



Roj: **SAP M 789/2015 - ECLI:ES:APM:2015:789**

Id Cendoj: **28079370282015100014**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **26/01/2015**

Nº de Recurso: **195/2013**

Nº de Resolución: **24/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 2, 16-11-2012,
SAP M 789/2015**

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0003716

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 417/2010

Apelante: HOGAR PERFECTO DEL SIGLO XXI SL

PROCURADOR D./Dña. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA

Letrado: FERNANDO SACRISTAN FIDALGO

Apelado: PULLTAP'S, S.L. y WENF INTERNATIONAL ADVISER LIMITED

PROCURADOR D./Dña. CRISTINA MATUD JURISTO

LETRADO: JUAN LUIS RIVAS ZURDO

SENTENCIA Nº 24/2015

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 26 de enero de 2015.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ÁNGEL GALGO PECO, Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 195/13 interpuesto contra la Sentencia de fecha 16 de noviembre de 2012 dictada en el Procedimiento Ordinario seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandada "HOGAR PERFECTO DEL SIGLO XXI S.L." siendo apeladas las demandadas "WENF INTERNATIONAL ADVISERS LIMITED" y " PULL TAP`S SOCIEDAD LIMITADA" ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 25 de junio de 2010 por la representación de WENF INTERNATIONAL ADVISERS LIMITED, y de PULLTAPS SOCIEDAD LIMITADA, contra la mercantil EL HOGAR PERFECTO DEL SIGLO XXI, SOCIEDAD LIMITADA, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que:

"... dicte en su día sentencia,

DECLARANDO:

1) Que las mercantiles WENF INTERNATIOINAL ADVISERS LIMITED y PULLTAPS, S.L., ostentan un derecho preferente y exclusivo sobre el sacacorchos que distribuyen en el mercado bajo la denominación "PULLTAP`S", en virtud de su registro de modelo industrial número 131.750/4, sobre el que WENF INTERNATIONAL ADVISERS Ltd. Ostenta la propiedad y PULLTAPSS S.L., una licencia exclusiva.

2) Que la ejecución, la fabricación, la producción, la venta, la utilización y la explotación del objeto sobre el que recae la protección del modelo industrial número 131.750/4 por la demandada, constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de las demandantes sobre el modelo industrial antes mencionado.

3) Que la ejecución, la fabricación, la producción, la venta, la utilización y la explotación del objeto sobre el que recae la protección del modelo industrial número 131.740/4 por la demandada, constituyen actos de competencia desleal.

CONDENANDO A LA PARTE DEMANDADA,

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones,

2) Al pago de las costas del presente procedimiento.

3) A cesar de manera inmediata, en la ejecución, la fabricación, la producción, la venta, la utilización y la explotación del sacacorchos infractor.

4) A retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, catálogos, folletos, etiquetas y cualquier otra clases de documentación en la que se consigne el diseño infractor.

5) A abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier clase de explotación del producto infractor.

6) A indemnizar a las demandantes por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en el procedimiento y por el importe que se fije en la Sentencia. En particular, en lo que concierne a la indemnización derivada de las acciones ejercitadas en virtud de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, se opta por el criterio del artículo 55.2.1 contenido en dicho cuerpo legal.

7) A la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional a costa de la demandada.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de noviembre de 2012 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

" Que se estima parcialmente la demanda presentada por la Procuradora D^a Cristina Matud Juristo, en nombre de WENF INTETNATIONAL ADVISERS LIMITED y de PULLTAPS, S.L, debo condenar a la mercantil demandada EL HOGAR PERFECTO DEL SIGLO XXI, S.L.:

Declarando:

- Que las mercantiles WENF INTERNATIONAL ADVISERS LIMITED y de PULLTAPS, S.L. ostentan un derecho preferente y exclusivo sobre el sacacorchos que distribuyen bajo la denominación "pulltaps" con base en el modelo industrial 131.750/04.

- Que la ejecución, fabricación, producción y venta del sacacorchos denominado "pull-click" amparado en el DC nº 00830831- 001, constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de las demandantes, basados en el modelo industrial 131.750/04.

Y, condenando a la demandada:

- A cesar de manera inmediata en la ejecución, fabricación, producción y venta, así como a la utilización y explotación del sacacorchos infractor.

