



Roj: **SAP B 3393/2006 - ECLI:ES:APB:2006:3393**

Id Cendoj: **08019370152006100040**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **06/04/2006**

Nº de Recurso: **644/2004**

Nº de Resolución: **158/2006**

Procedimiento: **MENOR CUANTÍA**

Ponente: **BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJPI, Barcelona, núm. 3, 25-05-2004,  
SAP B 3393/2006**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO nº 644/2004 - 3ª

JUICIO ORDINARIO 897/2002

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3 DE BARCELONA

**SENTENCIA num. 158/06**

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUÍS GARRIDO ESPA

D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO

En la ciudad de Barcelona, a seis de abril de dos mil seis.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 897/2002 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 22 de Barcelona a instancia de la mercantil PERSIANAS COLLBAIX S.L, representada por el Procurador D. Joaquín Sans Bascú y defendida por el Letrado D. Jorge Lorenzo Santacatalina, contra ALUMEC 2000 S.L y METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L, representadas por el Procurador D. Angel Joaniquet Ibarz y defendidas por el Letrado D. Arturo Canela Giménez.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:

"Desestimando la demanda formulada por la representación de PERSIANAS COLLBAIX S.L contra ALUMEC 2000 S.L y METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L, debo absolver y absuelvo a dichas demandadas de los pedimentos accionados en su contra. Todo ello con expresa imposición a la parte demandante de las costas procesales causadas."

SEGUNDO.- Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la representación de PERSIANAS COLLBAIX S.L mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso, tras lo cual, admitido que fue, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las



mismas, se siguieron los trámites legales. La votación y fallo del recurso se señaló para el día 8 de febrero de 2006.

TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La pretensión de la parte apelante, PERSIANAS COLLBAIX S.L, en el proceso de que trae causa el recurso se orientaba a la obtención de una declaración judicial que dejara sentado, de un lado, que la fabricación y la comercialización por parte, respectivamente, de las empresas demandadas ALUMEC 2000 S.L y METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L de unas persianas metálicas enrollables, del tipo empleado en establecimientos y locales, suponen una violación de su modelo de utilidad nº 2000.03029 ("Persiana Enrollable Motorizada Perfeccionada"), y de otro, un acto de competencia desleal por producir confusión en el mercado, tratarse las persianas de las demandadas de imitaciones serviles de sus modelos, engañar al consumidor y aprovecharse de la reputación de la actora, por lo que solicitaba la condena a las demandadas a cesar en la fabricación, distribución, comercialización y publicitación de dichas persianas, a la retirada y destrucción de las ya comercializadas, moldes y maquinaria, y el material de presentación promocional y publicitario, a la publicación de la sentencia en un periódico de cobertura nacional y una circular a los clientes, y a resarcirle por los daños y perjuicios sufridos.

Las demandadas, sin embargo, se opusieron a esta pretensión, rechazando la posibilidad de una violación parcial del modelo de utilidad de la demandante por vulneración del principio de unidad de invención, y alegando además de forma alternativa (realmente subsidiaria, como se dice en el recurso) que el titular no puede impedir la explotación que vienen realizando al basarse en planos anteriores a la solicitud del registro, siendo entonces de aplicación el artículo 54 de la LP, descartando además que hayan cometido acto alguno de competencia desleal. La sentencia de primera instancia, de fecha 25 de mayo de 2004 , atiende sustancialmente a los argumentos de las demandadas y desestima íntegramente la pretensión de COLLBAIX con imposición de costas, frente a lo cual se alza ésta en apelación, reproduciendo sus argumentos e insistiendo en que las persianas que cita en su demanda son una infracción a su derecho de exclusiva y un acto de deslealtad concurrencial. Todo ello es rechazado de nuevo por la demandada, que interesa la confirmación de la sentencia desestimatoria.

