



Roj: **SJM A 127/2008 - ECLI:ES:JMA:2008:127**

Id Cendoj: **03014470012008100017**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **1**

Fecha: **26/06/2008**

Nº de Recurso: **565/2007**

Nº de Resolución: **86/2008**

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

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 565/2007

Parte demandante: MARSET ILUMINACIÓN SA

Procurador: VICENTE MIRALLES MORERA

Abogado: JOSÉ AGUSTÍN MORA

Parte demandada: MODDIS ILUMINACIÓN SL

Procurador: IRENE ORTEGA RUIZ

Abogado: LUIS LÓPEZ PARDO

SENTENCIA N° 86/08

En Alicante, a 26 de junio de 2008

Vistos por mí, lltmo, Sr. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria Núm Único, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 565/2007; promovidos a instancia de MARSET ILUMINACIÓN SA, representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. MIRALLES MORERA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. MORA GRANELL contra MODDIS ILUMINACIÓN SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. ORTEGA RUIZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a LÓPEZ PARDO, sobre infracción de dibujo y modelo comunitario

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la mentada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de os 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 aclarado que en la demanda no se ejercitan acciones



de competencia desleal, 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 sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero: Planteamiento

1, La mercantil MARSET ILUMÍNA SA formula demanda contra MODDIS ILUMINACIÓN SL por considerar que ésta última con la fabricación y comercialización de las lámparas denominadas GRETTA 1PL10, 1PL30, 1C10, 1C30, 1C50, 3C10 y 2C30 infringe el derecho exclusivo que la primera tiene sobre la lámpara protegidas como modelo comunitario No. 691,340, variante 12, interesando las pretensiones declarativas y de condenas trascritas en los antecedentes, con invocación de los arts 10 y 19 del Reglamento (CE) número 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y por remisión del art 88 del mismo cuerpo legal , los arts 53 y concordantes de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI en adelante) por entender, en esencia, que la impresión de conjunto que ofrecen las lámparas de la demandada son iguales a la lámpara de la actora

2. En la contestación a la demanda, en extracto, se niega la infracción al afirmar: i) que la lámpara GRETTA es distinta al modelo comunitario de la actora; ii) que ésta no pueda pretender con el mismo monopolizar el concepto de lámpara caracterizada por sobreponer a la pantalla una estructura exterior transparente, que ya existe en el mercado desde hace muchos años; iii) que la estructura externa en cristal junto a una pantalla de tela para proteger una lámpara de techo carece de carácter singular al haber sido empleada por la propia actora en su lámpara MERCER divulgada en 2005

Segundo.- La validez del modelo comunitario

3. El modelo cuya protección se reclama (la variante 12 del modelo 691340) se trata de un modelo comunitario registrado en la OAMI, por lo que conforme al art 85 RDMC se considera válido, correspondiendo a quien no esté de acuerdo impugnar su validez, al contrario de lo que ocurre con los no registrados.

4. Aclaraciones que devienen necesarias ante las alegaciones hechas en la contestación a la demanda e informe por la parte demandada acerca de su nulidad, que no pueden ser tenidas en cuenta como enervantes de la eficacia del modelo, que se considera valido por imperativo del art 85.1 al no impugnarse su validez en forma, bien mediante demanda de reconvencción bien mediante excepción de nulidad por asistirle al demandado un derecho nacional previo a tenor del art 25. 1.d)

Tercero. Los modelos en litigio

5. El modelo comunitario de la actora (que comercializa bajo el nombre MERCER) como está incluido en una solicitud múltiple (prevista en 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), solicitado el 20/3/2007 y publicado el 24/04/2007 (doc Núm 4) representado por tres perspectivas que se reproducen a continuación:

[Descargar documento adjunto](#)

6. No se acompañan a la solicitud mas perspectivas (de hasta las 7 admitidas, art 4.2RE) ni de 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, tratándose de un lámpara de techo que aparece en el catálogo de abril de 2006 de la actora (doc Núm 5 de la demanda)