- A retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, catálogos, folletos, etiquetas y cualquier otra clase de documentación en la que consigne el diseño infractor.

- Abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier clase de explotación del producto infractor.



- A indemnizar a las demandantes por los daños y perjuicios causados, en la cantidad de 1.396,17 euros.
- A publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional a costa de la demanda.

No se establece condena en costas, al ser parcial la estimación de la demanda."

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La mercantil WENF INTENATIONAL ADVISER LIMITED (en adelante, WENF), que es titular del modelo industrial español 131.750/4 concedido bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial para amparar las cualidades formales de un sacacorchos o abridor múltiple y que goza de prioridad desde el 20 de enero de 1994, así como la mercantil PULLTAPS S.L., en calidad de licenciataria de la anterior sobre ese mismo modelo industrial, interpusieron demanda contra EL HOGAR PERFECTO DEL SIGLO XXI S.L. (en adelante, EL HOGAR PERFECTO) en la que ejercitaron contra dicha entidad típicas acciones de infracción de derechos de propiedad industrial (declarativa de infracción, cesatoria, de remoción, de indemnización y de publicación de sentencia), todo ello sobre la base de que EL HOGAR PERFECTO ha venido manteniendo en el mercado un producto (sacacorchos) que, en el sentir de las demandantes, invade el ámbito de protección asignado al título ostentado por las actoras. A dicha acciones acumularon otras fundadas en la Ley de Competencia Desleal.

La sentencia de primera instancia, que desestimó las pretensiones fundadas en la Ley de Competencia Desleal, estimó parcialmente la demanda en lo referente a las acciones basadas en la infracción del modelo industrial de las actoras y, disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza EL HOGAR PERFECTO a través del presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- La apelante EL HOGAR PERFECTO insiste en esta segunda instancia en que las acciones ejercitadas en la demanda debieron ser consideradas prescritas.

Comparte este tribunal el punto de vista de dicha apelante cuando rechaza la aplicabilidad en el caso del plazo de prescripción de 15 años del Art. 1964 del Código Civil al que se remitía el Art. 9 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y ello por entender que la sentencia del Tribunal Supremo que acoge dicho punto de vista en relación con un supuesto en que se ejercitaba acción de nulidad no resulta aplicable al caso que ahora nos ocupa donde lo ejercitado es una acción de violación o infracción del título de propiedad industrial que ostenta la parte demandante, ámbito este para el que la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial sí contiene regulación específica del instituto de la prescripción, regulación aplicable, además, de acuerdo con su Disposición Transitoria Segunda, a los modelos industriales que, cual el que nos ocupa, fueron concedidos bajo el imperio del Estatuto de la Propiedad Industrial. Se trata del Art. 57 a cuyo tenor "1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse. 2. La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción".

Ahora bien, aclarado este punto, conviene recordar que, por más que la demandante WENF haya podido mantener en el pasado determinada controversia fundada en la infracción de un modelo industrial distinto al que ahora nos ocupa en relación con determinados productos puestos en el mercado por parte de una tercera entidad (EL SACACORCHOS PERFECTO S.L.), lo cierto es que no solo no se dirige la presente demanda contra dicha entidad sino que, consecuente con ello, los reproches que la sustentan se encuentran referidos a conductas exclusivamente desarrolladas por EL HOGAR PERFECTO al poner en el mercado un producto que se considera infractor del título que ostenta la parte actora; y -conviene aclararlo- solamente a esas conductas, las cuales no resultan confundibles, cualquiera que fuere su grado de similitud, con conductas pretéritas desarrolladas por la indicada mercantil (EL SACACORCHOS PERFECTO S.L.)

Pues bien, EL HOGAR PERFECTO es una sociedad que fue constituida el 25 de mayo de 2006, con lo que el reproche emitido en la demanda se funda forzosamente en actos posteriores a esa fecha. En particular, la propia documentación aportada al proceso por dicha entidad pone de relieve que la primera facturación que el HOGAR PERFECTO realizó del producto -sacacorchos- al que se refiere la imputación de infracción que se formula en la demanda tuvo lugar el 4 de abril de 2008. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la demanda fue presentada el 1 de julio de 2010, es patente que desde la virtual comisión de la conducta infractora hasta su interposición no transcurrió el plazo de 5 años previsto en el Art. 57 de la Ley de Diseño Industrial. Esta sola



consideración obliga a rechazar con seguridad la excepción de prescripción. Y ello incluso sin necesidad de entrar en la aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa al cómputo de esta clase de plazos cuando -como en el caso- nos encontramos en presencia de conductas de ejecución continuada, permanente o incesante, en cuyo caso la improsperabilidad de la excepción resultaría aún más manifiesta.