SEGUNDO.- No ha existido controversia sobre la titularidad de los dos modelos de utilidad que esgrime COLLBAIX: un primer modelo nº 9802476 "Persiana de Farmacia Perfeccionada", solicitado el registro el 2 de octubre de 1998, concedido el 14 de octubre de 1999 y publicado en BOPI el 1 de diciembre de 1999; y un segundo modelo nº 2000.03029 "Persiana Enrollable Motorizada Perfeccionada", solicitado el registro el 12 de diciembre de 2000, concedido el 29 de agosto de 2001 y publicado en BOPI el 1 de octubre de 2001. Es este modelo el que se considera violado, siendo su primera reivindicación la siguiente: "Persiana enrollable motorizada perfeccionada, del tipo empleado para garajes, comercios o industrias indistintamente, realizadas preferentemente en aluminio, caracterizada esencialmente porque presenta unas lamas dotadas por su lateral de tapones de acero inoxidable, los cuales presentan unos orificios extremos para su atornillamiento directo sobre el lateral de la lama, presentando la lama final, en ambos laterales, unos cojinetes de guía de la persiana." En la memoria descriptiva, se explica la novedad en relación a todas las reivindicaciones, poniendo de relieve los problemas contrastados que ofrecían modelos con las guías sin refuerzos interiores o con refuerzos interiores de felpa que no aguantan el peso, y tapones de plástico atornillados lateralmente en las lamas que producen atascos o roturas. Frente a esto, el modelo registrado cuenta con tapones de acero inoxidable, de forma similar de perfil de la lama, atornillados directamente en el extremo, que presionan por completo el perfil, unas guías con varillas de nylon que garantizan la verticalidad, cojinetes que garantizan una gran suavidad de desplazamiento, premontada y con una caja de desbloqueo incorporada en el perfil guía envolvente y con cerradura de seguridad.

Las aportaciones del mencionado modelo fueron, en efecto, registradas por la OEPM, y eran protegibles como modelo de utilidad. Según el artículo 143 de la LP, "1. Serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior. 3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales." Y a esa actividad inventiva se refiere de forma



descriptiva el artículo 146 , señalando que para su protección como modelo de utilidad se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia, limitándose a lo que ha sido divulgado o practicado en España (art. 145 LP, con su antecedente en los arts. 174 y 180.1 EPI).

La jurisprudencia (SSTS Sala 1ª, 29 de octubre de 2004, 22 de abril de 2002, 16 de abril de 1986, 14 de junio de 1989, 21 de mayo de 1990, 18 de noviembre de 1991, 23 de noviembre de 1992, entre otras, SSTS Sala 3ª 30 de octubre de 1993, 28 de octubre de 1994, 3 de febrero de 1997 o 23 de octubre de 2002 ) es muy nutrida y constante, en efecto, al señalar que la protección que se concede al modelo de utilidad es por razón de la forma en que se ejecuta y se da origen a un resultado industrial, recayendo en instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos, o parte de los mismos, que aportan a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo prácticamente apreciable. El modelo de utilidad supone una invención, como dice el artículo 143 , pero para que sea registrable deben darse cuatro requisitos, dos de ellos absolutos, no referenciales, que son la forma de un objeto y la obtención de una ventaja técnica, y los otros dos relativos o comparativos, como son la novedad y la actividad inventiva:

a)A diferencia del artículo 171 del estatuto de 1929 , el artículo 143 de la LP no utiliza la palabra "forma", pero es un requisito presente en su número 1, en la enumeración ad exemplum de su número 2 y en las prohibiciones de registro de su número 3. No es posible proteger una creación inventiva como modelo de utilidad si no se materializa espacialmente, en un cuerpo apreciable por lo sentidos, algo esencial y jurídicamente distinto a la configuración externa. Ello ya implica una importante consecuencia a la inversa: la existencia de una forma novedosa en su estructura, constitución o configuración no será protegible como modelo de utilidad si no lleva aparejada una invención.

b)La ventaja técnica, a la que sí se refiere expresamente el artículo 143 , está estrechamente ligada al requisito anterior, pues el beneficio práctico, la mejora cuantificable y perceptible en su uso o su fabricación, ha de derivarse de la especial forma adoptada por el objeto, que se orientaba a esa utilidad en una relación de instrumentalidad. Si de la nueva forma no se desprende ninguna ventaja funcional sobre lo ya conocido, no será posible protegerla como modelo de utilidad.

