



Roj: **SAP V 1910/2012 - ECLI:ES:APV:2012:1910**

Id Cendoj: **46250370092012100182**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **02/05/2012**

Nº de Recurso: **94/2012**

Nº de Resolución: **154/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **GONZALO MARIA CARUANA FONT DE MORA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Valencia, núm. 3, 09-11-2011,
SAP V 1910/2012**

ROLLO NÚM. 000094/2012

RF

SENTENCIA NÚM.: 154/12

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

Dª MARIA ANTONIA GAITÓN REDONDO

Dª PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a dos de mayo de dos mil doce.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA**, el presente rollo de apelación número 000094/2012, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000294/2009, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a GROUPE GUILLIN SA y DYNAPLAST SAS, representado por el Procurador de los Tribunales CARMEN INIESTA SABATER, y asistido del Letrado ANNA AUTO CASASSAS y de otra, como apelados a INFIA IBERICA SL representado por el Procurador de los Tribunales MARIA MERCEDES POLO LOPEZ, y asistido del Letrado JOSE LUIS LOPEZ GUTIERREZ, en virtud del recurso de apelación interpuesto por GROUPE GUILLIN SA y DYNAPLAST SAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA en fecha 9/11/11, contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, Dª CARMEN INIESTA SABATER, en nombre y representación de las entidades GROUPE GUILLIN, S.A. y DYNAPLAST, S.A.S., contra la mercantil INFIA IBERICA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales, Dª MERCEDES POLO LOPEZ, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones de la parte actora. En cuanto a las costas procesales, conforme al art. 394 de la LEC , se imponen a la parte demandante."

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por GROUPE GUILLIN SA y DYNAPLAST SAS, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Las entidades Groupe Guillin SA y Dynaplast SAS plantean demanda contra la entidad Infia Ibérica SL ejercitando acciones con apoyo en la normativa de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LPJDI) por infracción del Modelo Industrial internacional DM/039433 y de **competencia desleal** por acto de imitación y **aprovechamiento** de la reputación ajena, con el envase que la demandada comercializa, solicitando además de un pronunciamiento declarativo de infracción, la cesación y destrucción de los envases triangulares referidos, la condena a indemnización de daños y perjuicios y la de publicación de la sentencia a su costa en dos revistas profesionales del sector.

Infia Ibérica SL contestó a la demanda alegando con carácter preliminar, la indebida acumulación de acciones de propiedad industrial con la de **competencia desleal**; la falta de acción de Groupe Guillin y la falta de legitimación de Dynaplast; para seguidamente oponerse a la pretensión deducida de contrario, por no concurrir infracción de la normativa del Diseño Industrial y no concurrir los actos de **competencia desleal** invocados de contrario.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 3 Valencia establece en primer lugar que no son acumulables las acciones deducidas en la demanda y excluye por esta razón el tratamiento y examen de la **competencia desleal**; sienta la falta de legitimación de Dynaplast y rechaza la falta de acción de Grupo Guillin SA; desestimando las pretensiones fundadas en la normativa del diseño industrial porque no concurren los requisitos del artículo 47 de la LPJDI.

