



Roj: **SJM A 617/2013 - ECLI:ES:JMA:2013:617**

Id Cendoj: **03014470012013100019**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **1**

Fecha: **16/01/2013**

Nº de Recurso: **562/2011**

Nº de Resolución: **16/2013**

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

Ponente: **RAFAEL FUENTES DEVESA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO n.º 562/2011

Parte demandante: Bayerische Motoren Werke AG

Procurador: VICENTE MIRALLES MORERA

Abogado: ALEJANDRO ANGULO LAFORA

Parte demandada: **ACACIA** SRL y **AUTOHAUS MOTORSPORT** SL

Procurador: SONIA BUDI BELLOD y JONE MIRA ERAUZQUIN

Abogado: ANTONI FRIGOLA RIERA y GILBERTO SORIANO CALVO

SENTENCIA n.º 16/13

En Alicante, a 16 de Enero de 2013

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 562/2011 promovidos a instancia de Bayerische Motoren Werke AG representado/a por el/la Procurador/a Sr. /a. VICENTE MIRALLES MORERA y defendido/a por el/la letrado/a Sr./a. ALEJANDRO ANGULO LAFORA contra **ACACIA** SRL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. SONIA BUDI BELLOD y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a ANTONI FRIGOLA RIERA, y **AUTOHAUS MOTORSPORT** SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. JONE MIRA ERAUZQUIN y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a GILBERTO SORIANO CALVO, sobre infracción de modelo comunitario

ANTECEDENTES DE HECHO

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

1) Que, con el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión para tales fines de las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos n.ºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda, **AUTOHAUS MOTORSPORT**, S.L. ha infringido los Modelos Industriales comunitarios n.ºs 001636978-0009, 001598277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 de BMW.



2) Que, con el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión para tales fines de las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos nºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda, **ACACIA**, s.r.l. ha infringido los Modelos Industriales comunitarios nºs 001636978-0009, 001598277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 de BMW.

Y SE CONDENE A LAS DEMANDADAS A:

3) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

4) A cesar en la realización en el ámbito de la Unión Europea de cualquier acto de comercio, incluidos la importación, el ofrecimiento, la promoción y la posesión para tales fines, de las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos nºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda.

5) A destruir a su costa las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy (Documentos nºs 12 y 12 ter) como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" (con esas u otras denominaciones), a las que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la demanda, que obren en poder de las demandadas.

6) A abonar solidariamente el pago de las costas del procedimiento.

Segundo.- Que admitida a trámite se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere en autos y contestara aquélla, verificándolo en tiempo y forma **AUTOHAUS MOTORSPORT**, S.L. mediante la presentación de escrito de allanamiento a la demanda

Tercero.- Por escrito de 28 de octubre de 2011 en tiempo y forma **ACACIA**, s.r.l. presentó declinatoria por falta de competencia internacional, que se tuvo por promovida y de la que se dio traslado a la parte actora para que alegara lo que estimara conveniente para sostener la competencia de este tribunal, con suspensión del plazo para contestar la demanda, que evacuó en tiempo y forma en el sentido de entender competente este órgano judicial y al Ministerio Fiscal que no lo evacuó, que fue resuelta por auto de 26 de enero de 2012 desestimando la declinatoria y en la que se acordó dejar sin efecto la suspensión del plazo para contestar la demanda acordada, continuando la tramitación del procedimiento, haciéndole saber a las parte demandada que disponían de un plazo de 10 días para contestar a la demanda, que verificó en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicitaron la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Cuarto.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y resueltas las cuestiones de orden procesal suscitadas, e interesadas por las partes la práctica de las pruebas documental, interrogatorio, testifical y pericial, se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

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

Sexto - En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación ascendiendo a más de 950 y 365 el número asunto registrados y de sentencias dictadas en 2012