5. Los modelos a comparar son cuatro variantes de lámpara comercializadas por la demandada como GRETTA 1PL10, 1PL30, 1C10, 1C30, 1C50, 3C10 y 2C30 que aparecen en el catálogo de la demandada del año 2007 (doc Núm 6), cuya imagen escaneada se reproduce a continuación, aportándose en la contestación como documento-pieza Núm 7- una de ellas:

a) las GRETTA 1PL10 y 1 PL30.son plafones de diferentes dimensiones (19 de alto y 25 de diámetro la primera y 25.y 42. respectivamente la segunda)

[Descargar documento adjunto](#)



b) las GRETTA 1C10, 1C30 y 1C50 son lámparas colgantes individuales de diferentes dimensiones (19 de alto y 25 de diámetro la primera y 25 y 42, la segunda y 31 y 52 la tercera)

[Descargar documento adjunto](#)

c) las GRETTA 3C10 y 2C30 son lámparas colgantes triples y dobles de diferentes dimensiones (19 de alto y 25 de diámetro cada uno de los de la primera y 25 y 42, cada uno de los de la segunda)

[Descargar documento adjunto](#)

7. Se reproduce a continuación escaneada la imagen que aparecen en el informe pericial de la actora (doc num 10) identificada como modelo GRETTA 1C50, cuyas consideraciones se dice que son trasladables a las diferentes variantes de plafones y lámparas GRETTA porque comparten la misma pantalla (que aparece en los todos los modelos GRETTA) y por ello no ofrecen una impresión general distinta a la que contiene el modelo comunitario registrado.

[Descargar documento adjunto](#)

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

8. Ante las afirmaciones contenidas en el dictamen pericial de la parte actora que se reproducen en la demanda, hay que volver a remarcar que el cotejo entre uno y otros a fin de fijar el ámbito de protección del modelo comunitario registrado de la actora debe calibrarse con arreglo a la representación que figura en la OAMI. No puede ser objeto de protección trasladable a este modelo características ajenas a esa representación que pueda tener la plasmación física del diseño, pues como dice la doctrina más autorizada la apariencia que se debe tomar en cuenta a la hora de determinar si concurren los requisitos de protección es la del diseño tal y como ha sido solicitado a la oficina de registro. Y es carga del titular del modelo comunitario registrado que la representación gráfica reúna los requisitos que de forma detallada se exponen en el art 4RE, que dice que su calidad permitirá distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección, para lo cual puede servirse de hasta siete perspectivas e incluso de perspectivas detalladas de partes a escala aumentada o de colores, por lo que debe asumir el riesgo que conlleva que la representación presentaba no sea lo suficientemente expresiva de las características que pretende proteger. Así en las Directrices de Examen de la OAMI se recuerda que " Redundé en interés y es responsabilidad del solicitante presentar una representación idónea que incluya un número suficiente de perspectivas para especificar todas las características del dibujo o modelo cuya protección se solicita. El examinador no comprobará si el dibujo o modelo podría tener otras características que no se reflejen en las perspectivas presentadas"(11.4) y en la resolución de la División de Anulación de 27/04/04 no se toma en consideración el material empleado invocado por el titular de una silla "ya que la reproducción gráfica del modelo...no indica ningún material en concreto. Así lo ha dicho este Juzgado en sentencia de 26/12/2005 (asunto Panini España SA contra Kelloggs España SL) y el Tribunal de Marca Comunitaria en sentencia de 25/4/2006 en el mismo asunto.

9. Conectado con ello, la primera consideración a destacar es que se solicita la infracción por comercializar la demandada 4 clases de lámparas (con distintos tamaños) plafones, lámparas colgantes individuales, lámparas colgantes dobles y lámparas colgantes triples y ello sobre la base de un modelo comunitario que representa la forma externa de una lámpara colgante individual porque se viene a decir que la pantalla que aparece en las primeras (los distintos modelos GRETTA) no ofrece una impresión general distinta a la que contiene el modelo comunitario registrado.