c)La jurisprudencia (vgr. SSTS Sala 1ª 22 de marzo de 1980, 11 de septiembre de 1986, Sala 3ª 30 de diciembre de 1975, 30 de diciembre de 1987 o 21 de julio de 1989 ) ha considerado tradicionalmente a la novedad un requisito "primordial". Es una noción legal, incluida en el artículo 6 de la LP , aplicable a los modelos de utilidad, como todo aquello que no esté comprendido en el estado de la técnica, delimitado nacionalmente a su vez en el artículo 145 , ya citado, y valorable en función del contenido de las reivindicaciones. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención (art. 152.1 LP), por lo que no es ocioso recordar que su tutela está en íntima relación con la descripción que del modelo se realice al pretender el certificado de protección o, como dice la STS de 26 de noviembre de 1983 , "...la protección queda subordinada a la certeza de que el inventor o descubridor introduce con las "reivindicaciones" una modificación en las cualidades esenciales del objeto o con su utilización se logre un resultado industrial nuevo", lo que se concreta por tanto mediante las reivindicaciones, encargadas de definir el objeto por el que se solicita la protección y que habrán de ser claras, concisas y estar fundadas en la descripción (art. 26 LP y 84 del Convenio de Munich). Importa destacar que, en los modelos de utilidad, la configuración espacial es el soporte de la ventaja técnica, orientada a la obtención de un efecto nuevo y beneficioso, por lo que es esencial que la novedad se pueda predicar de ambos elementos.

d)Finalmente, superado el juicio de novedad, es precisa todavía la actividad inventiva, según vimos expresan los artículos 143.1 y 146 de la LP , aunque sea menos intensa que en las invenciones patentables. Aunque existen resoluciones del Tribunal Supremo que han procurado definir los modelos de utilidad obviando el carácter inventivo, lo cierto es que por regla general, ya desde la interpretación del artículo 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial , venía refiriéndose a los modelos de utilidad, en variada terminología, como pequeños inventos, invenciones de menor importancia o aludiendo a su modestia inventiva con relación a las creaciones patentables, limitándolos a aquellas invenciones protegibles por incrementar la utilidad práctica de objetos generalmente anteriores. La superación del juicio de la actividad inventiva dependerá de tres elementos, como son el estado de la técnica divulgado en España, ahora contemplado, no antecedente a antecedente para ver si ya existía uno idéntico, sino tomado como un todo, en su conjunto: la anticipación puede ser íntegra, si todos los elementos que configuran el modelo eran ya conocidos por separado, o parcial, si se conforma por una combinación de elementos conocidos y otros que no lo son; el conocimiento tipo del experto en la materia, como técnico de calificación no mediocre pero tampoco excepcional; y el criterio de lo que le resulte "muy" evidente. Todo ello determinará la existencia de un esfuerzo creador mínimo e imprescindible, superior a la mera aplicación lógica, tanto en la plasmación material del invento como en la utilidad lograda con el mismo.



TERCERO.- En el caso que nos ocupa, existe una prueba razonable de que las aportaciones novedosas del modelo de la actora supusieron un esfuerzo creador apreciable que, sin embargo, constan sustancialmente incorporadas en las persianas fabricadas y comercializadas por las demandadas. El perito Sr. Eugenio , cuyo informe se acompañó con la demanda como documento nº 5 y ha sido ratificado en juicio, confirma este aspecto con claridad, señalando que el grueso de la lama y la guía por la que se deslizan son esencialmente idénticas, y sobre todo, enfatizando que las persianas infractoras cuentan con los mismos tapones de acero inoxidable atornillados en los extremos. La misma perito de la parte demandada, que acompañó su informe como documento nº 3 de la contestación, viene a aceptar que las persianas litigiosas cuentan con los tapones de acero inoxidable citados.