Se interpone recurso de apelación por la parte demandante que alega los siguientes motivos que se sintetizan de la forma siguiente: 1º) Improcedencia de eliminar del proceso la acción de **competencia desleal**, al ser acumulable a la de propiedad industrial planteada, siendo una cuestión de aplicación de leyes y no de acumulación de acciones; dejando la sentencia recurrida imprevista dicha acción; 2º) Ostentar Dynaplast SAS legitimación como licenciataria de Guillin SA; 3º) En cuanto a la protección del diseño ser contradictoria la sentencia con los fundamentos de la sentencia SAP Alicante en que se apoyaba; no valorar el juzgador el usuario informado que al caso es el consumidor final y no sustentarse la decisión del Juez en una valoración de la impresión general del diseño que en un consumidor final no sería capaz de distinguir entre tal diseño y los productos de la demandada, sino sentarse la sentencia para su decisión de ser diferentes en meras cuestiones técnicas cuando lo que se protege es la forma, infringiéndose la normativa de la protección del diseño industrial que se aplica de forma errónea; error al valorar el diseño de la demandante como genérico y en cuanto al grado de libertad del creador el diseño de la actora se creó de forma novedosa en 1997; 4º) Concurrir, dado su no examen por el Juzgador, los actos de **competencia desleal** del artículo 11.2 y 12 de la Ley **Competencia Desleal** pues la demandada se aprovecha indebidamente del **esfuerzo** y reputación de la actora al copiar sus envases sin **esfuerzo** ni coste en desarrollo e investigación que sí hizo la demandante, teniendo el producto ventaja competitiva al ser original, muy demandado y ser objeto de varias licencias; 5º) Procedencia de la condena de daños y perjuicios en la cantidad de 312.412,76 euros y 409.043,71 euros de acuerdo con la prueba pericial practicada; solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por otra que estime la demanda en los términos suplicados.

SEGUNDO. La primera cuestión a solventar es de carácter adjetivo referido a la acumulación de las acciones deducidas con la demanda que el Juez en sentencia afirma no son acumulables y por ende elimina del proceso a tal momento la **competencia desleal** que igualmente era causa de pedir por parte de la demandante.

Esta cuestión, indudable, es presenta carácter procesal, y así es el tratamiento solutivo que fija la Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 419, no obstante, al caso, el acuerdo entre las partes se resolviese este tema en sentencia) pues con tal mecanismo cuyo fundamento no es otro que la economía procesal y, en último término, en el derecho a la tutela judicial efectiva, como ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1997, permite conforme al artículo 71.1 de la Ley Enjuiciamiento Civil aprovechar un único procedimiento para resolver las diversas pretensiones que el actor tenga contra el demandado y no desmembrar las mismas en varios procedimientos; hay una unidad de demanda y una diversidad de objetos procesales, tramitados en un único proceso. La Ley Enjuiciamiento Civil solo veda tal acumulación cuando su "ejercicio" es incompatible entre sí. Es decir, esa incompatibilidad se refiere siempre y exclusivamente a su ejercicio simultáneo en un mismo proceso, no evidentemente en cuestiones de fondo, donde la aplicación de una Ley determine la inaplicación de otra. Pues bien, aparte de que no existe norma legal que impida el ejercicio acumulativo de acciones de propiedad industrial con **competencia desleal**, al ser dos campos de materia y finalidades diferentes las que abarcan, es que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil se basa para tal decisión en unas citas jurisprudenciales (Sentencias Tribunal Supremo de 4/11/2006, 13/6/2006 y 24/3/2008 y la SAP



Madrid, secc. 28 , 14/6/2007) que en modo alguno resuelven la incorrecta acumulación de tales acciones sino que a la hora de resolver el alcance de la infracción del derecho de exclusiva en el campo de la propiedad industrial, delimitan la aplicación de tales leyes y concluyen la inviabilidad de duplicar la misma sanción por igual infracción. Ello no significa que de entrada sea inviable el ejercicio acumulativo de tales acciones, pues como pone de manifiesto tal jurisprudencia dependerá de que, trasladado al caso, el diseño aplicado que se afirma copiado en el producto del demandado sea protegible o no en la normativa del diseño industrial y que los actos infractores vayan más allá del ámbito de esa norma de propiedad industrial, cuestiones evidentemente atinentes a decisión de aplicación de ley sustantiva y no de solución procesal.

Por ende estamos ante una cuestión de fondo que no puede solucionarse como una cuestión procesal y por tanto el primer motivo del recurso de apelación ha de ser estimado.