10. Al respecto hay que puntualizar que el modelo comunitario invocado ni protege cualquier lámpara de esa clase o tipo (de techo) sino única y exclusivamente la configuración formal externa que aparece en el Registro (así en un caso de bolsos tipo góndola, el Auto del Tribunal de Marcas Comunitario de 14 de abril de 2005 (asunto Plastimoda) ni solo un elemento de ese conjunto, aunque sea prevalente, sino la apariencia formal en su totalidad, es decir, la específica disposición y combinación de sus distintos elementos externos y que en conjunto conforman la novedad y singularidad del objeto registrado. (en nuestro caso) por producir una impresión diferente de los anteriores. En consecuencia, lo que protegeré modelo comunitario n° 691.340, variante 12 no es la forma de una pantalla (de las que se emplean en las lámparas) sino la apariencia formal de una lámpara colgante individual. Por tanto no se asume el criterio comparativo propuesto por la parte sino que debe realizarse un análisis individualizado respecto de cada una de las variantes de lámpara tachadas como infractoras

Quinto. La impresión general

11. Partiendo de la premisa anterior y: que delimita el objeto de protección - aparece como evidente que la impresión general que producen los modelos GRETTA 1PL10 y 1PL30, que son plafones y GRETTA 3C10 y 2C30, que son lámparas colgantes triples y dobles, es distinta al modelo comunitario registrado, que es una



lámpara colgante individual. No solo conceptualmente sino basta un simple cotejo visual para apreciar que los distintos elementos lumínicos a cotejar causan en el usuario informado (con un grado de conocimiento superior al usuario ordinario) un impacto distinto, cuando es absolutamente distinto el número de elementos que los componen y su distribución, sin que el que compartan una pantalla similar desvirtúe lo anterior, máxime cuando está la pesar de ser un elemento con peso destacado en la causación de esa sensación global) también presenta divergencias, como se analiza a continuación

12. Respecto de lámparas colgantes individuales modelos GRETTA 1C10, 1C30 y 1C50 de la apreciación conjunta de la prueba, atendiendo al examen de las representaciones gráficas, documentación aportada y dictámenes periciales practicados, se desprenden varias las diferencias entre el modelo comunitario y estas:

i) la pantalla del modelo comunitario es cilíndrica, abierta en su parte inferior, con líneas paralelas verticales; en cambio, las lámparas GRETTA tienen una pantalla de forma troncocónica, abierta en su parte inferior, con líneas paralelas inclinadas en sintonía con esa configuración troncocónica

ii) sobre la pantalla del modelo comunitario hay un elemento transparente externo cilíndrico, cuyo extremo inferior abierto se curva hacia el interior formándose una corona perimetral interior plana, en tanto que el extremo superior parece plano y horizontal; por contra, en las lámparas GRETTA el elemento externo transparente (cristal) es de forma troncocónica recta, abierta en su parte inferior al canto y cerrada en su parte superior mediante una superficie cóncava, adentrándose su zona central en la configuración troncocónica

iii) el elemento de suspensión en el modelo comunitario es distinto en el caso del modelo GRETTA 1C50 (así lo viene a constatar el propio dictamen pericial de la parte actora)

13. La comparativa anterior no permite concluir que la forma externa de las lámparas modelos GRETTA 1C10 1C30 y 1C50 de la demandada presenten un grado de similitud tal con el modelo comunitario que la impresión general que provocan para un usuario informado sea la misma, esencial para afirmar la existencia de infracción (arts 10 y 19.1 RDMC)

14. Se está de acuerdo, y así lo ha dicho en otras ocasiones este Juzgado (entre otras, sentencia de 22/1/2008 (asunto 323/2007, SILLERÍAS ALACUAS SA contra MUEBLES CORTIJOS SL), 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, pero ello no significa que se degraden las diferencias apuntadas a insignificante o irrelevante, si tenemos en cuenta 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 (Resolución de la División de Anulación de la OAMI de 27/4/2004) que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base, como se desprende del Considerando 14 del RMDC 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", y aquí las diferencias recaen sobre la pantalla, que es elemento destacado, e inclusive en un supuesto concreto además en los restantes elementos de suspensión de la lámpara

