



Roj: **SAP B 14921/2006 - ECLI:ES:APB:2006:14921**

Id Cendoj: **08019370152006100469**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **27/03/2006**

Nº de Recurso: **520/2004**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 520/04-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 241/2003

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH

D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO

En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de marzo de dos mil seis.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario número 241/2003 seguidos ante el Juzgado de primera instancia número 13 de Barcelona, a instancia de REMINGTON CONSUMER PRODUCTS LIMITED, representada por la procuradora Asunción Vila Ripoll, contra KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., representada por el procurador Antonio de Anzizu Furest. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V. contra la sentencia de fecha 6 de mayo de 2004 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por REMINGTON CONSUMER PRODUCTS LIMITED contra KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., debo DECLARAR Y DECLARO la nulidad de las extensiones españolas de las **marcas** internacionales núms. 587.254, 638.663, 430.836, 438.837 y 430.839. Se condena en las costas procesales a la parte demandada".

SEGUNDO: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para la celebración de la vista el día 1 de marzo de 2006.

TERCERO: En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Planteamiento de la cuestión controvertida en esta alzada

La sentencia recurrida estima la acción de nulidad interpuesta por REMINGTON CONSUMER PRODUCTS LIMITED (en adelante, REMINGTON) contra seis **marcas** internacionales tridimensionales registradas en España (núms. 587.254, 638.663, 430.836, 438.837 y 430.839) titularidad de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V. (en adelante, PHILIPS). El motivo de la nulidad es la contravención de la prohibición contenida en el art. 5.1.e) LM, porque todas ellas consisten en una representación gráfica que reproduce la superficie de afeitado de una clase de máquina de afeitar determinada, la de tres cabezales, consistente en un triángulo equilátero invertido en el que se insertan tres cabezales rotatorios iguales, lo que ha de considerarse una forma **necesaria para obtener un resultado técnico**.

El recurso de apelación después de denunciar que la sentencia se basa en un único medio de prueba, el informe pericial aportado por la actora después de la contestación a la demanda, y que dicho informe carece, formal y materialmente, de toda aptitud probatoria, se opone a la nulidad declarada porque: el referido informe no establece de forma conclusiva que los elementos que integran las **marcas** de PHILIPS desempeñen exclusivamente las funciones técnicas que se afirman, lo que además queda contradicho con las pruebas aportadas por la demandada, que revelan inequívocamente que tales elementos cumplen asimismo una función estética.

SEGUNDO: Marco normativo y jurisprudencial

Las seis **marcas** gráficas tridimensionales de PHILIPS cuya nulidad se discute han quedado acreditadas con los certificados emitidos por la Oficina Española de Patentes y **Marcas** (aportados a los autos como documentos 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 y 3 bis de la actora) y son:

Estas **marcas** tridimensionales tienen en común que consisten en la representación gráfica de una serie de formas que reproducen la superficie de afeitado de una maquinilla eléctrica de afeitar de tres cabezales, consistente en un triángulo equilátero invertido en el que se insertan tres cabezales rotatorios iguales.

La controversia no gira tanto en torno al derecho y la jurisprudencia aplicable, expuestas con sumo detalle por la sentencia de primera instancia, por lo que resulta innecesaria su reproducción, como sobre la valoración de si en el presente caso estas **marcas** reproducen exclusivamente la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**. No obstante, mencionaremos las normas legales básicas aplicables, y su interpretación jurisprudencial.

El art. 51.1.a) LM permite declarar la nulidad de una **marca** que contravenga las prohibiciones absolutas previstas en el art. 5 LM. Entre estas prohibiciones absolutas de registro, se encuentran los signos "constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**, o por la forma que da un valor sustancial al producto" [art. 5.1.e) LM]. Este precepto es la transposición de la causa de nulidad contenida en el art. 3.1.e) de la Directiva 89/104 de **marcas**: "los signos constituidos exclusivamente por:

- la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
- la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**, o
- la forma que da un valor sustancial al producto".

La STJCE de 18 de junio de 2002 (caso Philips v Remington) ha interpretado el segundo guión en el sentido de que "un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales solo son atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición".