TERCERO . Punto siguiente es el relativo a la falta de legitimación de Dynaplast SAS acogida en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

Debe precisarse que tal motivo se ciñe a la propiedad industrial y no a la **competencia desleal**, pues si el Juez ha eliminado previamente de esta decisión toda la materia de **competencia desleal**, es incongruente, con posterioridad fijar la falta de legitimación activa que es cuestión de fondo, no procesal, de esa entidad litigante para las acciones de la **competencia desleal**. Cómo este Tribunal ha reincorporado como objeto de examen en la presente sentencia la **competencia desleal**, esta cuestión deja de tener relevancia. En todo caso es necesario advertir que en el escrito de demanda, rector para la parte actora en la fijación de los hechos y causa de pedir (artículo 399 Ley Enjuiciamiento Civil) en el fundamento de la legitimación (pág. 16 de tal escrito) se atribuía tal cualidad a Dynaplast SAS por causa de la **competencia desleal** y en contestación a la demanda se negó tal presupuesto de fondo por no justificarse su concurrencia en el mercado. Es más en el suplico de la demanda a la hora de peticionarse los daños y perjuicios se fijaba como titular de los mismos por infracción de la propiedad industrial solamente a Grupo Guillin SAS, no así en los derivados por la **competencia desleal** que se fijaba como perjudicadas a ambas actoras.

El Juez a la hora de tratar de la propiedad industrial niega legitimación a Dynaplast por no ser la titular del Modelo internacional dado que es Guillin SA. Ahora, en el recurso de apelación, la demandante para desvirtuar tal alegato invoca el artículo 61 de la LJPDI y se esfuerza en señalar la condición de licenciataria de Dynaplast, cuando observado el escrito de demanda, nada se advirtió sobre tal carácter de Dynaplast, es mas, como se ha expuesto su legitimación como actora no venia sustentada en la propiedad industrial. Por tanto, procede rarificar la falta de legitimación de Dynaplast en las acciones de propiedad industrial, si bien como está sobradamente justificado con los documentos aportados con la demanda en concreto el numero 5, la comercialización por dicha entidad de los envases Rubipack y por ende su concurrencia en el mercado, debe resolverse ahora su legitimación para instar las acciones de **competencia desleal**.

CUARTO. Se procede seguidamente a analizar la infracción que la parte demandante denuncia de sus derechos de exclusiva sobre un diseño que afirma infringe los envases que comercializa la parte demandada, en ejercicio de las acciones amparadas en los artículos 52 y 53 de la LPJDI y sobre la base de la protección dispensada en los artículos 45 y 47 de la mentada Ley.

Groupe Guillin SA es titular del Modelo Industrial DM/ 039433 registrado conforme al sistema del Arreglo de la Haya sobre el depósito internacional de modelos y dibujos industriales de 6 de noviembre de 1925 que ha operado sucesivas revisiones (al caso, conforme a las Actas de revisión de Londres de 2 de junio de 1934 y de La Haya de 1960, pues el Acta de Ginebra de 1999 no estaba vigente cuando acontece dicho depósito en Marzo de 1997). Ostenta cuatro variantes (Doc.4 demanda) siendo el del objeto de la demanda el número cuatro (f.77) titulado "envase con bisagra". Si bien la parte demandada negó a la contraria tener acción, dicha cuestión ha sido expresa y motivadamente rechazada por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y la parte demandada no la reproduce, determinando quedar excluida del recurso de apelación (artículo 465.4º Ley Enjuiciamiento Civil) y por ende frente a este Tribunal de la alzada se ha reconocido por tal título que le asiste la acción deducida, cuestión diversa es su prosperabilidad. No obstante, se reitera por la parte apelada que el nivel de protección no puede ser el fijado en el artículo 47 de la LPJDI al ser de aplicación la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 20/ 2003 y por ende solo la protección conferida en el artículo 165 del Estatuto de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, si no concurre la identidad entre el diseño registrado y el objeto denunciado, es razón suficiente para el rechazo de la demanda, mas cuando siquiera el modelo que aplica la demandante (las llamadas evoluciones 2004 y 2006) son idénticas al registrado. La sentencia del Juzgado prescinde de tal cuestión y ha examinado la pretensión de la actora directamente desde los parámetros del artículo 47 de la citada ley protectora del diseño, óptica que estimamos correcta, pues los derechos sobre el diseño de la actora no se concedieron conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, sino por un registro internacional, conforme al Arreglo de la Haya de 1925 y por ende es de aplicar el artículo 75 de la Ley 20/2003 , determinando igual tratamiento y por tanto protección al registro de la demandante que al nacional



