



Roj: **SJM A 150/2014 - ECLI:ES:JMA:2014:150**

Id Cendoj: **03014470012014100006**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **1**

Fecha: **02/01/2014**

Nº de Recurso: **16/2013**

Nº de Resolución: **8/2014**

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

Ponente: **RAFAEL FUENTES DEVESA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

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

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: Juicio Ordinario núm. 16/2013

Parte demandante:GLOBAL MANUFACTURING & TRADING COMPANY SL

Procurador: OLIVER FERRER, LAURA

Abogado: PRIETO CLAR, BENJAMÍN JOSÉ

Parte demandada: INTERFAN SL, HIPERDELUZ SL, TODOLUZ MALAGA SL y TODOLUZ MADRID SL

Procurador: OLCINA FERNADEZ, JUAN CARLOS

Abogado: ALCALDE MARTOS, JESÚS

**SENTENCIA núm. 8/14**

En Alicante, a 2 de enero de 2014

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 16/2013 promovidos a instancia de GLOBAL MANUFACTURING & TRADING COMPANY SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. OLIVER FERRER, LAURA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. PRIETO CLAR, BENJAMÍN JOSÉ contra INTERFAN SL, HIPERDELUZ SL, TODOLUZ MALAGA SL y TODOLUZ MADRID SL representado/a por el l/la Procurador/a Sr/a. OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOR y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a ALCALDE MARTOS, JESÚS, sobre infracción de modelo comunitario

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos:"POR RAZÓN DE LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO y DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADOS.

1.- Declarar que los actos de fabricación, comercialización y publicidad de los Diseños con referencias comerciales de las demandadas:

a) Respecto de TODOLUZ MÁLAGA S.L., TODOLUZ MADRID S.L., e HIPERDELUZ S.L.: nº 04130, nº 039986, nº 039987, nº 042838, nº 042839, y las tulipas con referencias desconocidas.



b) Respecto de INTERFAN S.L.: nº 20-6075-21-283, nº 15-4436-21-203, nº 15-443-21-203, nº 20.6662-21-203, nº 20.6663-21-203 (únicas que se disponen).

Suponen una infracción de los Diseños Industriales de la actora Registrados en OAMI Nº 000888375-0008.1, Nº 000888375- 0009.1, Nº 000888375-0010.1, Nº 000888375-0011.1, (Armazones de la Colección ALFA, referencias 0412, 0416, 0417, 0419, respectivamente);, registrados en OAMI Nº 001698267-0002.1 y Nº 001698267-0003.1 (Armazones de la Colección EVE, referencias 1.130 y 1.131, respectivamente) de MANTRA; Registrado en OAMI Nº 000888375-008.2, (Cristal Tulipa de la Colección ALFA,) y Registrado en OAMI Nº 001026900-0007.2, (Cristal Tulipa de la Colección AMEL,) de la actora.

2.- Declarar que los actos de fabricación, comercialización y publicidad de los Diseños con referencias comerciales de las demandadas:

a) Respecto de TODOLUZ MÁLAGA S.L., TODOLUZ MADRID S.L., e HIPERDELUZ S.L.: nº 041304 y nº 041303.

b) Respecto de INTERFAN S.L.: no se dispone de las referencias.

Suponen una infracción de los Diseños Industriales No Registrados nº 0575 y nº 0572 de la Colección AMEL de la actora.

( Art. 52 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial vigente).

( Artículo 19.2 del Reglamento Comunitario nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 ).

3.- Declarar cesación de los actos de fabricación, comercialización y publicidad de los productos con referencias comerciales de las demandadas:

a) Respecto de TODOLUZ MÁLAGA S.L., TODOLUZ MADRID S.L., e HIPERDELUZ S.L.: nº 04130, nº 039986, nº 039987, nº 042838, nº 042839, y las tulipas con referencias desconocidas, nº 041304 y nº 041303.

b) Respecto de INTERFAN S.L.: nº 20-6075-21-283, nº 15-4436-21-203, nº 15-443-21-203, nº 20.6662-21-203, nº 20.6663-21-203, el resto de referencias son desconocidas por esta parte.

( Art. 53.c . y 53.d. de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial vigente).

( Artículo 19.2 del Reglamento Comunitario nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 ).