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

1. La sociedad alemana Bayerische Motoren Werke AG en su condición de titular de unos modelos comunitarios registrados consistentes en unas llantas de automóvil demanda a la mercantil italiana **ACACIA** SRL y a la española **AUTOHAUS MOTORSPORT** SL por entender que el ofrecimiento, la promoción, la comercialización y la posesión para tales fines de unas llantas comercializadas como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" constituye una infracción de sus derechos reconocidos en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo RDMC) por ser su apariencia externa idéntica e imitación de sus modelos comunitarios registrados nºs 001636978-0009, 001598277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005, con invocación de



lo dispuesto en los artículos 10 , 11 , 19 , 85 , 88 , 89 y 110 del RDMC puestos en relación con los artículos 52 y 53 de la Ley de Diseño Industrial española

2. Mientras la demandada **AUTOHAUS MOTORSPORT** SL, que desarrolla su actividad de taller de automóviles, se allana, la codemandada **ACACIA** SRL, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de piezas de recambio para la automoción en el denominado mercado secundario del automóvil, tras afirmar que no suministra llantas a **AUTOHAUS MOTORSPORT** y que las llantas comercializadas por ésta no se corresponden a productos de **ACACIA**, y reconocer que las llantas compatibles homologadas que comercializa son idénticas en apariencia a las llantas de BMW al ser copia exacta, y prescindido de alegaciones accesorias, se opone, en esencia por los siguientes motivos:

a) de orden procesal: indebida acumulación de acciones y existencia de conexidad internacional, al haber sido ya resulta con carácter previo la declinatoria de competencia internacional

b) de orden material: por considerar que no hay infracción ya que la homologación de sus llantas permite calificarlas como piezas de recambio de un producto complejo, y por ende afectada por la cláusula de reparación consagrada en el art 110 RDMC, con invocación del Reglamento num 124 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) sobre Prescripciones uniformes relativas a la homologación de ruedas para vehículos de pasajeros y sus remolques y Directiva 2007/46/CE de 5 de septiembre de 2007 por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, con el añadido mediante otrosí séptimo del planteamiento de una cuestión prejudicial acerca del alcance del art 110 RDMC

3. En la audiencia previa fueron desestimadas la excepciones de orden procesal, que como la previa declinatoria de competencia internacional van dirigidas a impedir que se conozca del fondo del asunto, remitiéndonos a lo ya acordado, reiterando aquí que no se aprecia abuso procesal al respecto, dado que no hay dato de peso que permita negar que las llantas adquiridas por el detective privado a instancia de la actora a la codemandada AUTHOHAUS- procedan de la codemandada **ACACIA**, cuando aparecen con signos (ya marcas ya denominación) vinculados a la fabricante italiana, y sirviéndose la primera de catálogos de dicha empresa italiana, como se deduce de la documental aportada en la demanda (docnum 10, 11, 13) y ratifica el detective privado, cuyas explicaciones a las dudas expuestas de contrario se presentan convincentes y lógicas

4. Por otra parte, la petición de **ACACIA** de reducir el litigio solo a la infracción del modelo comunitario num 001636978-0009 por corresponder a la llanta "Luxor", única adquirida por el detective en el taller de AUTHOHAUS, no puede prosperar, siendo procedente el análisis de las distintas llantas que **ACACIA** referencia en su catálogo WSP Italy como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers", las cuales fueron ofrecidas a la venta por **AUTOHAUS** haciendo uso de ese catálogo, como expone el detective (docnum 10, 11 y 12- 12 bis)

5. Por último, el reconocimiento de la identidad de las llantas comercializadas por las codemandadas en cuanto a su apariencia formal a las de BMW amparadas en los modelos comunitarios registrados nºs 001636978-0009, 001598277-0011, 000609458- 0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 hace innecesario el cotejo de las mismas (ya de las piezas aportadas ya de sus reproducciones fotográficas) a los efectos de examinar si causan la misma impresión general (art 10 y 19 RDMC), ya que ello no es controvertido, pero que en todo caso es evidente, atendida la comparativa fotográfica que aparece al folio 18 y 19 de la demanda y se desglosa en el dictamen pericial aportado como doc. Num. 15 , que a continuación se reproduce