registrado. En todo caso, también el artículo 4 del Arreglo no solo establece un derecho de prioridad para los modelos que hubieran sido objeto de depósito internacional, sino que el apartado dos declara los efectos de la inscripción en los países contratantes al producir los mismos que si hubieran sido depositados directamente en ellos el día del depósito internacional. Aún cuando los efectos de tal depósito se desplegasen conforme a dicho Estatuto su artículo 165, si bien otorgaba al titular del dibujo un derecho de exclusiva para comercializar el objeto sobre el que recae, no usaba en su dicción el término "idéntico" proclamado por la demandada, y dicha norma estaba huérfana en la regla del alcance de protección, por lo que debe integrarse (criterio fijado jurisprudencialmente en la SAP Madrid, secc. 28ª, de 13/5/2011 y en las sentencias que en ella secitan) con la Directiva 98/71 / C.E de 13 octubre de 1998 de protección jurídica de los dibujos y modelos (traspuesta en la Ley 20/2003), cuyo artículo 9.1 estableció: " *la protección conferida por el derecho sobre un dibujo o modelo se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta*". Por tanto, de todo ello se desprende que infringirían los derechos de Guillin SA, no solo los diseños idénticos, (aquellos cuyas características difiriesen tan solo en detalles irrelevantes), sino también los diseños semejantes hasta el punto de no producir una impresión general distinta a un usuario informado.

En tres pilares, a la vista del artículo 47 de la LPJDI, se sustenta el análisis del nivel de protección y por ende de la infracción del derecho registrado; la impresión general diferente que del modelo (I) obtenga un usuario informado (II) y el grado de libertad del creador (III). En los dos primeros se ha basado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil para desestimar la acción planteada, al hacer el propio juzgador de usuario informado que le causa una impresión general diferente el producto de la demandada en comparación con el diseño protegido, resultado que consideramos correcto y no existe infracción de tal precepto ni error de valoración de la prueba, no obstante las siguientes matizaciones y precisiones en el tratamiento de tales elementos.

1º) Respecto al usuario informado. La LPJDI no ofrece una definición de "usuario informado", justificado por el legislador en la Exposición de Motivos (IV) al decir; "*porque éste habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto*". Es decir, es necesario individualizarlo o determinarlo según la casuística. Como se sostiene en la doctrina, está representado por un destinatario final conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del sector de que se trate. Tanto la doctrina como la jurisprudencia (se reseñan las sentencias de SAP Alicante, secc. 8ª, 29/1/2009, 20/17200 y 21/1/2010; SAP Barcelona, secc. 15ª, 12/9/2008 y 17/9/2009; SAP Madrid, Secc. 28ª, 22/10/2007 y 13/5/201) vienen clarificando y delimitando tal sustantivo y su calificativo; no se trata de un mero usuario final sino aquel que posee un conocimiento o una información amplia y específica sobre el mercado de las formas y por tanto, sin necesariamente ser experto, pero que por su familiaridad y atención con unos determinados artículos, está capacitado para discernir con mejor criterio que el simple usuario, las diferencias entre diseños y por tanto comparar. Por ende, un destinatario que es conocedor y entendido respecto al producto de un concreto sector con el diseño en cuestión. Este usuario no puede equipararse y, por ende se excluye, a "un experto", perito o a los "círculos especializados", que forman parte del sector del producto al que se incorpora el diseño como, por ejemplo, diseñadores, arquitectos o distribuidores, a los que se refiere el artículo 9 Lpjdí. En este sentido, el Tribunal de Justicia, en sentencia de 18 de marzo de 2010, (T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI-PepsiCo) ha señalado, apartado 62, lo siguiente: "*En relación con el usuario informado, procede considerar que no es un fabricante ni un vendedor de los productos a los que deben incorporarse o aplicarse los dibujos o modelos controvertidos. El usuario informado está dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto de que se trata*". Se suscita, también, la cuestión de si la percepción personal del juzgador puede trasladarse a la sentencia con el valor de "impresión general producida en un usuario informado". Considera la doctrina más autorizada en la materia (Otero Lastres, en "Manual de la Propiedad Industrial", Fernández-Novoa, Otero Lastre y Botana Agra, Marcial Pons, 2009, págs. 401 y 444) que aunque el juzgador puede representar el papel de usuario informado cuando se trate del diseño de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, cuando no sea ese el caso, el juez no es el que debe decidir con su propio criterio, sino que debe atender a la opinión del usuario informado en el sector de referencia, extremo este que requiere la necesaria acreditación, incumbiendo la carga a la parte que afirma la infracción.