15. No se trata de comprobar elemento por elemento sino de valorar, si apreciada en su totalidad, las lámparas; GRETTA crean en el ánimo de ese observador cualificado una sensación distinta de tal manera que se manifieste como algo diferente al modelo comunitario registrado. Diferenciación que se debe apreciar por 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 de producto que recuerda al " experto en la materia " previsto en la legislación de patentes al tratar del requisito de la actividad inventiva (artículo 8 de la Ley de Patentes) pero no equiparable a este, 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). Pero, por otra parte, no es un usuario cualquiera sino que esta calificado por la nota de " informado " lo cual implica un cierto grado de conocimiento, que añade un plus al consumidor final. Y el 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, señalando doctrina autorizada que debe poseer 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. En definitiva, el referente es ese consumidor cualificado, sin perjuicio claro está, de que las partes puedan aportar los medios de prueba que consideren convenientes y entre ellos las periciales que estimen convenientes para conformar la convicción judicial también sobre este particular



16. En el caso de este tipo de lámparas colgantes de un solo elemento, es claro que el usuario informado parece prestará atención a la forma de la pantalla, que es diversa (cilíndrica frente a troncocónica), consecuentemente a la forma distinta del elemento transparente que lo recubre y a su terminación (en un caso con curvatura en su parte inferior con superficie plana perimetral o en canto recto, en otro); diferencia que afecta a un elemento que es distintivo por su tamaño, y por ende mayor impacto visual produce. Además, esa distinta forma geométrica y consecuentemente de las líneas paralelas, en un caso verticales y en otro oblicuas o inclinadas produce en las lámparas una sensación distinta en cada supuesto

17. Es cierto que ambas pantallas (sobre las que se centra el debate por las partes) respondan a la misma idea o concepto: un elemento interno de material consistente y con líneas o pliegues paralelos y un elemento externo transparente de igual forma geométrica que se superpone. Ahora bien, entiendo que, como ocurre con el derecho de autor (art 9.2 Acuerdo ADPIC), lo que el diseño comunitario protege no son las ideas relacionadas con el diseño, sino la forma en que las mismas aparecen recogidas en él, dado que el diseño industrial (en la terminología de la ley española) se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación

18. No cabe extender la protección del modelo registrado a todas y cada una de las lámparas que contengan una pantalla que se base en esa combinación de elementos, despreciando formas geométricas (con el diverso efecto visual que producen) o terminaciones distintas del elemento transparente superpuesto, degradándolos a la categoría de insignificantes.

19. Es verdad que en ese juicio valorativo global hay que tener en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el modelo o dibujo, y aunque la prueba al respecto no es del todo contundente, parece posible afirmar que encontramos en un sector en el que de la propia documentación aportada, la libertad del autor no es especialmente limitada, pero también lo es que esa idea o concepto (combinación de estructura externa transparente con cuerpo interno de igual forma) ya estaba anticipado en el mercado con carácter previo al modelo registrado; es decir, que con anterioridad a su registro en marzo de 2007 ya era conocido por los profesionales del sector de la iluminación, inclusive en forma cilíndrica, como consta en catálogos de 2003 (doc Núm 3 y 4 de la aportados por la demandada) y de forma especialmente similar por la propia demandante en el catálogo de 2005 (doc num. 8 de la contestación e informe pericial de la demandada), lo que da a entender que se trata de una línea o tendencia no susceptible de exclusiva

20. En definitiva, al no haber sustrato probatorio para apreciar que los objetos de la demandada provoquen la misma impresión general que el modelo comunitario registrado (carga de la prueba que le corresponde a la actora, art 217 LEC) procede la desestimación de la demanda;

Sexto.-Costas -

21. 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 MARSET ILUMINACIÓN SA contra MODDIS ILUMINACIÓN SL, 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 lo 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.

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