TMUE, en la segunda instancia, de una prueba de reconocimiento judicial - determinante de la decisión del recurso de apelación que había interpuesto la demandante- con absoluto desconocimiento de las garantías establecidas en los arts. 353.2, 354.2, 357.2 y 358 LEC.

"Cuarto.- Al amparo del supuesto 3º del art. 469.1 LEC, se denuncia la vulneración de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y, en concreto, las garantías establecidas en los arts. 353.2, 354.2, 356.2, 357.2 y 358 LEC para la práctica de la prueba de reconocimiento judicial".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Único.- Al amparo de las normas de los apartados 1, 2.3º y 3 del artículo 477 LEC, se denuncia la infracción del art. 10 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al haber prescindido el TMUE absolutamente de la impresión general que los diseños confrontados producen en los usuarios informados.

La sentencia recurrida contraviene la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo y del TJUE".

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 la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 17 de junio de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Electrodomésticos Taurus S.L. contra la sentencia dictada con fecha 13 de noviembre de 2017, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª), en el rollo de apelación n.º 260/2017, dimanante del juicio ordinario n.º 652/2016 del Juzgado Mercantil n.º 2 de Alicante."

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el 7 de octubre de 2020, en que tuvo lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

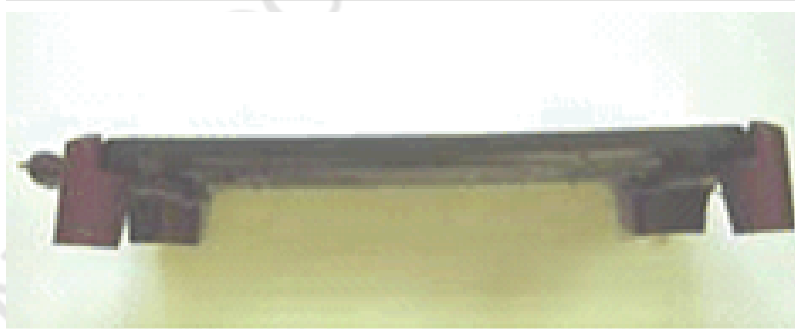
### PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- Electrodomésticos Jata S.A. (en adelante, Jata) es licenciataria exclusiva del diseño comunitario registrado núm. 000876.065-0001, referente a una plancha para asar, del que es titular Patent 2000 S.L.

2.- Electrodomésticos Taurus S.L. (en adelante, Taurus) es fabricante y comercializador de una plancha para asar, denominada Galaxia Elegance.

3.- El diseño registrado del que es licenciataria exclusiva la actora (que se comercializa como Jata Electro Magic), con siete perspectivas, es el siguiente:







4.- Si se confronta dicho modelo con la plancha para asar de Taurus, el resultado es el siguiente:





5.- Jata formuló una demanda contra Taurus en la que solicitó que se declarase que: (i) los actos de fabricación, comercialización o uso de la plancha modelo Galaxia Elegance infringen los derechos de exclusividad de la demandante, derivados del diseño comunitario registrado antes indicado; (ii) que con la incorporación al mencionado modelo de la lámina protectora que reproduce las características esenciales de la lámina protectora de la plancha del diseño registrado, la demandada ha cometido actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, que han causado daños y perjuicios. Por lo que solicitó que se declarase tal infracción, que se condenara a la demandada a cesar en los actos infractores, a que retirase los productos, a que indemnice a la demandante y a que la sentencia se publique en dos revistas especializadas.

6.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Consideró, resumidamente, que: a) el diseño registrado no presenta ninguna característica innovadora, ni tiene ninguna singularidad destacada; b) entre el diseño registrado y el modelo de la demandada se aprecian pequeñas diferencias de presentación; c) en todo caso, se trata de un producto con un grado de libertad de creación por parte de su autor muy limitado; d) en atención a todas esas circunstancias, no existe infracción del modelo registrado; e) tampoco existen los actos de competencia desleal invocados, puesto que ni ha existido aprovechamiento indebido de la reputación de la demandante, al no haber apropiación de un mérito competitivo de ésta, ni confusión, en tanto se trata de productos que presentan importantes puntos de divergencia, que diluyen cualquier posibilidad de confusión.

