



Roj: **SJM A 4/2010 - ECLI:ES:JMA:2010:4**

Id Cendoj: **03014470012010100004**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **1**

Fecha: **10/02/2010**

Nº de Recurso: **396/2009**

Nº de Resolución: **119/2010**

Procedimiento: **Apelación, Propiedad industrial**

Ponente: **RAFAEL FUENTES DEVESA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.396/2009

Parte demandante: FIGUERES INTERNACIONAL SEATING SA

Procurador: FRANCISCA CABALLERO CABALLERO

Abogado: JOSE M^a SOCORÓ GIRONELLA

Parte demandada: OKEN SA

Procurador: JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ

Abogado: MARIO SOL MUNTAÑOLA

SENTENCIA núm.119/10

En Alicante, a 10 de Febrero de 2010

Vistos por mí, Ilmo. Sr. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 396/2009 promovidos a instancia de FIGUERES INTERNACIONAL SEATING SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. FRANCISCA CABALLERO CABALLERO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. JOSE M^a SOCORÓ GIRONELLA contra OKEN SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a MARIO SOL MUNTAÑOLS , sobre infracción de dibujo y 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 que comprende los siguientes pronunciamientos:

"

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.-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 resuelto la oposición procesal relativa al modo de proponer la demanda, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental y pericial que se admitieron, señalándose la celebración del juicio

Cuarto - 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

Quinto.- En la tramitación de este 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 1300 el número de asuntos registrados en 2009 que superan de manera considerable el módulo de asuntos previstos por el CGPJ para un órgano judicial de esta clase

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

1. La mercantil FIGUERES INTERNACIONAL SEATING SA formula demanda contra OKEN SA por considerar que ésta última con la fabricación, oferta y comercialización de la butaca identificada comercialmente como "Teatro" infringe el derecho exclusivo que la primera tiene sobre una butaca protegida como modelo comunitario N° 000133962-003 que se identifica en su catalogo como modelo 6033 FLEX SEATING, por entender, en esencia, que la impresión de conjunto que ofrece la butaca de la demandada no difiere de la de la actora, solicitando las pretensiones declarativas y de condenas trascritas en los antecedentes al amparo del Reglamento (CE) número 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y por remisión (art 88), de arts 52 a 57 de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI en adelante)

2. En la contestación a la demanda, en extracto, se niega la infracción al afirmar que la butaca TEATRO (de OKEN), elaborada por el diseñador Alejandro, produce una impresión general diferente a la que del modelo comunitario registrado, desglosando esas diferencias, que además no se corresponde con la butaca 6033 FLEX SEATING de la actora sino con la 6032 FLEX SEATING que aparece al folio 7 a 9 del catálogo de la actora (doc num 1 de la contestación)

Segundo.- Los modelos en litigio

3. El modelo comunitario de la actora están incluidos en una solicitud múltiple, como prevé el artículo 37 del RMDC y artículo 2. 1 del Reglamento (CE) núm. 2245/2002, de 21 de octubre, de la Comisión, de Ejecución del Reglamento 6/2002 (en adelante RE), tratándose, a efectos de aplicación del Reglamento, cada uno de ellos independientemente de los demás (artículo 37.4 RMDC), representado con las figuras que se reproducen a continuación:

Se emplean las 7 perspectivas admitidas (art 4.2RE) sin descripción alguna, que hasta un número de 100 palabras, explique la representación del modelo (artículo 36 RMDC y 1RE); descripción que, como aclara el art 37.6 RMDC, no afecta al alcance de la protección del modelo como tal.

Se registra para productos de la clase 6.1 de la Clasificación de Locarno (sillas - mobiliario) solicitado el 30/1/2004 y publicado el 4/5/2004 (doc num 3)

4. Por su parte, la butaca de OKEN a comparar aparece reproducida en los dictámenes periciales de las partes y se corresponde con el catálogo aportado en la demanda (doc num 6) y contestación (doc num 5 y que escaneadas se reproducen en distintas perspectivas

Tercero.- El ámbito de protección del modelo comunitario de la actora

5. EL objeto de la litis se centra en determinar es si la butaca de la demandada identificada como TEATRO produce en los usuarios informados una impresión general distinta al modelo comunitario de la actora, ya que el artículo 10 RMDC preceptúa que "1.La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