Modelo Industrial de BMW

Llanta infractora

Modelo Industrial comunitario nº 001636978-0009

Venus X1

Modelo Industrial comunitario nº 001598277-0011

Pandora X6

Modelo Industrial comunitario nº 000609458-0006

Luxor

Modelo Industrial comunitario nº 000440813-0005

Alicudi



Modelo Industrial comunitario nº 000226436-0006

Ginevra

Modelo Industrial comunitario nº 000936281-0005

Rivers

Segundo- La cláusula de reparación

6. La controversia se centra en determinar si es aplicable al caso presente el art 110 RDMC, que bajo la rúbrica "Disposición transitoria" dice "1. Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial", reconociendo el Considerando 13 la falta de una solución definitiva sobre la cuestión al señalar "En la Directiva 98/71/CE no se hace posible la aproximación completa de las legislaciones de los Estados miembros sobre la utilización de dibujos y modelos protegidos con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con vista a devolverle su apariencia inicial, cuando el dibujo o modelo es aplicado o incorporado a un producto que constituye un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo protegido. En el marco del procedimiento de conciliación sobre dicha Directiva, la Comisión se ha comprometido a presentar un análisis de las consecuencias de las disposiciones de la Directiva tres años después de la fecha de aplicación de ésta, en concreto para los sectores industriales más afectados. En estas circunstancias, es apropiado no conceder protección como dibujo o modelo comunitario a un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo y que se utilice con objeto de permitir la reparación de un producto complejo con vistas a devolverle su apariencia inicial, mientras que el Consejo no haya decidido su política al respecto sobre la base de la propuesta de la Comisión"

7. Se consagra la llamada cláusula must-match o de reparación que lo que se pretende es evitar que el derecho de exclusiva sobre el modelo cree monopolios sobre esos componentes de un producto complejo y propiciar así mercados cautivos en los que los usuarios finales queden ligados al fabricante del producto que incorpora el diseño a la hora de su reparación. No merece, pues, protección como diseño la apariencia formal de un componente de un producto complejo que debe reproducirse exactamente para permitir la reparación de dicho producto. En palabras de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial que reconoce acoger la línea seguida por el reglamento comunitario y por otros Estados miembros que han modificado su legislación para adaptarla a la Directiva "... se prevé que, mientras dure el régimen transitorio, los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original" obedeciendo al mismo fundamento que en el caso de las interconexiones: " impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la propiedad industrial del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su apariencia original."

8. Tres notas deben concurrir con arreglo al art 110 RDMC para que la apariencia formal de un producto derivada de sus características especiales (como línea, configuración, color, forma, textura o material o de su ornamentación) no merezca la protección prevista en el art 19 RDMC, no obstante ser novedoso y estar dotado de singularidad: a) ser un componente de un producto complejo; b) que esté destinado a la reparación del producto complejo para restituir su apariencia inicial y c) que el diseño del componente dependa de la apariencia del producto complejo, como se deduce del Considerando transcrito (dibujo o modelo aplicado ...a un ... componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo) con arreglo al cual debe interpretarse el art 110

9. En el caso de las llantas el apartado a) , esto es, su condición de componente del modelo complejo - vehículo - en los términos del art 3 no ofrece dudas

10. En cambio, los requisitos b) y c) no se considera que concurren, por cuanto su finalidad no solo no es necesariamente reparadora, sino que normalmente se colocan por motivos estéticos en muchas ocasiones, inclusive sustituyendo ab initio las que porta el modelo de fabrica, por lo que no van dirigidas solo a reponer o devolver al coche su apariencia inicial, pues precisamente se habilitan y ofertan una gama variada para



personalizarlo, siendo perfectamente posible montar en un vehículo llantas de otro modelo de vehículo del mismo fabricante, de otro fabricante de vehículos o de un tercero (no controvertido y documn^os 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 12 ter de la demanda), adoleciendo de lo que la actora denomina requisito de "complementariedad". El ofrecimiento por **ACACIA** de llantas de diferente tamaño a las que fabrica BMW para su vehículos (vgra llanta "LUXOR" adquirida por el detective es de "18" en tanto que la llanta correspondiente de BMW (Styling 220 M) se fabrica en 19") revela que su finalidad no es la de sustituir la llanta que pudiera tener el vehículo BMW que la portara. Refuerza esta idea la venta en juegos de 4 y no de 1 en 1, como habitual del sector (Documento n^o 14.1 y declaración del detective sobre las reticencias a suministrar una llantas y no un juego de 4)

11. Hay, pues, otros componentes- aquí llantas- distintos a los ofertados por el fabricante del producto complejo (aquí BMW) que son funcionalmente intercambiables y armónicos con el producto complejo- coche- de manera que puede el consumidor elegir uno (el de BMW) u otro (de un tercero), por lo que difícilmente puede sostenerse que con la protección de los modelos invocados por la actora se crean monopolios sobre esos componentes y se propician así mercados cautivos.