4.- Indemnización de los daños y perjuicios que se han irrogado a mi mandante en la cantidad que se establezca en el Informe pericial que al efecto se solicita más adelante.

5.- Declarar el derecho y condenar a una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación de la violación, cuantificable en ejecución de sentencia por los elementos de prueba aportados y conforme a los criterios de cuantificación de la normativa de Diseño Industrial.

( Art. 53.a . y 55.6. de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial vigente).

( Artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento Comunitario nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 ).

6.- Declarar la publicación de la sentencia condenatoria, o del extracto de su fallo, mediante dos anuncios de alcance nacional en los periódicos EL MUNDO y EL PAIS, y un tercero de alcance regional LAS PROVINCIAS, a cargo de la demandada.

( Art. 53.1.f. de la Ley de Protección Jurídica del Diseño industrial vigente)

( Artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento Comunitario nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 ).

7.- Todo ello con expresa imposición de costas a las demandadas."

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 aquella 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, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y no formuladas cuestiones procesales, se fijaron los hechos controvertidos y se interesó por las partes la práctica de las pruebas periciales, testificales, interrogatorios y documental, 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, excepto los plazos judiciales por lapluralidad de modelos objeto de litigio y acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación,ascendiendo a más de 1.000 el número de asuntos registrados en 2013

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

1. La mercantil GLOBAL MANUFACTURING & TRADING COMPANY SL (en adelante GLOBAL ) en su condición titular de ocho modelos comunitario registrados y de dos modelos comunitarios no registrados consistentes en lámparas y tulipas formula demanda contra INTERFAN SL, HIPERDELUZ SL, TODOLUZ MALAGA SL y TODOLUZ MADRID SL, pertenecientes a un grupo familiar, por la importación y comercialización de lámparas y tulipas que, por causar la misma impresión general que los modelos comunitarios, constituye una infracción de los mismos, con invocación del Reglamento 6/2003 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios (en abreviatura RDMC) y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LPJDI). Asimismo considera que se trata de actos de competencia desleal previstos en la cláusula general de deslealtad y de imitación sistemática, del art 4 ( por error se invoca el art 5 ) y art 11.3 respectivamente, de la Ley de Competencia Desleal ( en abreviatura LCD)

2. Frente a ello la demandada aduce, en una peculiar contestación, una serie de razones que resume como conclusiones en el folio 12 y 13, limitándose los fundamentos de derecho a la cita de la norma y precepto y a una serie de extractos de jurisprudencia. Dichas "conclusiones", buena parte de ellas, no son determinantes para la resolución del litigio, e irrelevante las pruebas practicadas al efecto, como ocurre con: a) la condición de comercializadora y no de fabricante de la actora; b) el uso o de la marca MANTRA por la actora para identificar sus productos; c) el lugar donde fabrica sus productos o las circunstancias de ese encargo; d) las condiciones del mercado chino de lámparas y d) la existencia de expedientes administrativos de la CNC contra la actora o de procedimientos de nulidad de otros diseños de lámparas, distintos a las que son objeto de esta litis

3. Y ello porque lo relevante, al margen de otras aseveraciones que descentran el debate contenidas en la demanda, es determinar si los modelos de lámparas/tulipas que se importan desde China por las demandadas y comercializan (hecho admitido, folio 13) producen una impresión general diversa a los modelos comunitarios de la actora, buena parte de ellos registrados, que al no ser impugnados en forma mediante reconvencción, se presumen válidos (art 85.1RDMC), por lo que carecen de sentido defensivo las alegaciones (genéricas, además) de que hay productos similares en las ferias a los de la actora , y por consiguiente la invocación de fraude de ley, sin que la representación para el registro con una sola vista en fotografía, de hasta las siete perspectivas admitidas (art 4.2RE) afecte a su validez, sin ser preceptiva su descripción, 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. Cuestión distinta es que al ser sola una la perspectiva registrada, es ésta la que limita el ámbito de protección del modelo

Segundo.-. El marco fáctico relevante

4. De la documental aportada (que salvo indicación en contrario se entenderá referida la aportada en demanda) y de las alegaciones conformes de las partes en sus escritos y fijación de hechos en la audiencia previa, se desprenden los siguientes antecedentes fácticos de relevancia:

i) la actora es titular de los siguientes modelos comunitarios registrados

-Nº 000888375-0008.1, 000888375-0009.1, 000888375-0010.1, 000888375-0011.1, que se corresponden con una lámpara de 6 brazos y unos plafones de 6,4 y 3 brazos de la serie denominado por la actora Colección ALFA, y que comercializa bajo la referencias nº 0412, 0416, 0417 y 0419, respectivamente.