Ante esta realidad, las demandadas oponen el principio de unidad de la invención, contenido en el Convenio de Munich (art. 82 ) y recogido en el artículo 24 de la LP : "1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general. 2. Las solicitudes que no cumplan con lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. 3. Las solicitudes divisionarias tendrán la misma fecha de presentación de la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud." Esto se reitera en el último párrafo del artículo 100.3º al requerir que al pie de la Memoria descriptiva se extienda una nota reivindicatoria que exprese clara y distintamente el procedimiento o materia que se reivindique como objeto único de la patente. Dada la reivindicación del modelo, ya descrita, entienden las demandadas que no cabe dividirla para entresacar una vulneración a una de sus partes (una violación parcial tan sólo de la primera reivindicación), que consideran que ya existía con anterioridad en formas muy similares.

Sin embargo, el precepto se refiere a la unidad del invento cuando se pretenda registrar, no a la unidad en su infracción; y dejando a un lado las matizaciones de dicho principio en materia propia de patentes o la posibilidad de nulidades parciales, en nuestro caso se mantiene la unidad al existir una relación técnica relativa entre los elementos correspondientes del modelo de persiana, de tal manera que sólo forman un único concepto inventivo general. La STS de 15 de noviembre de 1994, recuerda, como ya hiciera la STS 24 de julio de 1989 , que además del examen individual de los elementos del modelo de utilidad, debe atenderse al conjunto funcional de ellos. Lo que las demandadas, a través de su informe, querían invocar es que sus persianas no incorporan todas las características reivindicadas, pues las suyas carecen de cojinetes, que igualmente aparecen en la primera reivindicación junto a los tapones de acero. Pero si se hace una recta interpretación de la parte caracterizante, en conjunción con el contenido de la memoria, podrá concluirse que, como en efecto se desprende del juicio del experto Don. Eugenio , los cojinetes no constituyen en verdad un elemento esencial en el invento de que se trata, sino accesorio, que las demandadas han obviado con soluciones técnicas que vienen a cumplir la misma función, de forma que la ausencia de cojinetes para el desplazamiento de la persiana no impide a las demandadas obtener la misma ventaja técnica.

CUARTO.- De modo subsidiario, ALUMEC 2000 S.L y METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L esgrimen el artículo 54.1 de la LP . Según este precepto, "(E)l titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa." Sobre esta base, las demandadas aportan con su escrito de contestación los planos que emplean para la fabricación de sus persianas enrollables, que aparecen fechados en 22 de marzo de 2000, es decir, con anterioridad a la fecha de solicitud del modelo registrado de la actora, y un presupuesto para la fabricación igualmente anterior.

Este llamado derecho de preuso, como es de observar, pivota sobre cuatro elementos sustanciales:

·El primero, la buena fe, entendida en el sentido general contenido en el artículo 7 del Código Civil , proscribiéndose el abuso del derecho, como puede ser la utilización maliciosa de mejoras técnicas ajenas a sabiendas de que lo son, amparándose en que la solicitud todavía no ha llegado a la OEPM. La buena fe preside igualmente la limitación del uso posterior, que cabe proseguir sólo en la forma en que se venía desarrollando y sólo en la medida que resulte adecuada para las necesidades razonables de la empresa en cuestión.

·En segundo lugar, el elemento temporal, pues evidentemente el uso de buena fe relevante para que se admita su continuación o inicio es el anterior a la fecha de prioridad de la patente, en este caso del modelo de utilidad.

·El propósito de explotación del objeto inventivo, ya se haya concretado antes en el mercado, ya se haya tan sólo preparado de forma seria y efectiva, es decir, orientada a una explotación comercial real y actual, no meramente a dejar sin efecto la patente o el modelo luego solicitados.



·Y finalmente, la identidad objetiva, pues la falta de protección relativa del derecho de exclusiva ha de concluirse analizando y comparando la similitud entre el objeto patentado y el que defiende haber incorporado a sus productos la expresada sociedad demandada.

En nuestro caso, podría asumirse la concurrencia del tercer elemento, el propósito de explotación de las demandadas, y del segundo, el temporal, pues los planos aportados como documentos nº 4 y 5 de la contestación, o el presupuesto acompañado, aunque sin fecha fehaciente, son de marzo de 2000, cuando el modelo 2000.03029 "Persiana Enrollable Motorizada Perfeccionada" fue solicitado el 12 de diciembre de ese año (concedido el 29 de agosto de 2001 y publicado en BOPI el 1 de octubre de 2001) y fueron reconocidos en juicio. La identidad objetiva es más cuestionable, pero aunque el objeto utilizado por la parte contraria no es coincidente en un 100% con los planos previos, informa el perito judicial de que sí existe coincidencia en su parte esencial, es decir, que cabe afirmar que las persianas infractoras vienen a ajustarse a esos planos.