La parte apelante, en su recurso, interpreta lo anterior en un sentido restrictivo, considerando que para que pueda apreciarse la nulidad es necesario que los elementos que integran las **marcas** de PHILIPS desempeñen "exclusivamente" las funciones técnicas que denuncia la actora: constituyen la forma necesaria de una máquina de afeitar eléctrica de cabezales rotatorios y responden exclusivamente a condicionamientos de índole técnica. Con ello, PHILIPS pone el acento en que para que fuera procedente la nulidad, debiera haberse demostrado que "las características funcionales sólo son atribuibles a un resultado técnico", parafraseando la cuarta conclusión de la STJCE 18 de junio de 2002. Lo que requiere alguna puntualización, porque lo esencial no es que todos los elementos que componen la forma del producto representada en la **marca** tridimensional respondan única y exclusivamente a un resultado técnico, sino que todos respondan a un resultado técnico



sin perjuicio de que además puedan cumplir una función estética. Ni, al mismo tiempo, es necesario que en la forma del producto representada se muestren absolutamente todos los elementos que conforman la función técnica perseguida con el producto. Lo esencial para apreciar la nulidad de la **marca** es que ésta esté compuesta exclusivamente por la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**, aunque el nivel de precisión de la representación no alcance a distinguir muchos de los elementos o componentes del mecanismo de funcionamiento de la maquinilla de afeitar. Lo relevante es que la forma del producto representada sea **necesaria para obtener un resultado técnico**, aunque no sea la única. Esto es, el acento ha de ponerse en la función técnica de todos los elementos que componen la forma del producto representada o su función meramente estética u ornamental.

TERCERO: Supuesta vulneración del art. 217 LEC

El recurso de apelación denuncia la vulneración del art. 217 LEC, porque cargando la actora con el deber de probar los hechos constitutivos de su pretensión (que las **marcas** están constituidas exclusivamente por la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**) no ha practicado más prueba que un informe que se apoya exclusivamente en la información recabada de unas patentes anteriores, sin realizar ninguna prueba empírica, ni valerse de test sobre usuarios ni ninguna prueba de laboratorio (tal y como fue reconocido por el perito de la actora Sr. Juan Alberto) lo que además de quedar contradicho por los informes de la demandada, por sí solo no sería suficiente para acreditar el referido hecho litigioso.

Conviene aclarar que en el presente caso la controversia no gira tanto en torno a los hechos, como a su valoración legal. No se discute y se ha acreditado documentalmente, que la demandada es titular de seis **marcas** internacionales respecto de las que se pide su nulidad, ni en qué consisten dichas **marcas**, pues así se desprende de los certificados adjuntados con la demanda (documentos 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 y 3 bis de la actora). En ellos puede reconocerse la representación gráfica tridimensional en que consisten las **marcas**. La controversia versa sobre la interpretación de estas representaciones gráficas, y en concreto sobre su valoración técnica, esto es, si están constituidas exclusivamente por la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**. Para llevar a cabo esta valoración, la actora aporta un informe pericial, de la misma manera que finalmente en esta apelación se ha admitido el informe aportado por la demandada, y que en su día se admitió el informe GESCOM, elaborado a instancia de PHILIPS para otro pleito, que tiene que ver con el presente.

La Magistrada de primera instancia valoró únicamente el informe de la parte actora, sin dar razón del aportado por la demandada, lo que si bien podría dar lugar a un defecto de valoración de la prueba practicada, porque fue parcial (siempre teniendo en cuenta que es en relación a la valoración técnica de unos de hechos no controvertidos), no constituye una infracción del art. 217 LEC. Este precepto, además de establecer reglas para atribuir la carga de la prueba, prevé las consecuencias derivadas de que tras la prueba practicada el Juez tenga duda sobre algunos hechos relevantes. En el presente caso, la Magistrada de primera instancia no ha mostrado ninguna duda sobre los hechos y sobre su valoración técnica, por lo que difícilmente ha podido realizar una incorrecta aplicación de las reglas de la carga de la prueba.