En el presente caso, no podemos compartir la alusión reiterada de la parte apelante que fija tal concepto en el consumidor final (no está asignado como tal en el precepto legal que es objeto de aplicación) o como sustenta el perito de tal parte Sr. Juan Miguel, el "particular comprador habitual de supermercado", porque tratándose de diseños de "envases para productos alimenticios", resulta evidente que a este último no va destinado el envase en si mismo y aisladamente considerado, sino el citado envase con el producto envasado tal como refleja y se contempla en las fotografías obrantes a folio 193. Es evidente que la decisión del consumidor viene determinada por el producto alimentario no por el envase, pues en el caso presente el producto no reporta la forma del envase y por ende tal "público en general como consumidor de productos alimenticios", no puede configurar al destinatario informado en el sector de envases dada su carencia de información sobre



el diseño del envase, para sobre el mismo determinar la impresión general. Repárese, además, que el diseño para esta clase de envase no viene a servir exclusivamente para un solo producto alimenticio sino que es destinado para envasar diferentes productos hortofrutícolas como refieren las fotografías afirmadas donde se desprende la variedad de productos agrícolas que se comercializan bajo tales envases. Por consiguiente, si es necesario tal conocimiento de esa clase de diseño, en envases de productos alimentarios y dentro de estos para frutas y verduras, el usuario cuyo conocimiento es relevante para analizar tal impresión son aquellos intermediarios o agentes del sector agrícola que proceden a efectuar la labor de tal envase, siendo en este punto llamativa, la declaración del legal representante de la demandante, visto el soporte de grabación audiovisual, cuando contestó en el acto del juicio que sus clientes son "envasadores, cooperativas etc" de modo alguno el consumidor final. Por esta razón quiebra ya la posición de la actora, basada exclusivamente en instancia y reiterada en la alzada, en fijar en tal condición al consumidor final y resta igualmente base sustantiva de acuerdo con el artículo 348 de la Ley Enjuiciamiento Civil al dictamen pericial de tal parte.

El segundo requisito es la impresión general del producto diferente a la del diseño registrado para un destinatario relevante (usuario informado). No se trata aquí de analizar cada una de las características de los diseños enfrentados para destacar cuáles de ellas individualmente son distintas, pues la presencia de características o elementos que de forma individual sean distintas en el diseño y producto enfrentados no asegura que ambos diseños sean percibidos por el destinatario final informado como distintos. Debe realizarse una comparación de conjunto para valorar si la sensación, el efecto, el impacto que la visión global del diseño denunciado, apreciado en su totalidad produce en el usuario informado, es claramente diferente a la que produce el diseño registrado.