7.- El recurso de apelación interpuesto por Jata fue estimado por la Audiencia Provincial, en funciones de Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea (TMUE). En lo que ahora interesa, entendió que: (i) hay infracción de un modelo o dibujo registrado cuando el modelo confrontado produce la misma impresión general, en función de la naturaleza del producto y el sector industrial al que pertenece; (ii) la impresión general es idéntica, por lo que hay infracción. Como consecuencia de ello, el TMUE da lugar a la acción declarativa, la de cesación y la de retirada del producto infractor, pero no a la indemnización de daños y perjuicios. Y ordena la publicación de la sentencia en una revista especializada.

8.- Taurus ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

#### **Recurso extraordinario por infracción procesal**

##### **SEGUNDO.- Admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal**

1.- Al oponerse al recurso extraordinario por infracción procesal, la parte recurrida se opuso a su admisión, por considerar que el recurso pretendía alterar la base fáctica mediante una nueva revisión de la prueba y estimar que la decisión de admisión era contradictoria con lo resuelto en autos de esta misma Sala ROJ: ATS 8715/2019, de 11 de septiembre, y ROJ: ATS 10525/2019, de 16 de octubre, lo que infringiría el derecho constitucional de igualdad.

2.- Dichas objeciones no pueden ser atendidas. En primer lugar, no se pretende una alteración de la base fáctica, ya que ni siquiera se plantea un motivo por error en la valoración de la prueba. Lo que se cuestiona en todos los motivos de infracción procesal, desde distintas perspectivas, es si el tribunal de apelación, al adoptar





la función de usuario informado, ha practicado de oficio una prueba en segunda instancia que no tiene amparo en nuestro ordenamiento procesal.

En segundo lugar, esta cuestión es diferente a las planteadas en los autos que se dicen que, sobre supuestos idénticos, resolvieron de manera diferente. En el auto de 11 de septiembre de 2019, lo que se planteaba como infracción procesal era si el tribunal puede arrogarse la función de usuario informado y no si ello supone practicar una prueba de reconocimiento judicial en segunda instancia. E igual sucede en el auto de 16 de octubre de 2019.

**3.-** Además, respecto de tales autos, en este caso hay otro elemento diferenciador, si bien ello afecta más al recurso de casación; y es que, junto con los óbices procesales apuntados, se cuestiona si el tribunal de apelación ha prescindido de la impresión general que los diseños confrontados producen en los usuarios informados.

**TERCERO.-** *Motivos del recurso por infracción procesal. Prueba de oficio Práctica de prueba no propuesta en segunda instancia. Reconocimiento judicial*

*Planteamiento:*

**1.-** El primer motivo de infracción procesal se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC, por vulneración del artículo 24.1 CE, en cuanto que el TMUE practicó en segunda instancia una prueba de reconocimiento judicial de oficio y sin habilitación legal, la cual resultó determinante para la decisión del recurso de apelación.

En el desarrollo del motivo argumenta la parte recurrente, resumidamente, que, al asumir el tribunal de segunda instancia el papel de usuario informado, se procuró elementos de convicción de oficio, mediante el examen directo de las cosas litigiosas (las planchas para asar), llevando a cabo una actividad sensitiva, de percepción, específica de la prueba de reconocimiento judicial. Sin que dicha prueba hubiera sido propuesta por ninguna de las partes. Lo que produjo indefensión a la parte demandada.

**2.-** El segundo motivo de infracción procesal se formula al amparo del art. 469.1.3º LEC. En él se denuncia la infracción del art. 460.2 LEC, en relación con los arts. 216, 282 y 1 LEC.

Sobre la misma base argumentativa que en el primer motivo, la parte recurrente afirma, sintéticamente, que el tribunal de apelación tomó una iniciativa probatoria de oficio sin atribución legal para ello.

**3.-** El tercer motivo de infracción procesal se fundamenta en el art. 469.1.4º LEC, por vulneración de los arts. 353.2, 354.2, 356.2, 357.2 y 358 LEC, determinante de la del art. 24 CE.