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



6 Y como se ha dicho por este Juzgado en otras ocasiones (así sentencia de 1 de septiembre de 2009 (Autos 174/2008 ELECTROLUX AB y ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA SA contra BSH PAE SL) teniendo en cuenta:

i) que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales, si bien a mi entender y, por exigencias derivadas del deber constitucional de motivación judicial (art 24 CE), deben indicarse los criterios concretos que permiten alcanzar esa conclusión

ii) no se exige que esa diferenciación sea de alto grado, pues el legislador comunitario eliminó el adverbio "notablemente "que había en el proyecto de Reglamento, con lo que se amplía el ámbito de protección, sin que ello signifique, como apunta en la doctrina Otero Lastres (Manual de la Propiedad Industrial, pag 396) que no se exija un cierto grado de "diferenciación " ,como se desprende del adverbio "claramente " que emplea el Considerando 14 del Reglamento según el cual " La determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece y el grado de libertad con que lo creó el autor "

iii) que lo que es merecedor de protección es la impresión derivada conjuntamente de la específica disposición y combinación de sus distintos elementos externos y que en conjunto conforman la novedad y singularidad del objeto cuya protección se reclama (por producir una impresión diferente de los anteriores), no de los distintos elementos aislados que lo conforman y que por ello es posible que de forma separada ya estuviesen anticipados en el tiempo

iv) que el estándar subjetivo para apreciar esa impresión es el usuario informado, que no se define ni en el Reglamento ni en la Directiva, indicando al respecto la Exposición de Motivos de Ley española de Diseño (Ley 20/2003) que emplea también esta figura " que habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto" que recuerda al " experto en la materia " previsto en la legislación de patentes (artículo 8 de la Ley de Patentes) pero no equiparable ya que no se trata aquí de un "experto" sino de un " usuario " ,es decir, de un consumidor, lo cual también impide su equiparación a aquellos sujetos que forman " los círculos especializados " previstos en el artículo 7 RMDC (y 6 de la Directiva) (Tribunal de Marca Comunitaria en sentencia de 25/4/2006) , sin que sea un usuario cualquiera sino dotado de un cierto grado de conocimiento, que añade un plus a aquél. En palabra del Tribunal de Marcas "...no es el consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes (artículo 9 de la Ley de Patentes) ni, añadimos nosotros, a los integrantes de los círculos especializados del sector y que posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño" (sentencia de 23 de julio de 2008)

En este sentido de no equiparar el consumidor medio al usuario informado se pronuncia la División de Anulación de la OAMI en Decisión de 30/06/2005, en tanto que en la doctrina Casado Cerviño (El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa) señala que no puede ser cualquier consumidor sino aquel que posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector antes de la fecha de referencia (estado la técnica) sin ser especialista en diseño (sentencia de este Juzgado de 22 de enero de 2008), añadiendo la Sentencia citada del Tribunal de Marcas que no hay obstáculo alguno en que se efectúe esa valoración por el Juzgador. Como se ha dicho en otras ocasiones - Sentencia de 22/1/2008 - el referente es ese consumidor cualificado, sin perjuicio claro está, de que las partes puedan aportar los medios de prueba, y entre ellos las periciales en su caso, que consideren convenientes para conformar la convicción judicial también sobre este particular

v) que la comparativa o cotejo no debe realizarse entre el modelo comercializado por la actora en el mercado y el de la demandada sino entre este último y el modelo comunitario tal y como está registrado, ya que el ámbito de protección del diseño registrado debe calibrarse con arreglo a la representación gráfica que figura en la OAMI, sin que sean objeto de protección trasladable a este modelo características ajenas a esa representación (Sentencia de este Juzgado de 26/12/2005, asunto Panini España S.A. contra Kelloggs España S.L y el Tribunal de Marca Comunitaria en sentencia de 25/4/2006 en el mismo asunto y posterior de 23 de julio de 2008 , asunto Sillerias Alacuas).

vi) que en esa impresión o impacto visual, el usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base.