CUARTO: Análisis del denunciado carácter funcional o técnico de las **marcas** internacionales tridimensionales núms. 587.254, 638.663, 430.836, 438.837 y 430.839

En el marco normativo antes expuesto, la controversia gira en torno a la concreta valoración de los seis signos sobre los que se pretende proyectar la nulidad por esta causa. Para ello contamos, de una parte con el gráfico tridimensional en que consiste cada signo y con cuatro valoraciones técnicas: dos de ellas, informes periciales elaborados para el presente pleito a instancia de la actora (Sr. Juan Alberto, ff. 331 y ss.) y de la demandada (del Sr. Franco, ff. 335 y ss.); y otros elaborados para otro procedimiento (juicio ordinario 892/2002, del Juzgado de primera instancia nº 48 de Barcelona), que fueron aportados por la demandada por el interés que pudieran tener en el presente caso, elaborados por el Sr. Ramón (documento nº 16 de la demandada) y por la entidad GESCOM (documentos 25 y 27 de la demandada).

a) En relación con las **marcas** 430.837, 430.839, 587.254 y 638.663

Tal y como informa el Sr. Juan Alberto (f. 352), estas **marcas** gráficas tridimensionales reproducen la unidad de afeitado, vista desde arriba, de una maquinilla eléctrica en la que se distinguen perfectamente tres elementos:

tres cabezales de corte dispuestos en forma de triángulo equilátero y pirámide invertida;

un soporte liso en forma de triángulo equilátero con ángulos redondeados;

y un reborde o resalte que remata el borde del soporte liso

Cada uno de estos elementos en sí mismos y por la disposición que adoptan tienen un evidente carácter funcional o técnico:



i) Como informa Sr. Juan Alberto (ff. 340 y ss) los tres cabezales de corte son elementos activos que aseguran el afeitado, advirtiéndose en cada uno de ellos sus componentes más característicos, cuales son una rejilla circular dotada de múltiples hendiduras, cada una de ellas destinada a aprisionar los pelos durante el afeitado, y una corona de cuchillas giratoria arrastrada por el motor de la afeitadora, que está situada bajo la rejilla y su función es cortar los pelos que penetran en las hendiduras de las rejillas durante el desplazamiento de la afeitadora sobre la cara. A la vista de lo cual, la función técnica que desempeñan los tres cabezales resulta evidente, al margen de que las patentes comparadas por el perito Sr. Juan Alberto (US 2.099.334; US 2.213.291; 2.119.284; FR 856.092; 2.207.443; 2.207.444; 4.038.748) no reivindiquen la superficie de afeitado que muestran las **marcas** internacionales objeto de litigio, como ha puesto de manifiesto el perito Sr. Franco (ff. 543 y ss.).

ii) La disposición de los tres cabezales de corte en triángulo equilátero es también funcional, pues no responde al capricho o la imaginación sino a la forma de disposición que permite alcanzar mayor eficacia en el afeitado, facilidad de manejo y costes de fabricación razonables. Así lo reconoció el Sr. Edemiro , Jefe de la División de Afeitados de PHILIPS en una declaración prestada en un procedimiento judicial seguido en Australia, y que fue aportada por la actora como documento nº 30 (página 10 de la traducción).

Esta disposición no pierde su carácter funcional por el hecho de que haya aparecido en el mercado una maquinilla de afeitar de sistema rotatorio de cuatro cabezales (documento nº 36 de la demandada) o existan otras con un sistema distinto denominado oscilante (como aparecen en la parte superior pág. 36 del informe de GESCOM aportado como documento nº 27 de la demandada), ya que, como advertía la STJCE 18 de junio de 2002 , para apreciar la causa de nulidad resulta irrelevante "la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico". Diferimos de lo que concluye el informe GESCOM (documento nº 25 de la demandada) cuando afirma que la diversidad de "superficies de afeitado" permite considerar que la aplicada por PHILIPS a su modelo HQ 4411 PHILISHAVE, que reconoce reproduce su **marca** tridimensional, responde a una solución esencialmente estética. Si bien es cierto que no es la única solución técnica para lograr el afeitado con una maquinilla eléctrica, pues existen otros sistemas distintos (oscilante o mixto -oscilante y rotatorio-), la forma no deja de ser necesaria para obtener una solución técnica, que el perito Sr. Juan Alberto sintetiza como "eficacia en el afeitado, facilidad de manejo y costes de fabricación razonables". Lo que aparece corroborado por la referida declaración del Sr. Edemiro , cuando reconoce que las tres cabezas configuradas en un triángulo equilátero facilita el diseño de una afeitadora bastante más compacta y fácil de sujetar (pág. 26 de la traducción).