- Nº 000888375-008.2, que se corresponde a una tulipa, comercializada por la actora como "CRISTAL TULIPA ALFA"

- Nº 001698267-0002.1 y Nº 001698267-0003.1, se corresponden con una lámpara de 2 y 3 brazos de la serie que la actora ha denominado Colección EVE, y que comercializa bajo la referencia nº 1.130 y 1.131, respectivamente.

-Nº 001026900-0007.2, que se corresponden a una tulipa comercializada por la actora como "CRISTAL TULIPA AMEL" -



ii) Asimismo afirma ser titular de los siguientes diseños no registrados de lámpara de techo de 3 luces y 4 luces, que se corresponden con la serie denominada Colección AMEL, y que comercializan bajo la referencia nº 0575 y 0572, cuyas fotografías obrantes en la demanda se reproducen

iii) - INTERFAN SL, HIPERDELUZ SL, TODOLUZ MALAGA SL y TODOLUZ MADRID SL son sociedades pertenecientes a un grupo familiar (no controvertido) constando la primera como importadora de determinados artículos de iluminación (doc nº 42 y folletos y datos del importado obrantes en la cajas de las demandadas, y admitido en interrogatorio, sin que la excusa de que se trataba de aprovechar una cajas impida que el rol de importador deba serle imputado a INTERFAN SL , que es la que frente a terceros - principio de apariencia - aparece como tal y asume la garantía de los productos frente al consumidor), que son ofertados y comercializados al por menor en sus propios establecimientos (tiendas) de artículos de iluminación por las demás sociedades. Así se deduce de la prueba consistente en catálogos y tickets de compras y piezas aportadas siguientes:

- docnum 32, consistente en el catálogo promocional de TODOLUZ S.L. respecto de la tulipa registrado por la actora en OAMI bajo el nº 000888375-0008/2 (tulipa Alfa)

- compras efectuadas en el establecimiento comercial de TODOLUZ MÁLAGA S.L., respecto de las lámparas registradas por la actora como modelo nº 000888375-0011.1 (su referencia 419), nº 000888375-0009.1 (su referencia 416); nº 000888375-0008.1 (su modelo 412), todos de la serie Alfa; nº 001698267-0002.1 (su referencia nº 1.130) y Nº 001698267-0003.1 (su referencia 1.131) , de la Colección EVE) y diseños no registrados de lámpara de techo de 3 luces de la serie denominada Colección AMEL ( su referencia nº 0575) ( docnum 40 y 41, 48 y 49)

- compra en TODOLUZ MADRID, S.L. del modelo registrado nº 001698267-0002.1 (su referencia nº 1.130) de la Colección EVE ( Doc nº 50) .

- en la web de las demandadas se anuncian lámparas que se corresponden con los modelos no registrados de la Colección AMEL de la actora ( su referencias nº 0575 y nº 0572) ( Doc nº 52 y 53)

iv) La actora requirió en fecha 9 de julio de 2012 a TODOLUZ MÁLAGA S.L. e INTERFAN S.L. el cese respecto de las lámparas y tulipa de la serie Alfa (doc número 43-44), después ampliado a la Colección EVE en fecha 30 de julio de 2012( Doc número 45),siendo reiterado el 6 de septiembre de 2012, no recibiendo respuesta (doc nº 47)

Tercero.- El ámbito de protección del modelo comunitario

5. Para afirmar la infracción del modelo comunitario (al que también se denominará en lo sucesivo diseño) es preciso que de su cotejo con el producto de la demandada, se concluya que este último no produce una impresión general distinta en el usuario informado ( art 19RMC, correlativo art 47LPJDI), habiendo dicho la jurisprudencia, que la comparativa cuando sea posible se llevará a cabo por el usuario informado "mediante una comparación directa entre los dibujos o modelos en cuestión. Sin embargo, no puede excluirse que tal comparación sea imposible o infrecuente en el sector considerado, por circunstancias específicas o por las características de los objetos que los dibujos o modelos de que se trata representan" ( STJUE de 20 de octubre de 2011 , asunto tazos), criterio reiterado en la STJUE de 18/10/2012