De entrada, en el caso que se somete a consideración de esta Sala se da la singularidad relevante y trascendente de que el diseño registrado de la actora no es idéntico a los concretos modelos aportados por la propia actora, sobre los que efectúa la comparativa con el envase de Infia. Las denominadas evoluciones de aquel, perfeccionados en los años 2004 (Rubipack RU 191) y 2006 (Rubipack RU192) difieren al diseño registrado que sí tiene su aplicación material en el modelo aportado a autos como Rubipack RU190, el cual por igual razón difiere de aquéllos. El primer dictamen pericial de la actora emitido por Don. Juan Miguel sienta que el DM coincide plenamente con el Rubipac RU192 (modelo único examinado por el perito), cuando la realidad, visionado tal dibujo registrado y en concreto su aplicación en el Rubipack RU190 con los denominados evoluciones, muestra no sólo que no existe tal plenitud sino que concurren importantes y relevantes diferencias. El perito de la demandada Sr. Balbino sentó las diferencias entre el diseño registrado y los dos Rubipack RU191 y RU192 (indicadas gráficamente en los Anexos 5 y 6 del dictamen) y el Tribunal, observados estos modelos con el Rubipack 190 pone el énfasis que entre esas diferencias, si hay elementos esenciales en la forma, líneas y textura. Si se trata de proteger creaciones de forma que se proyectan para objetos (como dice la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003) resulta que el objeto (Rubipack RU191 y RU192) no sigue o materializa la forma inmaterial (diseño) protegida. Esta afirmación se basa, en concreto, en que mientras todas las paredes laterales del registro son plenamente lisas (al igual que en la plasmación del Rubipack RU190), en el Rubipack RU 191 y RU192 presentan los laterales rehundidos y frente a la configuración de un cierre central y disposición de tal sistema en el DM que da impronta y singularidad en la forma general, en los modelos evolucionados no existe plasmando un sistema de cierre que no solo es distinto sino que también incide en la forma del conjunto del envase. Estas diferencias son en el ámbito que ahora se resuelve importantes y relevantes, no solo por afectar a la propia forma sino también a la disposición de su estructura que incide en el diseño (el artículo 2-1-a) habla de "textura" que doctrinalmente viene asimilando a estructura) y por tanto no son meras cuestiones de estética o exclusivamente de aplicación técnica. Es muy relevante esa diferencia en la solución litigiosa en cuanto que las llamadas evoluciones del diseño registrado no plasman el derecho protegido y la actora funda su comparación base de la acción entablada sobre el modelo Rubipack RU191 y RU192 con el envase de la demandada (Infia) lo que resulta improcedente por las razones expuestas, mientras que correctamente el Juzgador ha efectuado ese juicio comparativo reflejado en la impresión general sobre el diseño registrado y el modelo de la demandada y ello con independencia de asumir la cualidad de usuario informado.

En modo alguno el Juez ha afirmado como base de su decisión que el registro protegido de la demandante sea genérico, sino que el razonamiento en tal sentido expuesto en la recurrida, viene a significar que no puede extenderse el ámbito de protección del Depósito Internacional más allá de lo que es objeto del derecho y por ende ampliar y cubrir con tal protección a aplicaciones materiales que son diferentes al diseño protegido.

Estas diferencias entre el registro y los envases citados de la actoa, no pueden solventarse como efectúa la parte apelante, pretendiendo que los modelos Rubipack RU191 y RU192, presentan la misma impresión que el protegido, pues basta la mera contemplación de la aplicación material del diseño plasmado en el Rubipack 190 con los referidos, para concluir de la visión de la forma que ello no es así y además viene sustentado en



las relevantes diferencias explicitadas. Epílogo a todo lo expuesto es la confirmación de la desestimación de la acción basada en la propeidad industrial.

QUINTO. Entrando en la acción acumulada referente a la **competencia desleal**, la parte demandante apelante restringe en la alzada los actos concurrentes desleales exclusivamente a dos, los tipificados en el artículo 11-2 y 12 de la Ley **Competencia Desleal** (redacción precedente a la reforma de 29/2009).