Al desarrollar el motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que el tribunal de segunda instancia prescindió de normas esenciales de procedimiento, al practicar en dicha alzada una prueba de reconocimiento judicial no propuesta, lo que generó efectiva indefensión para dicha parte. Y ello, porque no dio oportunidad a las partes para que se pronunciaran sobre la pertinencia de la prueba ni sobre los extremos sobre los que debía versar, no permitió que las partes hicieran observaciones o pudieran proponer la práctica de pruebas conjuntas, ni el reconocimiento se documentó en acta alguna.

**4.-** El cuarto motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.3.º LEC, denuncia la vulneración de arts. 353.2, 354.2, 356.2, 357.2 y 358 LEC.

Sobre la misma argumentación que el motivo anterior, Taurus mantiene, resumidamente, que la prueba de reconocimiento judicial se practicó sin las garantías procedimentales exigibles en cuanto a participación de las partes, práctica conjunta de otros medios probatorios y documentación de lo actuado.

**5.-** Como los cuatro motivos de infracción procesal obedecen a una argumentación común, los resolveremos conjuntamente.

*Decisión de la Sala:*

**1.-** Los cuatro motivos de infracción procesal parten de un presupuesto que no compartimos, cual es que el tribunal de segunda instancia, al asumir el papel de usuario informado, ha practicado una prueba de reconocimiento judicial.

**2.-** En términos generales, en cualquier proceso de propiedad industrial en que haya que realizar valoraciones sobre vulneración de un derecho de exclusiva por actos que conlleven riesgo de confusión o de asociación (comparación entre marcas, confrontación de diseños, dibujos o modelos, etc.), los tribunales deben proceder, necesariamente, a practicar una actividad perceptiva y sensorial que, también inevitablemente, supone el examen de los objetos litigiosos, ya sean corporales o intangibles pero perceptibles por los sentidos.



Así, por ejemplo, en materia de marcas, el tribunal debe comparar los signos distintivos en conflicto para comprobar las identidades o semejanzas denominativas, gráficas, visuales, fonéticas y conceptuales de los productos o servicios a los que se aplica la marca en cuestión, y poder llegar finalmente a una conclusión sobre el riesgo de confusión tras la consideración de todos esos elementos de manera global (por todas, sentencia 504/2017, de 15 de septiembre, y las que en ella se citan).

En materia de diseño, puesto que con su protección se "pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan carácter práctico y se conciben para la producción en masa" ( STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, *Cofemel*, apartado 50), los tribunales habrán de confrontar sensorialmente los distintos objetos o productos en liza, en relación con el diseño protegido. Es decir, en atención a lo que es objeto de protección, como el juicio versa sobre la impresión general ofrecida por el aspecto formal de esos objetos (en este caso, las planchas de asar), es imprescindible que el tribunal confronte los distintos objetos en relación con el diseño protegido.

**3.-** Esta percepción sensorial por parte del tribunal de los elementos configuradores o distintivos de las marcas o los diseños en conflicto no supone que practique una prueba de reconocimiento judicial, en los términos previstos en los arts. 353 a 359 LEC, sino que se trata de una valoración jurídica a partir de los elementos fácticos de los que dispone el tribunal.

**4.-** Como consecuencia de ello, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado.

### **Recurso de casación**

#### **CUARTO.- Único motivo del recurso de casación**

##### *Planteamiento:*

**1.-** El único motivo de casación denuncia la infracción del art. 10 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (RDMC).

**2.-** En el desarrollo del motivo, entiende la parte recurrente que el TMUE ha prescindido totalmente de la impresión general que los diseños confrontados producen en los usuarios informados. El tribunal no puede ser el usuario informado al que se refiere la norma, de manera que la impresión general que requiere el precepto no es la del órgano judicial.

A criterio de la recurrente, la sentencia recurrida infringe o desconoce las SSTS 343/2014, de 25 de junio, y 101/2016, de 25 de febrero; y las SSTJUE de 20 de octubre de 2011 (C-281/10) y 18 de octubre de 2012 (C-101/11 y C-102/11).