6. Examen de los productos que no es incompatible con afirmar que en el caso de los modelos registrados - como aquí ocurre en buena parte de ellos - lo relevante son las características formales que se desprenden del Registro (S Tribunal de Marca español de 8/7/2009), pero que no impide, como un elemento auxiliar de corroboración, analizar los productos en los que se aplica miméticamente el modelo cuando - como aquí ocurre- ello no es controvertido, según ha resuelto el TJUE, que frente a la alegación del recurrente de considerar erróneo que la evaluación de los modelos o dibujos en conflicto se fundamentara en una comparación de muestras de productos reales presentados por las partes para ilustrar sus afirmaciones, responde que "... no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos" ( STJUE de de 20 de octubre de 2011 ), si bien recuerda que " En todo caso, de la utilización del verbo «confirmar» en el apartado 83 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General basó en realidad sus apreciaciones sobre los modelos o dibujos en conflicto tal como se describen y representan en las respectivas solicitudes de registro, de modo que la comparación entre los productos reales se utilizó únicamente a título ilustrativo para confirmar las conclusiones ya alcanzadas y no puede considerarse que constituya la base de la motivación de la sentencia recurrida".

7. En ese juicio comparativo, tal y como se dicho en precedentes sentencia de este Juzgado (entre otras, las de 17 de junio o 22 de diciembre de 2011 o 22 de febrero y 1 de julio de 2013 ) hay que tener en cuenta 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, sin perjuicio de que por exigencias derivadas del deber constitucional de motivación



judicial ( art 24 CE ), al tener que indicarse los parámetros concretos que permiten alcanzar esa conclusión, se especifiquen las semejanzas y divergencias de los distintos elementos esenciales que lo conforman

8. Impresión general que debe realizarse por el usuario informado, que según la STJUE de 20 de octubre de 2011(asunto PepsiCo/Grupo PromerMonGraphic ) que "constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate", que no necesariamente debe coincidir con el destinatario final, como puso de manifiesto el Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994, en el apartado 3-2-2, según el cual el usuario informado es el que tiene un interés profesional o personal por la adquisición o reproducción del modelo, lo que enlaza una vinculación específica con el modelo más allá de la genérica de todo consumidor, y así como se deduce de la STGUE de 14/06/2011 (reloj unido a cinta) en la que tratándose de un artículo promocional, comprende, por una parte, al profesional que los adquiere para distribuirlos a los usuarios finales y, por otra, a los propios usuarios finales, reiterando la tesis de la sentencia del TG de 18 de marzo de 2010 (asunto tazos) que versaba sobre los conocidos como "tazos" destinados al público infantil, y en la dice que el usuario informado podría ser un niño de unos 5 a 10 años de edad o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de «pogs», «rappers» o «tazos». bastando que "uno de los dos grupos de usuarios informados ... perciba que los dibujos o modelos de que se trata producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el dibujo o modelo controvertido carece de carácter singular"

9. En el supuesto presente no se identifica expresamente por las partes a quien se considera usuario informado, pero en todo caso no parece que puede limitarse a profesionales que distribuyen estos productos de iluminación, sino que comprende también a los que los adquieren, lo cual no significa que sea cualquier usuario, sino que debe limitarse a aquél que bien por su especial dedicación habitual bien por otras circunstancias, es "informado» por conocer los diferentes modelos existentes en el sector de las lámparas y, debido a su interés por las mismas, presta un grado elevado de atención. Y que como tal usuario informado prestará 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 (STGUE de 10 de marzo de 2010) sin que la idea o estilo queda amparado , sin más, por el art 10 y 19 RMDC, pues respetando la estructura básica, el grado de libertad del autor " se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época" en palabras de la Exposición de Motivos y por ende no es ilimitado (STM español de 11/5/2012, asunto joya)

Cuarto. La infracción de los modelos de la actora

11. La traslación de estas consideraciones al caso presente nos permite realizar las siguientes consideraciones

12. En primer lugar, no se puede afirmar la infracción del modelo comunitario registrado nº000888375-0010.1 que se corresponden con un plafón de 4 brazos, comercializado como referencia 0417 de la serie Colección ALFA, ya que no consta su comercialización por las demandadas, sin aportar elemento alguno de cotejo con aquél

13. En segundo lugar, debemos, atender en el caso de los modelos comunitarios registrados a las impresiones de las certificaciones de OAMI obrantes en el dictamen pericial, sin perjuicio de ser corroboradas (pero no ampliadas) con su plasmación real (lámparas y tulipas aportadas), y a estas en exclusiva en el caso de los no registrados, y cotejarse con la lámparas y tulipas comercializadas por las demandadas.