12. Distinta podría ser la respuesta si nos encontrásemos ante otros componentes (como faros, intermitentes o una aleta de la carrocería a los que se refieren la doctrina científica y la Propuesta de Directiva de la Comisión 14/9/2004 o la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de 13 de julio de 2006 citadas por la actora, que pueden ser elemento más en la labor hermenéutica, como reconoce la STJUE de 3 de febrero de 2000, caso Egeda contra Hoasa, asunto C-293/988 y sentencia de 18 de Junio del 2010 del TM) en la que necesariamente deben reunir la misma apariencia formal de los originales, pues de lo contrario no se acoplan en el producto complejo y no permiten restituir su apariencia.

13. Pero en el caso de las llantas, al margen de las condiciones técnicas imprescindibles y comunes a toda clase de estas para permitir su inserción a la rueda, y por ende ajenas a la protección como modelo comunitario, su apariencia formal derivada del distinto número, tamaño, forma, configuración o combinación de radios y elementos que lo conforman es perfectamente susceptible de protección con arreglo al art 19RDMC al ser fruto de la creatividad de su autor entre las distintas alternativas existentes, añadiendo un valor al producto desde el punto de vista comercial, viéndose de esta manera incrementado el patrimonio de las formas aplicadas a la industria. En ese sentido apunta el AAP de 14 de Abril del 2011 del Tribunal de Marcas al analizar la polémica relativa a la calificación de las llantas como piezas de recambio o accesorios, al decir "...se confunde a nuestro entender el producto mecánico -llanta- con el diseño del mismo, pues sin duda la llanta es una pieza de recambio en tanto elemento necesario integrante del complejo de la rueda, pero su diseño, la apariencia dada a la llanta, es puramente accesoria tanto más cuando, siguiendo los criterios para definir del grado de libertad del autor que refiere la Sentencia Tribunal General, Sala Quinta, de 18 Mar. 2010, rec. T-9/2007, ningún imperativo derivado de la función técnica del producto o de un elemento del producto, de la llanta, imponen la normalización de las características que componen las diversas apariencias con que se hacen las mismas por la demandante ni, por tanto, justifican la reproducción o similitud de dichas formas para elaborar una llanta."

14. Al ser las cuatro llantas del automóvil de apariencia idéntica, si se produce al rotura de una lo lógico es la sustitución con una llanta idéntica a las tres restantes. Pero siendo ello así, no es bastante para afirmar que es de aplicación el art 110 RDMC dado que la vinculación que prevé es del producto complejo al componente y no viceversa, siendo perfectamente factible cambiar las cuatro por otras de apariencia distinta. Así lo afirma el Juzgado de Marca Comunitaria n^o 2 en su sentencia de fecha 24 de noviembre de 2009, confirmada por el TMC

15. Esta es la exegesis reiterada del Tribunal de Marcas Comunitaria español recogida en la sentencia de 28 de junio de 2012 que se reproduce " Sobre la cuestión relativa a la distinción entre repuesto/accesorio y su aplicación a las llantas de automóviles ya se ha pronunciado este Tribunal en la Sentencia número 278/10, de 18 de junio, al interpretar el artículo 110 RDMC de contenido análogo a la Disposición Transitoria Tercera de la LPJDI, en el sentido de no ser aplicable a las llantas la excepción de la cláusula de reparación en los siguientes términos: "8. Insiste la apelante en que las llantas por ella comercializadas son componentes de un producto complejo (el coche) y que, por ello, entra en juego " la excepción legal al derecho de diseño registrado, y por tanto la venta de llantas para reponer o sustituir piezas es completamente legítima y no infringe derechos de terceros " .