TERCERO.- Reproduce la apelante sus iniciales alegatos con arreglo a los cuales WENF estaría incurriendo en una conducta contraria a sus propios actos al esgrimir en este proceso argumentos contrarios a los que adujo en su contestación a las múltiples oposiciones de que fue objeto en la fase de concesión otro modelo de utilidad distinto al que ahora nos ocupa (el número 153612).

Pues bien, es de sobra conocido que la doctrina jurisprudencial que proscribe la contrariedad de la conducta con los actos propios, en tanto que expresión del principio de actuación con arreglo a los postulados de la buena fe (Art. 7-1 del Código Civil), encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que en otro pueda haber generado el comportamiento propio como modo de expresión de la voluntad. Pues bien, difícilmente podría afirmarse que los argumentos jurídicos esgrimidos por los letrados de WENF en el seno de una controversia administrativa mantenida por personas distintas de EL HOGAR PERFECTO haya podido generar en esta última la confianza legítima de que, ante la hipótesis de un futuro litigio con ella mantenida, esos mismos letrados habrían de desarrollar una argumentación jurídica coincidente.

En todo caso, ni siquiera advertimos la contradicción de planteamientos que la apelante advierte. Según se desprende de su propia exposición, lo que hicieron los asesores de WENF en dicho expediente administrativo, con el fin de desactivar los argumentos de los terceros que se oponían a la concesión, fue poner el acento en aquellos aspectos del sacacorchos que correspondían a su propia funcionalidad como tal y en los que el creador no habría disfrutado de libertad, pero ello, naturalmente, sin dejar de poner de relieve que, al margen de esos elementos en los que la libertad era inexistente, en los demás aspectos el modelo en tramitación disfrutaba de características formales plenamente novedosas.

En realidad, el planteamiento que WENF ha desarrollado en el presente proceso no difiere en esencia del anterior ya que, por referencia y remisión al informe pericial del Sr. Pio que ella misma había aportado, lo que hace es, ciertamente, asumir que existen aspectos determinados por la funcionalidad del sacacorchos donde los grados de libertad del creador son inexistentes y en relación con los cuales no cabe formular reproche alguno de infracción, si bien a continuación destaca las características formales de su modelo que no vendrían impuestas por la necesidad para, a renglón seguido, destacar que es en esas características formales donde ha incidido la similitud que atribuye a los objeto de igual naturaleza comercializados por EL HOGAR PERFECTO.

CUARTO.- Bajo la denominación de "falta de acción", la apelante desarrolló en la instancia precedente el argumento con arreglo al cual las realizaciones del sacacorchos que ella tiene en el mercado gozan de cobertura suficiente al amparo de los modelos comunitarios 000028956-001 y 00830831-001, solo el segundo de los cuales pertenece a EL HOGAR PERFECTO.

Debemos comenzar indicando que si alguien ostenta la titularidad de un modelo industrial y sostiene la tesis de que este está siendo invadido por un determinado producto existente en el mercado, no puede decirse que no le asista una acción de infracción. En realidad, el argumento de la demandada relativo a la existencia de títulos capaces de brindar cobertura a su conducta constituye un argumento de oposición en sentido propio, argumento que, caso de gozar de fundamento, determinaría el fracaso de la acción ejercitada en la demanda, pero que en ningún momento permitiría cuestionar la existencia de dicha acción.

Por lo demás, no es cierto que la sentencia apelada no se haya pronunciado al respecto. Lo ha hecho, de manera ciertamente breve, para indicar, respecto de uno de los modelos comunitarios invocados, que su existencia es irrelevante por cuanto no pertenece a la demandada, y, en relación con el que sí le pertenece, ha considerado que el hecho de que la OAMI lo haya anulado, pese a no haber alcanzado firmeza la resolución correspondiente, es circunstancia que impide a dicho título servir de cobertura para la actividad desarrollada por EL HOGAR PERFECTO. El simple hecho de que este segundo argumento no sea sólido ni convincente -no lo es, desde luego, para este tribunal- no significa que la resolución no haya dado respuesta a la cuestión planteada.