Ciertamente en el recurso se hace una disquisición fáctica que no se hizo en la demanda modificación que es denunciada por la parte apelante. En el escrito inicial del proceso se aplicaba de forma acumulada tanto la LPJDI como la Ley **Competencia Desleal** por el hecho de comercializar la demandada envases que infringen el Modelo Industrial internacional (pag. 16 de la demanda e igualmente en la pag. 25 presupuestaba el ejercicio de las acciones de **competencia desleal** en la imitación de un envase amparado por un Modelo Industrial); planteamiento en si mismo que resulta inviable porque implica duplicar la sanción del mismo hecho (infracción de un derecho en exclusiva tanto por la propiedad industrial como por la **competencia desleal**) y es en este sentido al que refieren las sentencias del Tribunal Supremo de inviabilidad aplicativa que el Juez Mercantil fija si bien para acoger una indebida acumulación de acciones tratada supra, al igual que la parte demandada. Ahora en el recurso de apelación se deslinda la aplicación de tales normativas interesando la de **competencia desleal** por la razón de entenderse que los modelos Rubipack RU191 y RU192 no entrarían dentro de la protección conferida por el diseño registrado y en consecuencia debe ampararse vía **competencia desleal**, pues con tal imitación se aprovecha la demandada del **esfuerzo** y de la reputación ajena. No obstante ello, el Tribunal analizará si concurren tales actos competenciales ilícitos, no solo porque la parte demandada se defendió de los mismos en contestación a la demanda y ahora profusamente también en la oposición al recurso de apelación, sino porque también en la propia página 25 de la demanda se planteaba la invocación de esta normativa aún en el supuesto de no existir el registro del Modelo internacional.

El acto tipificado en el artículo 12 de la Ley **Competencia Desleal** resulta inaplicable al caso de autos porque los actos de **aprovechamiento** indebido de la reputación ajena tipificados en este precepto se limitan por lo general a signos distintivos en sentido amplio, tanto para marcar el origen empresarial, como su empleo para la forma de presentación de la prestación. Es clara la línea que sobre el ámbito de aplicación de tal precepto mantiene el Tribunal Supremo de la que hacemos reseña por más reciente de la sentencia STS 16/12/2011 que dice: *"La infracción legal denunciada se rechaza porque, como con acierto indica la resolución recurrida, el art. 12 LCD se refiere, igual que el 6º LCD, a las creaciones formales, signos distintivos, instrumentos o medios que lleven hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otros participantes en el mercado (SS., entre otras, 30 de mayo y 17 de julio de 2007 ; 15 de enero de 2009 ; 23 de julio de 2010 ; 3 de enero de 2011), y no, como sucede con el 11 LCD, a las creaciones materiales, y ocurre que el motivo hace hincapié en el hecho de realizar las mismas prestaciones con las mismas condiciones y no se denuncia ninguna conducta en la presentación de los productos que busque aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por la actora."* Como, al caso, el **aprovechamiento** indebido de la reputación ajena se sustente en la imitación de un producto y no refiere a uso de signos distintivos para equiparar el producto propio al ajeno, el fundamento de tal protección concurrencial no es apreciable.

Paso siguiente es analizar si concurre la imitación desleal concurrencial tipificada en el artículo 11-2 de la Ley **Competencia Desleal**. Si el planteamiento de la parte demandante apelante es acudir a esta normativa porque sus modelos citados no están amparados por el derecho de exclusiva que otorga la normativa protectora del diseño industrial, su mera imitación por terceros no puede ser constitutiva de tal tipificación dado el principio de libertad recogido en el artículo 11-1 de la meritada Ley (excluyente del 11-2 como así ha fijado el Tribunal Supremo en sentencia 3/2/2005). Por ello ya en la demanda se invoca tal precepto en cuanto esa imitación comporta un **aprovechamiento** indebido del **esfuerzo** ajeno, pues el precepto regla desleal la imitación en diversos supuestos que con apoyo en su dicción literal e interpretación del mismo por la sentencia del Tribunal Supremo de 17 julio de 2007, no son acumulativos sino alternativos. Por ende si esa es la causa de pedir del apelante no puede mezclarse con la imitación que pueda producir en el consumidor del riesgo de asociación y este supuesto, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, queda fuera de tratamiento. El acto tipificado en que se basa la acción tiene como fundamento evitar que el tercero obtenga beneficios económicos con la reproducción por apropiación del resultado empresarial ajeno sin añadir elemento competitivo alguno al producto originario.