iii) Por lo que respecta a la disposición del triángulo equilátero, que forman los cabezales de corte, en pirámide invertida, el informe GESCOM insiste en que esta forma responde a meras razones estéticas, y para ilustrarlo pone de relieve que técnicamente existen cuatro opciones de la superficie de afeitado en cuanto a la disposición de los tres cabezales de corte en forma de triángulo según su orientación: un triángulo equilátero en forma de pirámide, otro en forma de pirámide invertida (que es el de PHILIPS), otro orientado hacia la derecha y otro orientado hacia la izquierda (pág. 9 del documento nº 25 de la demandada). Pero la opción del triángulo en forma de pirámide invertida no responde a criterios meramente estéticos, como se advierte del informe Sr. Juan Alberto (ff. 345 y ss), al explicar un hecho de experiencia perfectamente imaginable, como se describe, y que permite advertir razones técnicas en dicha configuración: "En una disposición en pirámide invertida, tenemos, en la parte superior, dos cabezales de corte situados en horizontal. Cuando el usuario desplaza la afeitadora por zonas del rostro difícilmente accesibles, tal como sucede debajo de la nariz, los dos cabezales superiores se encuentran por encima de los labios ofreciendo un máximo de superficie activa de afeitado que permite un afeitado rápido y eficaz, mientras que en una disposición en pirámide, sólo un cabezal de corte actuaría entre los labios y la parte baja de la nariz, el manejo de la afeitadora sería mucho más incómodo y el afeitado la mitad de eficaz. Lo mismo sucedería para las otras partes de la cara de difícil acceso como son la parte baja de la cara, el mentón, bajo las orejas, etc". Esta disposición, también permite incorporar el accesorio para recortar las patillas al lado de la parte superior del soporte de los cabezales, que es relativamente plano y se limpia mejor. Aunque lo anterior no obsta a que también existan otras razones, entre las que destaca evitar el efecto de señal de peligro que puede producir la forma piramidal en el consumidor, de la que informa el Sr. Luis Enrique , redactor del informe GESCOM, en el acto del juicio.

iv) El soporte liso en forma de triángulo equilátero con ángulos redondeados responde a razones funcionales, como lo demuestra que la propia PHILIPS lo reivindicara, junto con otras características estructurales y funcionales, en su patente UK 1.348.023 (ff. 420 y ss).

v) Por último, el reborde en relieve que rodea el soporte de los cabezales de corte cumple una función de protección, evitar que la piel del rostro penetre en los cabezales de corte y pueda ser pellizcada, impedir cualquier irritación de la piel y tensar la piel, para enderezar los pelos que emergen más y puedan ser de este modo cortados a menor distancia de la piel.



Con relación al informe Sr. Ramón , para justificar que apenas se tenga en consideración en el presente procedimiento, debemos aclarar que aun cuando según su parecer existen cinco patentes de diseño norteamericanas (US 232.275, 247.857, 276.563, 284.224 y 353.686) cuya superficie afeitadora tiene una forma igual o similar a la de la **marca** tridimensional 587.254, ello no impide que la forma responda a razones funcionales y/o técnicas, como lo pone de relieve lo argumentado en este apartado.

En cuanto al análisis comparativo del informe GESCOM, sin perjuicio de que tenga alguna información de interés, sobre todo lo que se refiere al diseño formal de las superficies de afeitado y, más en concreto, los distintos sistemas y superficies de afeitado al que nos hemos referido antes (pp. 35-45 del documento 27 de la demandada), responde a la finalidad de justificar el riesgo de confusión para que prosperen las acciones marcarias y de competencia desleal ejercitadas por PHILIPS en el procedimiento 892/2002, del Juzgado de primera instancia nº 48 de Barcelona.

b) La **marca** 439.559

Se trata de una **marca** gráfica tridimensional que reproduce la unidad de afeitado, también vista desde arriba, de una maquinilla eléctrica en la que se distingue fundamentalmente el primero de los elementos advertidos en las cuatro **marcas** anteriores: la existencia de tres cabezales de corte dispuestos en forma de trébol.