14. Por ello las críticas vertidas por la parte demandada en su contestación sobre el dictamen pericial de contrario deben ser atendidas en sus justos términos, puesto que aunque no se invalida el sistema empleado, lo relevante para determinar el alcance de la protección del modelo registrado no son las fotografías de la lámparas aportadas sino la existente en el OAMI. Dictamen que adolece de precisión, no solo por lo dicho, sino porque se pronuncia en términos excesivamente vagos o generales, olvidando que en ese juicio comparativo, lo relevante no es la confusión (propia del derecho marcario) sino la impresión general del usuario informado, sin que la sola coincidencia de estilo implique causación de la misma impresión general

15. En el caso de la lámpara y plafones de la serie Alfa (modelos registrados nº 000888375-0011.1, nº 000888375-0009.1; nº 000888375-0008.1) se observa un gran semejanza en la parte de la estructura (al margen de los plafones, como habilita el art 1RMDC), pues los brazos están formados por cuerpos rectangulares aplanados alargados, quebrados en distintas alturas, que se unen en una pieza central, siendo las divergencias de menor peso (pieza soporte del techo, en un caso cuadrada y en otra circular - en la lampara-





y en una circular y en otra triangular , en uno de los plafones), que por su menor impacto visual no permiten disipar que las comercializadas por las demandadas causen la misma impresión general que los modelos registrados, que al no constar impugnada su validez, despliegan toda su eficacia (art 19RDMC), sin necesidad de entrar a valorar su mayor o menor capacidad para enriquecer el patrimonio de las formas aplicadas a la industria

16. Parecidas consideraciones procede realizar respecto de las lámparas de la Colección EVE (modelos comunitarios nº 001698267-0002.1 y Nº 001698267-0003.1) que presentan un elevado grado de semejanza en la parte de la estructura (al margen de los plafones, como prevé el art 1RMDC), al venir constituida por lámpara de 2 o 3 brazos que nacen de un cilindro vertical sinuoso , siendo a su vez los brazos tubos cilíndricos sinuosos con terminación en punta , con dos portalámparas hacia el final de los brazos, colocados en vertical y de los que solo se ve, una vez colocados la tulipa, el tubo vertical cilíndrico en el que se apoyan, de menor tamaño en el caso del modelo de los demandados, que, asimismo, se diferencia en la forma de la plaqueta colocada a la altura del techo (cuadrada de la que nace un cono invertido en el caso de los modelos comunitarios, y redonda en un especie de campana invertida, en el caso de los modelos de los demandados), pero que al ser reducido su impacto visual, no impide concluir que las comercializadas por las demandadas causen la misma impresión general que los modelos registrados, que despliegan toda su eficacia al no constar impugnados en forma

17. Lo anterior es trasladable a las tulipas, comercializada por la actora como "CRISTAL TULIPA ALFA" y "CRISTAL TULIPA AMEL" (modelo registrado Nº 000888375-008.2 y Nº 001026900-0007.2) cuyo examen en la vista por los distintos testigos revelan su elevado grado de identidad, por las dificultades en su diferenciación- no obstante ser todos ellos agentes comerciales dedicados al sector de la iluminación o diseñadores -, sin que las diferencias de construcción y materiales, y por ende sus propiedades lumínicas, sean determinantes desde el punto de vista del diseño, o la escasa diferencia de tamaño, al compartir sus proporciones

18. En cambio, la respuesta ha de ser distinta respecto de los modelos no registrados de lámpara de la serie denominada Colección AMEL, que hace superfluo plantearse siquiera su novedad y singularidad, que de manera ciertamente no explícita y sin la precisión exigible plantea las demandadas al decir que se tratan de productos similares a los ya existentes en el mercado.