**3.-** Considera, asimismo, la parte recurrente, que el tribunal no ha tenido en cuenta la impresión general a que se refiere el art. 10.1 RDMC, sino la suya propia.

##### *Decisión de la Sala:*

**1.-** El art. 10 RDMC, bajo la rúbrica "Ámbito de protección", regula lo siguiente:

"1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

"2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo".

**2.-** La jurisprudencia de esta sala sobre el concepto de usuario informado en la apreciación de la singularidad del diseño industrial se compendia en la sentencia 275/2017, de 5 de mayo, en la que, con cita de la sentencia 101/2016, de 25 de febrero, declaramos:

"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".

**3.-** Desde esa concepción del usuario informado, en productos como los que son objeto de litigio, cuyo examen externo no requiere especiales conocimientos técnicos, no hay inconveniente en admitir que sea el propio órgano judicial quien establezca las condiciones que debe revestir esa función (los "ojos que miran"), cuando vaya más allá del consumidor medio y la forma del producto precise ser observada con mayor atención y cuidado y que el tribunal pueda llevar a cabo el enjuiciamiento desde ese punto de vista, sin necesidad de información técnica complementaria.

Es decir, mientras no se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales, sino de diseños de productos de consumo generalizado, dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, el juez o tribunal está en condiciones de comprobar personalmente el carácter singular del diseño, desde la perspectiva del usuario informado.

**4.-** Lo determinante es que el tribunal, partiendo del punto de referencia del usuario informado, haya respetado las reglas para apreciar la impresión general. Desde ese punto de vista, para que haya singularidad, deben identificarse rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el modelo registrado, que no provoquen en el usuario informado la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, incluso partiendo de la similitud de ambos diseños ( STJUE, de 20 de octubre de 2011, C-281/10P, apartado 8). Como declaramos en la sentencia 343/2014, de 25 de junio:

"[l]os elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia".

En esa misma sentencia recordamos que el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se configura por los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.

**5.-** Pues bien, la sentencia recurrida razona que, aunque hay elementos comunes a todas las planchas de asar, necesarios para su funcionamiento como tales, como son la superficie metálica, la fuente de calor y los



soportes, hay otras muchas variantes que pueden otorgar singularidad a los distintos diseños: existen planchas con distintas dimensiones, formas geométricas (rectangulares, cuadradas o redondas), con o sin asas, con o sin patas, con o sin recogedor de grasas, con o sin tapadera, etc.

Y sobre esa base, aprecia que existen importantísimas coincidencias entre los modelos confrontados, que contribuyen a esa impresión general y que enumera comparativamente: cuerpo rectangular con bordes curvos; pequeño sumidero en la parte izquierda; resistencia en forma de M en la parte inferior; apoyatura en cuatro patas con entalladura redondeada; recoge-grasas cuadrado con asa; orificio lateral para la conexión eléctrica. Mientras que las diferencias son irrelevantes: marca y color. Por lo que la impresión general confirma la coincidencia que da lugar a la infracción del derecho de exclusiva.

6.- Con tales razonamientos no puede considerarse que la sentencia recurrida vulnere la jurisprudencia comunitaria o nacional sobre el usuario informado, ni sobre la impresión general. Por lo que su apreciación de infracción del derecho de exclusiva no infringe el art. 10 RDMC.

En cuya virtud, el recurso de casación debe ser desestimado.

#### **QUINTO.- Costas y depósitos**

1.- Al haberse desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación deben imponerse a la parte recurrente las costas causadas por ellos, según determina el art. 398.1 LEC.

2.- Tales desestimaciones conllevan que deba ordenarse la pérdida de los depósitos constituidos para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.

#### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido :

1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por Electrodomésticos Taurus S.L. contra la sentencia núm. 440/2017, de 13 de noviembre, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, en funciones de Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, en el recurso de apelación núm. 260/2017.

2.º- Imponer a Electrodomésticos Taurus S.L. las costas causadas por tales recursos y ordenar la pérdida de los depósitos constituidos para su formulación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

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

Así se acuerda y firma.