El primer requisito del artículo 11.2 es la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Aquí, necesario es precisar que el precepto legal no habla de copia y por tanto no es exigible una reproducción exacta de la prestación empresarial ajena, sino que la imitación, término que semánticamente significa "parecerse, asemejarse una cosa a otra", ha de recaer sobre los elementos o componentes esenciales de la originalidad



de aquella prestación. Al caso vistos los envases RU191 y RU192, comparados con el de Infia, ciertamente existen grandes similitudes que inciden en los aspectos esenciales y si bien no se da la absoluta identidad, las diferencias indicadas por el perito Don. Balbino en su informe, si bien correctas, las mismas son nimias en la comparación de los envases pues mantienen la misma configuración y estructura, tamaño y composición por lo que la forma de aspectos meramente accesorios como son los tetones de anclaje (además ubicados en idéntico lugar), la existencia de los orificios de ventilación en el perímetro (en el fondo en el de Rubipack) o la sobre elevación de la tapa (de difícil apreciación) carecen de la entidad suficiente para no concluir en la imitación del producto.

El otro requisito es el **aprovechamiento** indebido del **esfuerzo** ajeno cuya carga de la prueba corresponde, conforme al artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil, a la entidad demandante y que como dice la sentencia Tribunal Supremo 2/11/2011, debe ser consustancial y de cierta entidad. Sobre su determinación la sentencia de igual Tribunal 16/11/2011 dice: " esta Sala en Sentencia de 30 de diciembre de 2010, núm. 888, ya declaró su criterio respecto de la apreciación de tal requisito, diciendo que «no resulta razonable limitarlo al supuesto de reproducción mecánica (aun cuando sea el más general o normal de los constitutivos de **aprovechamiento** indebido del **esfuerzo** ajeno) hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado». Con tal apreciación se discrepa del criterio excesivamente rigorista mantenido en la sentencia recurrida, si bien, aun en el caso de que hubiera concurrido el requisito de la imitación, no cabría estimar que se da un **aprovechamiento** de **esfuerzo** ajeno porque no hay soporte fáctico para sentar el ahorro de costes y energías, el cual no puede ser suplido por las afirmaciones de la parte recurrente que carecen del sustento preciso, tanto más si se tiene en cuenta que nos hallamos ante un elemento de hecho, y que la mera imitación del tipo de producto no permite aceptar las consideraciones efectuadas en el recurso. Y todo ello, además de que, dado el principio de libre imitabilidad (art. 11 .1 LCD), las excepciones al mismo consistentes en deslealtades concurrenciales deben ser interpretadas de forma restrictiva (SS. 13 de mayo de 2002 , 30 de mayo y 17 de julio de 2007 , 15 de diciembre de 2008 ; 7 de julio de 2009 , entre otras)."

En la demanda se invocaba como fundamento de tal **esfuerzo**, los importantes gastos de inversión y desarrollo cifrados en 500.000 euros, extremo sobre el que no existe prueba alguna. Invocaba, también, gastos de publicidad por importe de 12.102,55 euros que amén de no acreditados, cifraba desde 1999, cuando el envase que versa sobre la imitación fue creado por la demandante en 2004 y por ultimo gastos de introducción en España por 177.759 euros de los que no consta prueba alguno, razón, dada su falta de acreditación, de no aceptarse la **competencia desleal** por tal motivo. Por ende la conclusión es rechazar la acción de **competencia desleal** interesada.

SEXTO. No obstante la desestimación del recurso de apelación, dada la acogida del primer motivo del recurso por el cual se ha revocado la decisión del Juzgado de lo Mercantil de eliminar del proceso la solución a la acciones de **competencia desleal**, determina no efectuar pronunciamiento de las costas procesales de la alzada en aplicación del artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por las demandantes contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 3 Valencia en autos juicio ordinario 249/2009 se confirma el fallo de la sentencia, ampliando la desestimación de la demanda a la acción de **competencia desleal**. No se efectúa pronunciamiento de las costas procesales causadas en la alzada y se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.