El problema que la apelante suscita nos remite a la vieja cuestión relativa a si es o no posible en nuestro sistema la existencia de títulos de cobertura, es decir, de títulos otorgados con posterioridad a otro prioritario y que, merced al derecho positivo de uso que confieren a su titular, facultan a este para intervenir en el mercado invadiendo el ámbito objetivo que ampara aquel título primordial. La doctrina jurisprudencial tradicional en torno a este particular, doctrina recaída fundamentalmente en materia marcaria, aparece recogida últimamente en la S.T.S. de 30 de julio de 2013 en la que, con cita de las S.S.T.S. de 7 de julio, 15 de enero de 2009 y de 24 de julio de 2013, se señala que "...dada la realidad de nuestra legislación sobre marcas españolas - a diferencia de lo que sucede con otros títulos de propiedad industrial -, el uso por el titular de una que haya sido registrada no



puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare, retroactivamente, la nulidad de su registro por ser contrario a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación...".

Dicha doctrina, sin embargo, ha recaído en presencia de conflictos suscitados entre títulos nacionales, pero cabe plantearse si sería idéntica la solución en aquellos supuestos en los que la confrontación se da entre un título nacional prioritario y un título comunitario posterior que pretende ser utilizado por el demandado de infracción como título de cobertura.

En nuestra sentencia de 10 de junio de 2009 negábamos que una marca comunitaria posterior pudiera servir de cobertura a los actos infractores de una marca nacional anterior en base, entre otros, a los siguientes argumentos:

1.- El Art. 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, correlato del Art. 34 de nuestra Ley de Marcas, no contiene - como ésta - un principio del que de manera nítida se infiera el reconocimiento al titular de la marca de un derecho positivo de utilización. En efecto, después de calificar de "exclusivo" el derecho que la marca comunitaria confiere a su titular (calificativo cuyas cualidades semánticas únicamente hacen referencia a la facultad de "excluir", esto es, de prohibir a otros su utilización), la totalidad del mencionado Art. 9 R.M.C. está destinada a regular precisamente la disciplina propia del "ius prohibendi", esto es, de la dimensión negativa - y no positiva - del derecho de exclusiva otorgado por la marca.

2.- Esa ausencia de contenidos normativos capaces dotar al derecho otorgado por la marca comunitaria de una fisonomía o dimensión positiva (derecho de utilización) tiene su coherente correlato en el Art. 106-1 del R.M.C. a cuyo tenor "...Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al art. 8 o al apartado 2 del art. 52 contra el uso de una marca comunitaria posterior ..".

3.- Abundando en la misma idea, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala 4ª) de 23 de octubre de 2002 indica que "...se desprende del artículo 106, apartado 1, del Reglamento n. 40/94 que éste no afecta al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de marcas nacionales anteriores contra el uso de una marca comunitaria posterior. Por tanto, si en un caso concreto existe riesgo de confusión entre una marca nacional anterior y un signo cuyo registro como marca comunitaria se ha solicitado, el juez nacional puede prohibir la utilización de dicho signo en el marco de un procedimiento de violación de marca. Es irrelevante, a este respecto, si el signo ha sido efectivamente registrado como marca comunitaria o no.", siendo este punto de vista expresamente confirmado y ratificado más tarde por el Auto de 28-04-04 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (caso "Matratzen").

Pues bien, recientemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2013 (C-561/11, Fédération Cynologique Internationale) ha puesto fin, por sus propios argumentos, al dilema en cuestión en el sentido ya apuntado, al resolver la cuestión prejudicial que se le planteaba del siguiente modo:

"El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca".

En el ámbito del diseño industrial, la cuestión podría teóricamente ofrecer mayores aristas, toda vez que, a diferencia de lo que sucede con el Art. 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, el Art. 19 del Reglamento (CE) 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios sí atribuye al titular de manera clara, junto al "ius prohibendi", una "derecho exclusivo de utilización". Pese a ello, la solución al problema de los títulos de cobertura que el TJUE ha dado en relación con los modelos y dibujos comunitarios no ha diferido un ápice de la ofrecida en relación con las marcas comunitarias, habiéndose pronunciado al respecto, incluso con anterioridad a haberlo hecho en relación con las marcas, en su sentencia de 16 de febrero de 2012 (asunto C 488/10, Celaya Empananza), donde, de modo análogo, estableció:

"1) El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior.