vii) que debe valorarse el grado de libertad del autor al desarrollar el modelo o dibujo y de que manera las soluciones formales vienen impuestas o limitadas por la técnica o tendencias , a valorar según el sector



industrial al que pertenece el diseño y sus características propias, como indica el Considerando 14 del RDMC 6/2002 citado (y la EM de la ley española 20/2003, tributaria del derecho comunitario), de manera que cuanto más limitada es la libertad del diseñador menor es el nivel de exigencia de la diferencia, porque ésta es más difícil de conseguir y viceversa: a mayor libertad de creación, mayor ha de ser la divergencia con lo ya existente para afirmar que la impresión es distinta

viii) que es ajena a esta comparativa elementos ajenos 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 (Sentencia de este Juzgado de 4 de enero de 2007, asunto S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL vs VILLPLASGO SA y Auto del Tribunal de marcas de 11/4/2006, asunto Festina Lotus vs Grupo Munreco) . 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

7. A la vista tales consideraciones puestas en relación con la prueba pericial aportada y el examen de la documental adjunta, se puede anticipar que el modelo de butaca de la demandada produce una impresión general distinta al modelo comunitario, tal y como se desprende de la comparativa de los modelos reproducidos

8. Es cierto que ambos presentan coincidencias al obedecer ambos a la misma estructura: un respaldo paralelepípedo rectangular ligeramente curvado en su parte superior e inclinado hacia atrás, de superficie cóncava, (cualidad que se desprende de la figura 4 del modelo frente a la tesis del perito de la demandada) ; un asiento rectangular, que se apoya en la parte posterior superior de la estructura de soporte, abatible y en posición de uso con orientación horizontal ligeramente inclinado hacia arriba; un reposabrazos rectangular y un pie de apoyo de forma alargada prismática rectangular que parte de la parte central del asiento y termina en una placa de base

9. Pero no podemos olvidar , al margen de las disquisiciones sobre si es o no aplicable una determinada norma UNE, que la estructura base viene impuesta al diseñador por imperativos técnicos y de uso como butacas destinadas a su colocación en línea en salas de cine, de exposiciones, auditorios, de prensa o análogas , ya que la altura y profundidad de respaldo y asiento responden no solo a exigencias antropométricas sino también a su utilización indicada para no impedir la visibilidad, por lo que las semejanzas estructurales no son determinantes en el juicio comparativo que impone el Reglamento. E igual puede predicarse del empleo de un solo punto de apoyo ya para evitar obstáculos en la colocación de las extremidades inferiores de los que ocupan las filas posteriores ya para favorecer la limpieza del suelo ya para conseguir un efecto visual más liviano de las butacas colocadas en fila

10. De igual modo también se aprecian divergencias, ya que:

i) en cuanto a la estructura de soporte, el pie en el modelo comunitario es perpendicular al suelo, en tanto que en la butaca TEATRO está inclinado hacia atrás, en sintonía con la inclinación del respaldo, que potencia el efecto visual de esa inclinación

ii) en cuanto al asiento, el del modelo comunitario es un cuerpo prismático de bordes rectos y superficie recta; por el contrario en la butaca TEATRO aparece ese cuerpo prismático con bordes ligeramente redondeados, de superficie convexa y curvada hacia abajo

En posición de plegado, el asiento del modelo comunitario queda paralelo al apoyabrazos plegado, mientras que el asiento plegado de la butaca Teatro queda más elevado que el apoyabrazos

iii) en cuanto al respaldo, mientras los bordes del cuerpo que lo forman en el modelo comunitario son rectos, en la butaca TEATRO son redondeados, presentando el primero unas bandas en su parte inferior que dan la apariencia un cuerpo compuesto, frente al respaldo de la butaca TEATRO que aparece "limpio" , sin elemento alguno que rompa su unicidad

iv) el apoyabrazos del modelo comunitario es abatible, compuesto por dos cuerpos de bordes rectos: uno fijo y otro movable, de forma rectangular, vertical, que en posición de plegado alcanza una altura aproximada de las dos terceras partes del respaldo en tanto que en posición operativa quedan a un nivel más elevado respecto del asiento. Frente a ello la butaca TEATRO tiene un solo cuerpo trapezoidal, de bordes redondeados, siendo el superior horizontal y recto, que se coloca en posición vertical a la altura de la mitad del respaldo, aproximadamente, coincidiendo borde interior y posterior del apoyabrazos con borde inferior y posterior del respaldo y a un nivel sustancialmente coincidente con el del asiento. Mientras la apariencia formal en el segundo caso es siempre la misma, el primer caso varía según la posición que adopte el apoyabrazos