19. En cuanto a la lámpara de tres luces porque es imposible realizar ese comparativa con la representación gráfica aportada de la lámpara comercializada por la demandada (impresión de web , doc 53 y obrante en dictamen pericial) por su ínfima calidad impide saber siquiera cuantos brazos y de qué se manera se engarzan en la pieza central , sin que baste para afirmar que provocan la misma impresión general el que compartan la idea de brazos curvos que se entrecruzan, cuando ello no es infrecuente en el sector ( según se deduce de catálogos aportados por la demandada y en los adjuntados como docnum 1 y 2 de la propia actora y varios de sus modelos registrados en la OAMI, según impresiones unidas en la contestación).

20. Y esto último sirve para la lámpara de cuatro luces, porque mientras en el modelo AMEL nos encontramos ante dos tubos que parten de la pieza central y que se curvan y entrecruzan, de los cuales cuelgan cuatro puntos de luz , en el caso de la lámpara de las demandadas son cuatro los brazos, mucho más cortos cada uno de ellos , que se unen en la pieza central y de cada uno de ello cuelga un punto de luz, divergencia de relevante peso que no puede pasar desapercibida a ese usuario informado, que en una impresión global considerara distinta una y otra, pues no se trata de elementos de detalle, sino que afectan a su impresión general, que es no es consumidor medio marcarío que no realiza una comparación directa entre los signos en pugna y cuyo recuerdo es impreciso; parámetros que aquí no son trasladables

Quinto.-La tutela concurrencial

21. Respecto de la denuncia de los ilícitos concurrenciales desde la óptica y alcance exclusivamente nacional hay que reiterar, una vez más, la aplicación preferente del RDMC respecto de la normativa de competencia desleal, ya que como dice la STS de 15/12/2008 la LCD no está llamada a duplicar la protección que otorgan las Leyes que regulan derechos de exclusiva sinoque tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2006 , y 17 de julio de 2007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2008). Tesis seguida por el Tribunal de Marca Comunitaria, en sentencia de 25 de abril de 2006 y la más reciente de 5 de febrero de 2008 que habla del principio de especialidad o prioridad normativa. Dado que, en esencia, el comportamiento concurrencial imputado es el mismo que ya ha sido analizado, la respuesta debe ser absoluta

22. En todo caso debe ponerse de manifiesto la contradicción de la invocación del art 11.3 LCD cuando la actora parte de la previa afirmación de que ostenta un derecho de exclusiva a su favor derivado de títulos de propiedad industrial (modelo comunitarios). Dicho precepto entra en juego en caso de inexistencia de derecho de exclusiva ( art 11.1), ya que los apartados 2 y 3 del art 11 LCD deben analizarse a partir del principio básico



consagrado en el artículo 11.1: «la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley». Por tanto si lo que se afirma es que se ha infringido un derecho de exclusiva (el que le otorga por el RDMC) el cauce normativo no es el art 11LCD sino el del texto regulador de ese derecho de exclusiva, en este caso la el RDMC, o en palabras de la AP de Alicante " ...el artículo 11 está pensado para reprimir actos desleales consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un derecho de exclusiva. Existiendo, debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate".

23.A mayor abundamiento, y por agotar la respuesta judicial y no se tache de incongruente, respecto del art 11.3 LCD en el que centra la actora, baste para desestimar su aplicación indicar que no se prueba esa imitación sistemática como estrategia para obstaculizar la afirmación en el mercado de la actora cuando de las innumerables referencias que esta tiene (según se desprende de los catálogos aportados) la conducta ilícita se limita a unos solos modelos

24. Y menos aún puede acogerse la cláusula general del art 4LCD (antes 5), ya que dicha cláusula tiene sustantividad propia que no puede ser entendida como cláusula subsidiaria a la que acudir para el caso de que el tipo específico no se cumpla, según parecer de la jurisprudencia consagrado por el TS en recientes sentencias de 20 de febrero de 2006 , 4 de septiembre de 2006 y 29 de diciembre de 2006 con cita de las precedentes de 7 y 16 de julio de 2000 y 15 de octubre de 2001 .