2) La respuesta a la primera cuestión no varía en función de la intención o del comportamiento del tercero".



En nuestra opinión, el hecho de que en ambas resoluciones el TJUE haya contemplado la confrontación entre títulos comunitarios, y no entre un título nacional y otro comunitario, no posee especial relevancia, pues del tenor de su argumentación se desprende inequívocamente que lo que ambas sentencias persiguen es determinar -para negarla- la eficacia de los títulos comunitarios posteriores en orden a servir de cobertura a conductas infractoras de otros títulos anteriores, resultando por lo tanto intrascendente que el título prioritario sea un título nacional cuando - como en el caso- la legislación estatal correspondiente confiere a su titular un "ius prohibendi" de alcance idéntico al que atribuyen los títulos comunitarios.

Y debemos añadir que, aunque no aplicable al caso por no encontrarnos aquí ante el conflicto entre dos títulos nacionales, el legislador español parece haber optado por asumir el principio contrario a la admisibilidad de títulos de mera cobertura al disponer en el Art. 51-2 de la Ley de Diseño Industrial que "El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior".

En consecuencia, la conclusión de la precedente exposición no puede ser otra que la de negar la posibilidad de que EL HOGAR PERFECTO encuentre amparo a su conducta en el modelo comunitario 00830831-001 de su titularidad, y ello pese a que, por falta de firmeza de la resolución anulatoria del mismo, dicho título se encuentre en la actualidad plenamente vigente.

Tal consideración nos aboca de modo directo, como es obvio, al examen del problema relativo a la existencia o inexistencia de infracción, problema que habremos de abordar con base en el examen comparativo de, por un lado, las realizaciones del sacacorchos litigioso puestas por la demandada en el mercado, y, por otra, las características del objeto protegido tal y como figuran en el título prioritario perteneciente a WENF.

QUINTO.- A la hora de determinar cuál haya de ser la normativa por la que debe regirse esa comparación, en su sentencia de 13 de mayo de 2011 este tribunal comenzaba indicando que a tenor del régimen de Derecho transitorio establecido en la Ley de Diseño Industrial (Disposición Transitoria 2^a), el alcance de la protección conferida por el modelo industrial concedido conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, "EPI") habría de seguir rigiéndose por las disposiciones del mismo. Ahora bien, el EPI no contenía una previsión explícita sobre esta materia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 5 de febrero de 2008 (citada en la resolución recurrida) entendió que, a lo sumo, dicha previsión se reducía a la remisión al riesgo de confusión en el público, al señalar el artículo 187 EPI la facultad excluyente del titular en relación con modelos o dibujos que incurriesen en la prohibición establecida para las marcas en el artículo 124, esto es, en relación con aquellos que por su semejanza con los diseños registrados pudieran inducir a error o confusión en el mercado, protegiéndose así lo idéntico y, dentro de imprecisos límites, lo semejante, y atribuyendo al consumidor el papel de árbitro para evaluar la potencialidad de ese riesgo de confusión. A juicio de esta Sala, la previsión del artículo 187 EPI sería aplicable al ámbito de protección otorgado por dibujos y diseños industriales solo de un modo mediato, impuesto por la necesidad de encontrar algún criterio legal para determinar dicho ámbito de protección, por cuanto que lo regulado de modo directo en el citado artículo 187 no era el ámbito de protección sino las prohibiciones de registro. En todo caso, la Disposición Derogatoria Única de la Ley 32/1988, de 10 noviembre, de Marcas, al derogar en su apartado 1-a "los Títulos Primero, Tercero y Quinto en cuanto afectan a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento." habría dejado vacía de contenido tal remisión normativa, al encontrarse allí incluido el artículo 124 citado. Por lo tanto, sea cual fuere la posición sobre la trascendencia que el artículo 187 EPI pudiera haber tenido en su día en cuanto a la determinación del ámbito de protección de los dibujos y modelos industriales, debemos concluir que la regulación del EPI, aplicable, en cuanto a su contenido sustantivo, al modelo industrial del que es titular la entidad actora por su fecha de concesión, constituye una normativa huérfana de toda precisión acerca del alcance de la protección otorgada por la titularidad de un modelo industrial.