El art. 110.1, " Disposición transitoria ", RDMC, establece que " Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del art. 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial ". Es decir, que los dibujos o modelos comunitarios registrados, que constituyan un componente de un producto complejo, no gozarán de la protección legalmente establecida en los casos de uso del art. 19.1 (" Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se



encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados"), siempre y cuando dicho uso tenga por objeto permitir la reparación del producto complejo, con el fin de devolverle su apariencia inicial. Establece el art. 110 del Reglamento 6/2002, de dibujos y modelos comunitarios la conocida como cláusula must-match, disposición legal que autoriza -temporalmente- la reproducción de modelos comunitarios que son componentes de productos complejos cuando se trata de la reparación de dichos productos para devolverles su apariencia inicial.

Compartiendo los razonamientos vertidos en el fundamento de derecho cuarto de la resolución recurrida, este Tribunal considera importante resaltar que la actuación de las empresas demandadas (en resumidas cuentas, oferta y venta de llantas idénticas a las registradas como modelos comunitarios por BMW) no puede decirse que tuviera por objeto permitir la reparación del producto complejo (el coche), para devolverle su apariencia inicial, por varios motivos: de un lado, las llantas son elementos intercambiables en los automóviles (es obvio que a un mismo coche se le pueden poner infinidad de modelos de llantas diferentes), por lo que es difícil considerar que su venta tenga por objeto permitir la reparación del vehículo, a fin de devolverle su apariencia inicial; de otro, como la prueba ha acreditado (grabación del informe de detectives privados), la oferta de las llantas se hacía de todas las que podían servir a la marca y modelo de coche para el que las pedía el usuario, con lo que tampoco se puede mantener que dicha oferta, y la posterior venta de las llantas finalmente elegidas, tuviera por objeto devolver al coche su apariencia inicial, absolutamente desconocida para el vendedor; por último, e incidiendo en los dos argumentos apuntados, la mera sustitución de las llantas de un automóvil puede proceder, no de la necesidad de su reparación, sino de una mera consideración estética, y tal y como las demandadas tenían organizada la oferta y venta de aquéllas, les era absolutamente indiferente que fuera la una o la otra, con lo que, en definitiva, se estaban realizando actos perfectamente encuadrables en el art. 19 RDMC"

De otro lado, el artículo doctrinal del Profesor Germán Bercovitz Álvarez transcrito con profusión en el recurso no es aplicable a nuestro caso porque se refiere a algunos elementos de recambio del automóvil como la carrocería de naturaleza distinta a las llantas que son estéticamente autónomas respecto del automóvil"; reiterada en el auto de 29 de noviembre de 2012 recaído en la pieza de medidas cautelares en este procedimiento, máxime cuando se ha dicho por los comentaristas - Gimeno-Bayón Cobos - que en juicios cautelares de este tipo la provisionalidad del juicio parece que debe ceñirse a los hechos, no a la interpretación de la norma aplicable.

16. Hermenéutica reiterada compartida por la generalidad de precedentes judiciales de otros países de la Unión (italianos y británicos, con la sola postura dispar de unos tribunales- los de Nápoles) invocadas por la parte actora, que justifica la ausencia del planteamiento de la cuestión prejudicial interesada por la demandada, sin que ese solo precedente aislado en sentido contrario imponga la necesidad de activar el mecanismo consultivo, en todo caso facultativo para este órgano judicial al ser primera instancia

17. Interpretación consolidada del TM que se asume al no haberse desvirtuado que las razones invocadas en la contestación

a) las relativas a la consideración de **ACACIA** como sociedad consolidada en el mercado secundario del automóvil que solo fabrica y comercializa productos homologados, ya que dicha homologación administrativa se refiere a las condiciones técnicas del producto - llanta-, pero ello es independiente de los derechos de propiedad industrial que terceros puedan tener sobre esos productos, aquí BMW sobre el diseño de esa llanta