Pero consideramos muy dudoso que la parte demandada actuara con buena fe en el preuso que alega. METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L mantuvo relaciones comerciales amistosas durante cierto tiempo con la actora, ocupándose precisamente de la comercialización de sus productos, que aparecen en sus catálogos propios (doc. 20 demanda). Aunque los planos sean anteriores, no es creíble que en el contexto de enfrentamiento posterior a la ruptura de sus relaciones (descrito en los documentos aportados y en las testificales e interrogatorios practicados), las demandadas desconociesen que las mejoras técnicas que incluían en sus planos ya habían sido empleadas por la demandante, iniciando su comercialización de buena fe. De hecho, procedieron a exponer las persianas conflictivas en varias ferias del sector con perfecto conocimiento de que la demandante se oponía a ello. En definitiva, más parece que las demandadas hicieron un uso previo de un material inventivo de la demandante, perfectamente conocedoras de este extremo pero confiadas en que la tenencia de unos planos anteriores a la fecha de la solicitud del modelo luego registrado les permitiera la explotación del objeto, cuando lo cierto es que el artículo 54 LP exige un preuso adecuado a la buena fe, que en este caso no concurre.

Procede por ello desestimar la aplicación del artículo 54 LP, y de esta forma, reafirmar la existencia de una violación al modelo de utilidad de la demandante, que hace innecesario el examen complementario de los alegados actos de competencia desleal, una vez determinada la infracción al derecho de exclusiva. Debe por tanto estimarse su demanda, y en consecuencia, su recurso de apelación, si bien en la forma que seguidamente se explica.

QUINTO.- Las consecuencias de dicha estimación, según han sido solicitadas por la demandante (cesar en la fabricación, distribución, comercialización y publicitación de las persianas, la retirada y destrucción de las ya comercializadas, moldes y maquinaria, y el material de presentación promocional y publicitario, la publicación de la sentencia en un periódico de cobertura nacional y una circular a los clientes, y a resarcirle por los daños y perjuicios sufridos), se pueden considerar incluidos dentro de las posibilidades que otorga el artículo 63 de la LP, aunque deben introducirse ciertos matices. Así, no es preciso destruir la maquinaria de las demandadas, sustancialmente de ALUMEC 2000 S.L, si no consta que esté específicamente destinada a la fabricación de persianas con las innovaciones técnicas relevantes, pues de lo contrario se pueden causar a las demandadas perjuicios desproporcionados: basta con que el molde empleado sea eliminado y las persianas ya fabricadas destruidas, con el tenor de la sentencia que prohíba su explotación, para que la protección sea eficaz. Tampoco parece precisa la circularización a todos los clientes por las condenadas, pues al quedar a su arbitrio a quién notificar la sentencia dentro de una generalidad de personas (clientes directos de ambas sociedades o por personas interpuestas), que la demandante no puede concretar, la efectividad de la condena y su ejecutividad son más que dudosas, sin perjuicio de que la sentencia sea sin duda conocida merced al régimen legal de publicidad de la misma y su eficacia propia en el sector.

Respecto a la indemnización, que fue objeto de discusión por las demandadas, efectivamente, entre las acciones derivadas de la violación del modelo de utilidad se encuentra la de indemnización de los daños y perjuicios sufridos (art. 63. b) en relación con el art. 152 LP). El artículo 64.1 LP liga la obligación de indemnizar a la infracción de la patente, o en este caso del modelo de utilidad, cuando la infracción consista en la fabricación y venta de productos protegidos por la invención, lo que ocurre en este caso, considerándose que la mención legal "en todo caso" atribuye al perjudicado por la lesión un derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sin necesidad de acreditar la existencia de culpa alguna.