Tras la Directiva 98/71 -seguíamos diciendo-, la interpretación del ámbito de protección de los modelos industriales concedidos conforme al EPI debe acomodarse a los criterios que establece dicha norma comunitaria. Esta Sala, en las ya citadas sentencias de 13 de mayo y 18 de septiembre de 2008, tiene declarado al respecto lo siguiente:

"Establece la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) de 11 de julio de 1996 que "...es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una Directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona (véanse, en particular, las sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48; de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I- 4135, apartado 6, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I- 3325, apartado 20). Sin embargo, según esta jurisprudencia, al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo

lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por esta y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE ...". (.) El TJCE nunca ha manifestado la necesidad de que la norma deba ser precisa e incondicional, y ha afirmado expresamente que la obligación vincula a los jueces con independencia de que haya transcurrido o no el plazo para la transposición (Sentencia del caso Kolpinghuis Nijmegen, de 8 de octubre de 1987, asunto 80/86). En tal sentido, nuestro Tribunal Supremo ha utilizado Directivas cuyo plazo de transposición no había finalizado, y que no habían sido efectivamente transpuestas a nuestro Derecho interno, como criterios de interpretación del mismo (por ejemplo, en la S.T.S. de 8 de noviembre de 1996, que utilizó la Directiva 93/13 /CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores, para interpretar la normativa de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario.

Ciertamente, el aludido principio de interpretación conforme ha de aplicarse con prudencia porque, como señala la S.T.S. de 28 marzo 2005 (asunto NIKE), "...resulta oportuno recordar, que, sin perjuicio del deber de interpretar el derecho interno en sintonía con el ordenamiento jurídico comunitario, no cabe aplicar, por regla general, las Directivas Comunitarias que contradigan aquél cuando se trata de conflictos entre particulares (SS. 22 abril 2002 y 13 junio 2002 y 30 de abril 2004 , y las que cita). En el caso deben aplicarse las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320 (que en diversos extremos disuena de la Directiva Comunitaria 104/89/CEE , cuya incorporación al ordenamiento interno tuvo lugar por su transposición por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , la cual no es aplicable al caso por razones de derecho intertemporal...".

Se trata, por tanto, de comprobar, siguiendo el criterio expresado por dicha sentencia, si el Art. 6-2,b) de la Directiva 98/71/CEE es o no contradictorio con el derecho interno aplicable al caso que no es otro, de conformidad con la norma de derecho intertemporal correspondiente (Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial) que el Estatuto de la Propiedad Industrial. Centrada así la cuestión, debemos considerar que, en el caso que nos ocupa, la posibilidad de interpretación del ordenamiento jurídico interno conforme a la Directiva 98/71 no presenta inconveniente alguno, dado que cuando se obtuvo el registro del modelo industrial, el EPI carecía, como ya expusimos, de previsión normativa sobre el ámbito de protección otorgado al modelo industrial , por lo que no cabría hablar de interpretación contra legem, proscrita expresamente, como ya vimos.

En consonancia con ello, la interpretación del ámbito de protección del modelo industrial concedido a la demandante debe acomodarse a los criterios establecidos en el artículo 9.1 de la Directiva 98/71 de continua referencia, a tenor del cual "la protección conferida por el derecho sobre un dibujo o modelo se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta".

En cuanto al concepto de "usuario informado", creemos que los tradicionales problemas que al respecto se plantean (si es o no asimilable al perito; si el juzgador debe desempeñar ese papel al valorar la cuestión) no son trasladables a un supuesto como el que ahora nos ocupa donde el objeto litigioso está constituido por un utensilio de uso tan generalizado como lo es un sacacorchos convencional, pues, como ya indicáramos en la referida sentencia de 13 de mayo de 2011 , la doctrina más autorizada en la materia (Otero Lastres, José Manuel, en "Manual de la Propiedad Industrial", Fernández-Novoa, Carlos, Otero Lastre, José Manuel y Botana Agra Manuel, Marcial Pons, 2009, págs. 401 y 444) considera que el juzgador puede representar ese papel de usuario informado cuando se trate del diseño de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios.