Al igual que en el caso anterior, podemos afirmar que los tres cabezales de corte son elementos activos que aseguran el afeitado, advirtiéndose en cada uno de ellos sus componentes más característicos, cuales son una rejilla circular dotada de múltiples hendiduras, cada una de ellas destinada a aprisionar los pelos durante el afeitado, y una corona de cuchillas giratoria arrastrada por el motor de la afeitadora, que está situada bajo la rejilla y su función es cortar los pelos que penetran en las hendiduras de las rejillas durante el desplazamiento de la afeitadora sobre la cara, todo lo cual pone en evidencia también su carácter eminentemente funcional. Del mismo modo que lo tiene la disposición de los tres cabezales de corte en forma de trébol, con la forma de una pirámide invertida, y la figura que rodea estrechamente y rellena el hueco existente entre los cabezales, como reconoce Sr. Edemiro en su declaración (pág. 23 de la traducción).

c) **Marca** 430.836

Aunque la representación gráfica sea más sencilla, reproduce algunos de los elementos esenciales de la unidad de afeitado, también vista desde arriba, de una maquinilla eléctrica, en la que se distinguen con claridad los tres cabezales, y si bien no pueden advertirse con tanta precisión como en las anteriores la rejilla circular y las cuchillas, porque son trazos más sencillos, sí resalta la disposición de los tres cabezales de corte en triángulo equilátero, en forma de pirámide invertida, y el soporte liso en forma de triángulo equilátero con ángulos redondeados. La sencillez de la representación no impide que, como en el caso anterior, también en éste la **marca** gráfica esté constituida por la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**.

QUINTO: Análisis de la conclusión alcanzada a la vista de la finalidad perseguida con la prohibición del art. 5.1.e) LM

La procedencia de la conclusión alcanzada en el fundamento jurídico anterior, queda validada a la vista de la finalidad perseguida por la prohibición legal aplicada, como causa de nulidad, y de las consecuencias que podrían derivarse de no ser aplicada.

La razón de ser de la prohibición absoluta de registro de **marca** prevista en el art. 5.1.e) LM es la que explicaba el TJCE en el cuerpo de la argumentación de la referida sentencia de 18 de junio de 2002 (caso Philips v Remington), al exponer ratio del art. 3.1.e) de la Directiva 89/104, que traspone a nuestro derecho el art. 5.1.e) LM: "evitar que la protección del derecho de **marca** llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. El artículo 3, apartado 1, letra e), pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de **marca** se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que estos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la **marca**" (nº 78).

Y, "(P)or lo que respecta, en particular, a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto **necesaria para obtener un resultado técnico**, enumerados en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe señalarse que el objetivo de esta disposición es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, porque la exclusividad inherente al derecho de **marca** obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función o, al menos, eligiesen libremente la solución técnica que desearan adoptar para incorporar dicha función en su producto" (nº 79).



Lo que se explica con suma claridad en el informe de la OMPI elaborado para la sesión del Comité permanente sobre el derecho de **marcas**, modelos y dibujos industriales, aportado con la demanda (documento nº 10 de la demanda), que resalta el sentido de la prohibición de las **marcas** constituidas exclusivamente por formas funcionales y técnicas, para "impedir la elusión del sistema de patentes como único medio de obtener derechos exclusivos sobre dichas creaciones". Lo contrario no dejaría de ser un fraude de ley, pues para evitar la caducidad temporal de la protección de las creaciones industriales o del diseño, podría lograrse una exclusiva sobre formas funcionales y técnicas por tiempo indefinido, con el consiguiente perjuicio para el mercado.

En este sentido, conviene resaltar que PHILIPS carece de una patente sobre la maquinilla de afeitar eléctrica, cuya superficie de afeitado es un triángulo equilátero invertido con tres cabezales rotatorios iguales y armónicamente distribuidos en sus esquinas redondeadas, y los modelos industriales registrados en España (aportados con la demanda, como documento 11) en la actualidad están caducados.