No desconocemos que el Tribunal Supremo ha mantenido una postura algo restrictiva en este punto, declarando que la indemnización por daños y perjuicios no puede ser automática, sino que éstos han de ser objeto de una prueba puntual y cumplida (SS 5 de abril u 11 de julio de 2000, por ejemplo). Sin embargo, aunque esta doctrina es aplicable solamente a los casos en que el titular afectado opte como criterio de cuantificación por los daños efectivamente causados, y no cuando escoja la regalía hipotética, el Alto Tribunal ya tenía declarado (STS de 19 de octubre de 1994), en relación al artículo 1902 del Código Civil, que cuando



de los hechos probados se desprenda necesaria y fatalmente la existencia del daño no es preciso acreditar la realidad. En esta línea, las SSTs Sala 1ª de 1 de junio de 2005 y 23 de diciembre de 2004, en torno a la violación de modelos industriales, indican: conviene matizar lo declarado por (esta Sala) en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (Sentencia de 20 de febrero de 2001), o sobre la falta de consolidación de la doctrina de los daños "in re ipsa" en estas materias (Sentencias de 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004), mediante lo resuelto por aquéllas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (Sentencias de 23 de febrero de 1998, 17 de noviembre de 1999, 7 de diciembre de 2001 y 19 de junio de 2003), pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales (¿)."

Deben darse por ciertos, por tanto, los perjuicios sufridos por COLLBAIX por la fabricación y comercialización de las persianas de las demandadas infringiendo su exclusiva. No obstante, seguidamente es preciso cuantificarlos, que es cosa distinta. A este respecto, resulta incorrecto esgrimir la Ley Especial y sus criterios específicos y objetivos para la determinación del daño, y así entender que no es preciso fijar, como sucedería en otros juicios ordinarios, las bases para la determinación de tal daño en ejecución de sentencia, pues la LEC, posterior en el tiempo, es de aplicación a estos supuestos. Pero es así como lo hace la demandante, que ha optado expresamente por el criterio contenido en el párrafo 2 a) del artículo 66 de la LP, es decir, por resarcir el lucro cesante sufrido, según los beneficios que la titular del modelo hubiera obtenido previsiblemente de la explotación de la invención si no hubiera existido la competencia de las infractoras, o alternativamente por los beneficios obtenidos por la infractora en esa explotación. Fija al primer efecto como base una producción de cinco puertas al día y un mínimo de 100 puertas al mes, con un promedio de 10 metros cuadrados por puerta, pero no existe prueba en las actuaciones sobre estos datos, aportados además de forma casi incidental, para fijar la cuantía del procedimiento, por lo que no cabe sin más darlos por ciertos. Acogeremos por tanto el segundo criterio, que permitirá en ejecución un justo resarcimiento a la perjudicada.

SEXTO.- De acuerdo con los artículos 398, 397 y 394 de la LEC, considerando que la demanda ha sido sustancialmente estimada, las costas de la primera instancia deben ser impuestas a las demandadas. No se hará condena por las costas de la alzada.

## FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de PERSIANAS COLLBAIX S.L contra la sentencia dictada con fecha 25 de mayo de 2004 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Barcelona, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, REVOCAMOS dicha resolución y en su lugar:

DECLARAMOS la existencia de la violación del modelo de utilidad nº 2000.03029 "Persiana Enrollable Motorizada Perfeccionada" titularidad de la actora por parte de las demandadas ALUMEC 2000 S.L y METALO CONSTRUCCIONES MECOSA S.L, al fabricar, comercializar y distribuir, directamente o por personas interpuestas, persianas enrollables que infringen el contenido esencial de su primera reivindicación.

CONDENAMOS a las demandadas a que cesen inmediatamente en dichos actos de violación, a que retiren del tráfico económico y destruyan a su costa las persianas infractoras comercializadas, moldes y material de presentación promocional y publicitario, a que publiquen a su costa la sentencia en un periódico de cobertura nacional, y a resarcirle por los daños y perjuicios sufridos en la suma que se determine en ejecución de sentencia, según los beneficios que las infractoras hayan obtenido con la explotación del modelo. Así como al pago de las costas causadas en la primera instancia.

No se hace condena por las costas de la alzada.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.