Pues bien, este tribunal, al igual que lo hizo el juzgador de la instancia precedente, comparte el punto de vista expresado por el perito Don. Pío en el sentido de que, partiendo de que es irrelevante la coincidencia de tres elementos cuya presencia resulta técnicamente obligada para que el conjunto desarrolle una función de palanca de segundo género (brazo de palanca o mango, espiral o resistencia y brazo de apoyo o fulcro), la concurrencia de ciertas diferencias en aspectos formales en que existe libertad para el creador no consigue otra cosa que eliminar la identidad entre el modelo de la actora y la realización de la demandada. Sin embargo, una vez superado el test de la identidad, el número y entidad de similitudes concurrente en esa clase de aspectos no impuestos técnicamente hace que, pese a no tratarse de objetos idénticos, la referida realización no sea capaz de producir en el usuario informado una impresión general distinta de la que suscita el objeto protegido por el modelo industrial.

Así, la forma que adopta el borde externo del mango es muy similar en el modelo y en la realización aunque ligeramente más curvada la terminación en el borde libre del primero. En la parte de ese mismo borde más cercana al eje articular, ambos presentan una forma coincidente con la existencia de una hendidura, ubicada precisamente en el mismo lugar, destinada a albergar la cuchilla. El borde interno del mango presenta en el



modelo un mayor número de concavidades pero concurre gran similitud a medida que el borde se acerca al punto en que se ubica el eje transversal destinado a articular el brazo en espiral.

Por lo que se refiere al brazo de apoyo, sin entrar en las semejanzas que presentan los escalones y que pudieran venir aconsejadas técnicamente por la obligada función de fulcro que han de desempeñar sobre el borde de la embocadura de la botella, la similitud general de la estructura es muy acusada en aspectos no impuestos técnicamente (perfil acampanado). Y es especialmente destacable, porque contribuye de modo muy relevante a configurar la fisonomía general del objeto, la práctica identidad existente en la forma que este brazo adopta en la zona en la que se ubica el eje transversal que procura su articulación con el brazo de palanca o mango, zona en la que se ha dado a la realización de la demandada, sin la menor necesidad técnica, un aspecto de amplia escotadura de configuración semicircular peraltada inferiormente que presenta acusadísima semejanza con la estructura correlativa del modelo de la actora.

En la precedente instancia la demanda EL HOGAR PERFECTO destacó diferencias en aspectos tales como el peso, el tamaño, el material o el color de los respectivos dispositivos sin reparar en que el modelo industrial de la actora no contiene especificaciones en torno a ninguna de dichas variables, con lo que parece que, de modo improcedente, lo que hizo dicha demandada fue comparar su realización, no con el modelo industrial como sería lo correcto, sino más bien con concretas realizaciones puestas en el mercado por la actora, lo cual no tiene el menor sentido a la hora de examinar una acción de infracción en el ámbito de los derechos de propiedad industrial.

Por su parte, el informe de Don Jenaro , propuesto por la demandada, además de hacer también estéril alusión a cuestiones de esa misma naturaleza (diferencias en el color o la tonalidad), puso de relieve algunas de las diferencias que hemos comentado anteriormente así como el grafilado que presenta externamente la superficie del brazo de apoyo (grafilado inexistente en la realización de la demandada). Sin embargo, debido a la escasa entidad del impacto que dichas diferencias producen en la impronta visual consecutiva a una visión instantánea y de conjunto, no pueden aquellas aspirar a otra cosa que al modesto protagonismo de eludir la percepción de identidad entre los utensilios comparados, pero devienen insuficientes para lograr que la realización de la demandada produzca en el usuario informado, como ya hemos indicado, una impresión general distinta de la que suscita el objeto protegido por el modelo industrial.

Finalmente, ninguna relevancia cabe otorgar a aquellos aspectos del testimonio del testigo serígrafo de la empresa SEGUNDO VELASCO S.A. a los que la apelante da importancia en su recurso, pues se refirió a diferencias en aspectos técnicos (mayor o menor dificultad para serigrafar) que ninguna relación guardan con los aspectos formales, siendo como son estos últimos los que integran el objeto de protección de un modelo industrial.

No ha de prosperar, pues, en vista de los precedentes planteamientos en su conjunto, el recurso de apelación interpuesto.

SEXTA.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

- 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de EL HOGAR PERFECTO DEL SIGLO XXI S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.
- 2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.
- 3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.