b) conectado con ello, las reiteradas y persistentes referencias a la nomenclatura y clasificaciones del Reglamento 124 CEPE («ruedas de equipamiento original», «ruedas de recambio» y sus subclases «ruedas de recambio del fabricante del vehículo», «ruedas de recambio idénticas», «ruedas de recambio copiadas» y «ruedas de recambio parcialmente copiadas» y por último «ruedas especiales») no son determinantes, pues olvida la parte que sus definiciones son "A los efectos del presente Reglamento" como dice el art 2, por lo que no cabe su traslación automática de esas categorías a la hora de determinar el sentido del art 110RDMC, que hace decaer el valor del dictamen pericial aportado en la demanda - docnum 29- cuyas particulares de orden jurídico son perfectamente prescindibles al no ajustarse a la naturaleza de esa prueba (art 335LEC), y las consideraciones jurídicas de la parte demandada apoyadas en respetables, pero no compartidas, opiniones doctrinales

c) las relativas a que **ACACIA** actúa de forma transparente en el mercado al distinguir con sus propias marcas las llantas que comercializa, o informándose que son "replicas" de BMW o "productos no originales", ya que es criterio reiterado de este Juzgado (sentencia de 5/4/2012 entre otras) que la marca y el diseño (dibujo o modelo en terminología comunitaria) tienen ámbitos de protección distintos, por lo que la comparativa o cotejo debe realizarse entre el producto de la demandada y el modelo comunitario tal y como está registrado, siendo ajena a esta comparativa elementos extraños al diseño como la marca, ya que el modelo y dibujo se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de



su ornamentación, siendo el bien jurídico protegido " el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial " como dice la Exposición de Motivos de la ley española. Y por iguales razones carece de sentido en esta sede las comparativas acerca de precios, embalajes, funcionalidades o capacidades técnicas de los objetos ajenos a su forma externa

18. Resuelto lo anterior, y no controvertido que los diseños que incorporan las llantas utilizadas por las demandadas (en el sentido amplio que aparece del art 19 RDMC) no producen en un usuario informado una impresión general distinta a la producida por los modelos registrados, debe ser estimada la demanda de BMW, que como titular de dichos modelos, goza del derecho exclusivo de prohibir que terceros no autorizados exploten comercialmente llantas que incorporan esos modelos registrados

Tercero.- Las consecuencias de la infracción de los modelos comunitarios registrados.

19. Las consecuencias derivadas de la infracción de los modelos comunitarios no registrados se contemplan en el artículo art 89 RDMC, que deben completarse (art 88 y 89.2 RDMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (artículos 52 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial , modificada por la Ley 19/2006)

20. Limitadas al cese y destrucción, procede su estimación con el alcance territorial previsto en el art 83.1 RDMC

Cuarto .-Costas

21. Las costas causadas se imponen a la demandada **ACACIA** al ver desestimada sus pretensiones por aplicación del principio de vencimiento

22. Atendido el allanamiento previo a la contestación efectuado por la codemandada **AUTOHAUS MOTORSPORT SL** , cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (art 395LEC) , pues no se acredita mala fe en el taller que adquiere unas llantas procedentes de una empresa conocida en el mercado secundario del automóvil y publicitadas en el mercado de forma abierta ,por lo que no puede presumirse que su actuación extrajudicial fue maliciosa, como supuesto habilitante de la imposición de costas, a no confundir con la naturaleza objetiva de la infracción

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por BayerischeMotorenWerke AG contra **ACACIA SRL** y **AUTOHAUS MOTORSPORT SL** debo declarar que con la oferta , la comercialización y la posesión para tales fines de las llantas referenciadas en el catálogo WSP Italy de **ACACIA** SrL como "Venus X1", "Pandora X6", "Luxor", "Alicudi", "Ginevra" y "Rivers" u otras denominaciones reproducidas en el apartado 5 las demandadas han infringido los modelos comunitarios nºs 001636978-0009, 001598277-0011, 000609458-0006, 000440813-0005, 000226436-0006 y 000936281-0005 de BMW y condenar a las demandadas a :

a) cesar en la realización en el ámbito de la Unión Europa de cualquier acto de utilización, incluidos la importación, el ofrecimiento, la promoción y la posesión para tales fines, de las llantas referenciadas

b) a destruir a su costa las llantas referenciadas que obren en poder de las demandadas.

Las costas causadas se imponen a la demandada ACACIASRL

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto de la demanda frente a **AUTOHAUS MOTORSPORT SL**

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

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

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

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