11. El cotejo anterior lo que permite concluir es que la entidad de todas estas divergencias supera a las semejanzas, en una apreciación general y sintética, ya que consiguen proporcionar una impresión o impacto distinto a ese usuario conocedor del mercado de estas butacas no de uso domestico, que por sí ya se trata de un mercado en el que cualquier usuario es atento, por ser objetos de un importe relativo y de consumo no diario, destacando sobremanera la distinta concepción de uno de los elementos nucleares cual es el apoyabrazos , no solo en proporciones de altura respecto de los restantes (como viene a reconocer el dictamen de la actora (doc num 8 de la demanda) sino en su configuración y elementos que lo componen, con predominio de las formas curvas y redondeadas en el caso de la butaca Teatro frente a las líneas rectas que se desprende del modelo comunitario, sin que valga decir que la representación de dibujos a esa escala no permite reproducir bordes cuando el registro en la OAMI no se limita a reproducciones de dibujos, valiendo otras representaciones gráficas o bien una vista de detalle y descripción aclaratoria, sin que la ausencia de precisión sobre sus características puede beneficiar al demandante (STM de 23/7/2008)

12. Frente al parecer del perito de la actora en un ámbito en el que la libertad del creador no es absoluta, no se trata de diferencias puntuales e intrascendentes sino variadas, de entidad, sobre todo la que afecta al apoyabrazos que es elemento no accesorio, con impacto visual elevado por su tamaño e importancia en el conjunto. Como dijo este Juzgado en la sentencia de 22/1/2008 en un asunto análogo " En el caso presente, en este tipo de silla/butaca en el que predominan las formas cuadradas- rectangulares de respaldo y asiento, con una superficie aplanada para su acolchamiento es claro que el usuario informado parece que prestara atención no solo a su forma sino también a la extensión de su superficie (ya distintas en uno y otro caso) y a la manera en que se interrelacionan o conectan al afectar a los elementos más distintivos tanto por su función (y que determinan la mayor o menor comodidad del mueble o la posibilidad de ser asidas desde ese hueco, cosa que se descarta totalmente en las de la demandada al ser una superficie compacta) como por su tamaño, al ser los elementos que representan una superficie de mayor extensión y por ende mayor impacto visual produce.

13. Además, ese espacio vacío entre respaldo (y por ende la menor superficie de éste frente al empleado por la demandada) y asiento produce en los modelos comunitarios una sensación de ligereza distinta a la de los modelos de la demandada, que aparecen menos livianos, potenciado esto por las restantes diferencias antes apuntadas.

Respecto de esto ultimo, no se trata tanto del tamaño concreto, que en el modelo comunitario no se refleja, sino de las proporciones y grados de inclinación de las distintas partes esenciales de la figura poliédrica entre sí", confirmada por el Tribunal de Marcas Español en la sentencia de 23 de julio de 2008 en la que sentenció que " esa diferencia en la unión del respaldo y el asiento en un mueble como puede ser una silla o una butaca de una estructura muy simple tiene tal impacto visual sobre el conjunto del mueble que permite concluir que los muebles confrontados causan al usuario informado una impresión general distinta."

13. En definitiva, al no haber sustrato probatorio para apreciar que los productos de la demandada provoquen la misma impresión general que el modelo comunitario registrado, sin que baste que se incardinan en la misma tendencia (al ser el Reglamento más exigente), procede la desestimación de la demanda, al corresponder a la actora la carga de la prueba de tal circunstancia (art 217 LEC)

Cuarto - Las costas se imponen a la parte actora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC

Visto los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por FIGUERES INTERNACIONAL SEATING SA contra OKEN SA absolviéndola de las pretensiones contra ella formuladas

Las costas se imponen a la parte actora

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco 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.

E/.