Quinto- Las consecuencias de la infracción de los modelos comunitarios

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

26. A la vista de ello es procedente la pretensión merodeclarativa de infracción y la condena de cesación de los modelos registrados en los términos arriba dichos, aclarando que la cesación debe entenderse cumplida con la eliminación en el material publicitario del producto infractor, y en el caso de Internet, con su eliminación de las webs de las que se sea responsable o se tenga facultades o control para su retirada

27. Sobre la publicación de la sentencia, si bien no hay obstáculos en su estimación bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer esa imagen de la actora ante la venta de productos de menor precio, y todo ello atendida la prolongación temporal - durante varias campañas- y la inherente permanencia que implica la difusión por Internet, si bien resulta desproporcionada la petición formulada .En su lugar, y a fin de facilitar el cumplimiento voluntario y evitar incidentes en ejecución, se determina que el anuncio del fallo (no de la totalidad de la sentencia), se insertará en página par, una sola vez, en un periodo de tirada nacional bajo la leyenda - infracción de modelos comunitarios de GLOBAL MANUFACTURING & TRADING COMPANY SL por INTERFAN SL, HIPERDELUZ SL, TODOLUZ MALAGA SL y TODOLUZ MADRID SL - con unas dimensiones de 15 x 15 cm (o las más próximas en su defecto), que se considera forma más ajustada y ponderada que la solicitada, al margen de la que la actora pueda realizar

28. Para finalizar procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios

29. No se aprecian dificultades en la concurrencia de los presupuestos para tal indemnización de daños al amparo de la legislación de diseños, ya que las demandadas en unos casos en importadora y en otros responsable de la primera comercialización, generadora de responsabilidad indemnizatoria (art 54.1 LPJDI), sin que la excusa de que adquiere de empresas chinas confiando en que es lícito le exonere , al no precisarse en los caso del art 54.1 Ley componente subjetivo, al definirse la responsabilidad indemnizatoria de manera objetiva. Además en todo caso debe predicarse está cuando requeridas en su día, no atienden la petición de cese y continúan con su actividad comercial

30. En cuanto a su cuantificación, se limita la actora al dictamen pericial que fija la suma de 14.269,38 por ganancia obtenidas por el infractor. Ello ya determina la exclusión de conceptos que inicialmente se solicitan en el cuerpo de la demanda como son los gastos de explotación y daños por desprestigio, que además no proceden al no haberse acreditados, sin que valgan referencias abstractas y genéricas

31. No cuestionados los cálculos obrantes en el dictamen pericial económico sobre la fijación de los beneficios obtenidos por el conjunto empresarial conformado por las demandadas, cuya actuación de consuno y responsabilidad conjunta tampoco consta cuestionada, hay que estar a sus resultados, minorándose solo las sumas derivadas de los modelos comunitarios no registrado respecto de los que no se predica la infracción (que suponen, según cuadro obrante en anexo 4 las sumas de 868,93 y 1293,14 ) lo cual implica fijar el beneficio



obtenido ilícitamente por la infracción en 12.106,31 , sin que proceda imponer ahora indemnización coercitiva, al estar prevista para el caso de incumplimiento de la sentencia en ejecución

Sexto.-Costas

32. Al ser parcial la estimación, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 394LEC ).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

## FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por GLOBAL MANUFACTURING & TRADING COMPANY SL contra INTERFAN SL, HIPERDELUZ SL, TODOLUZ MALAGA SL y TODOLUZ MADRID SL debo declarar que las demandadas han infringido los derechos sobre los modelos comunitarios registrados de la actora N° 000888375-0008.1, N° 000888375-0009.1, N° 000888375-0011.1, N° 001698267-0002.1 y N° 001698267-0003.1, N° 000888375-008.2 y n° 001026900-0007.2 y debo condenar a las demandadas a:

1º) cesar en los actos de fabricación, comercialización y publicidad de los productos infractores

2º) indemnizar en 12.106,31 por daños y perjuicios

3º) publicar el fallo de la sentencia en página par, una sola vez, en un periodo de tirada nacional bajo la leyenda - infracción de modelos comunitarios de GLOBAL MANUFACTURING & TRADING COMPANY SL por INTERFAN SL, HIPERDELUZ SL, TODOLUZ MALAGA SL y TODOLUZ MADRID SL - con unas dimensiones de 15 x 15 cm , o las más próximas en su defecto

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Firme esta resolución, procédase a la devolución de las piezas aportadas por las partes

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

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

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

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