También debe advertirse que el presente pleito es consiguiente a otro anterior, tramitado en el Juzgado de primera instancia nº 48 de Barcelona bajo el nº de autos 892/2002, en que PHILIPS ejercitaba entre otras acciones las de violación de tres de las **marcas** internacionales objeto del presente pleito (las núms.. 587.254, 638.663 y 430.837) contra una filial de REMINGTON por la comercialización en España de maquinillas de afeitar eléctricas **marca** REMINGTON cuyo diseño responde al distintivo de los tres cabezales de PHILIPS (así se puede leer en la demanda principal de aquel procedimiento, aportada como documento). Lo anterior permite advertir el efecto consiguiente al reconocimiento de la validez de las **marcas** de PHILIPS, que es el que se pretende evitar por la normativa nacional y comunitaria que acabamos de resaltar: impedir que la demandada, sin tener un derecho de exclusiva sobre una solución técnica o el diseño de la maquinilla eléctrica con una superficie de afeitado constituida por un triángulo equilátero invertido con tres cabezales rotatorios iguales y armónicamente distribuidos en sus esquinas redondeadas, por tener registrada una **marca** gráfica tridimensional que exclusivamente representa esta forma de la superficie de afeitado, impida en la práctica que cualquiera pueda fabricar y comercializar maquinillas eléctricas con esta forma.

Finalmente, resulta significativo que, tanto en el ámbito de la Unión europea como fuera de ella, tribunales u organismos de otros estados han denegado o cancelado el registro de las **marcas** que hemos estimado nulas, por vulnerar la prohibición del art. 5.1.e) LM, en atención a las mismas razones (la **marca** se refiere al principal rasgo funcional de la afeitadora PHILIPS, los tres cabezales que responden a razones funcionales o técnicas y no meramente estéticas, no estando por ello justificado que se apropie PHILIPS del monopolio sobre esta solución técnica): Sentencia del Tribunal Federal de Canadá (una copia de un extracto traducido ha sido aportada por la demandante como documento nº 16); Sentencia del Tribunal Federal de Australia de 30 de junio de 2000 (copia y traducción aportadas como documento nº 17); la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 30 de enero de 2003 en un procedimiento entre las mismas partes -PHILIPS y REMINGTON- (copia y traducción aportadas como documento nº 28 de la actora); dos sentencias del Tribunal Federal Alemán de Patentes correspondientes a las vistas de 10 de diciembre de 2003 que declaran la nulidad de las **marcas** internacionales 638.663 y 587.254 respectivamente (copia y traducción aportada como documentos núms. 1 y 3 en el rollo de apelación); la decisión de la Oficina de Patentes y **Marcas** Alemana de 12 de noviembre de 2004 que cancela el registro de la **marca** alemana tridimensional núm. 394.08.350, que se corresponde con las **marcas** internacionales núms. 587.254 y 430.837 (copia y traducción aportadas como documento nº 2 en el rollo de apelación); y sentencia de High Court of Justice de Reino Unido, de 21 de octubre de 2004, que declara la nulidad de cinco **marcas** británicas similares a las que son objeto del presente pleito (copia y traducción aportadas como documento nº 4 de la actora en este rollo de apelación).

SEXTO: Costas

La desestimación del recurso de apelación da lugar a la imposición a la parte apelante de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398.1 LEC.

Aunque no deja de ser una cuestión técnica y valorativa, y la labor desarrollada por el letrado de la parte demandada es digna de encomio por la claridad de exposición y la búsqueda de argumentos que sostengan su tesis, algunos de ellos sutiles e ingeniosos, especialmente el que hace hincapié en que la forma responda "exclusivamente" a razones técnicas, desplazando así el adverbio de su lugar (debiera resaltar que la **marca** consista "exclusivamente" en la forma del producto necesaria para obtener una solución técnica), no por ello debemos dejar de aplicar el criterio de vencimiento objetivo, que es la regla general prevista en el art. 394 LEC, del que sólo debemos separarnos en casos excepcionales, cuando concurren serias dudas de hecho o de derecho.

FALLAMOS



DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V. contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia nº 13 de Barcelona, con fecha 6 de mayo de 2004 , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; Y CONFIRMAMOS dicha resolución, con imposición a la parte apelante de las costas en esta alzada.

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

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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