



Roj: **SAP B 9800/2014 - ECLI:ES:APB:2014:9800**

Id Cendoj: **08019370152014100261**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **23/09/2014**

Nº de Recurso: **204/2013**

Nº de Resolución: **300/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAMON FONCILLAS SOPENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 8, 31-01-2013,**  
**SAP B 9800/2014,**  
**STS 1658/2017**

## AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Sección Decimoquinta

Rollo 204/13 - 2ª

Juicio Ordinario 955/2011, sobre diseño industrial, marca y **competencia desleal**

Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona

**SENTENCIA n° 300/2014**

D. Juan F. Garnica Martín

D. Ramón Foncillas Sopena

D. Luís Garrido Espa

En la ciudad de Barcelona, a veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

**Vistos** en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario tramitado con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, pendiente en esta instancia al haber apelado los demandados Creaciones Jumi SL, Dª Clemencia y D. Juan Ramón e impugnado los actores Barcino R Mas de Formes i Colors SL y D. Abel la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 31 de enero de 2013.

Han comparecido en esta alzada el procurador de los Tribunales D. Ildefonso Lago Pérez en representación de los demandados apelantes y el procurador D. Ignacio López Chocarro en la de los actores impugnantes.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: Fallo: " *Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de BARCINO R. MAS DE FORMES Y COLORS S.L. Y D. Abel y con los siguientes pronunciamientos: 1. DECLARO que los demandados han realizado actos de violación de los diseños industriales titularidad de las actoras. 2. DECLARO que los demandados ha realizado actos de **competencia desleal** de conformidad con el art. 4.1 LCD . 3. CONDENO a los demandados a cesar en la comercialización y/o publicitación de los productos infractores, en cualquier formato o tamaño, así como en cualesquiera otro producto en los que se materialice la infracción de los diseños registrados titularidad de la parte actora. Y PROHIBO la continuidad de dichas actuaciones en el futuro. 4. CONDENO a las demandadas a cesar en la realización de actos desleales contra la parte actora descritos en la presente resolución y a que*



se reiteren en el futuro. 5. CONDENO a las demandadas a la retirada del mercado a su costa de todos los productos infractores, así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, y otros documentos en los que se haya materializado la violación de los diseños y los actos de **competencia desleal** objeto de la presente demanda. 6. La retirada del tráfico económico deberá ser organizada y llevada a cabo por los demandados en el plazo máximo de un mes. Por ello, deberá poner a disposición de esta Juzgado, en ejecución de sentencia: a. una relación de los distribuidores y puntos de venta a los que haya suministrado los mencionados productos; y, b. una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos, para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos. 7. CONDENO a los demandados a destruir, a su costa, todos los productos y embalajes en los que se haya materializado la violación de los diseños industriales de las actoras y los actos de **competencia desleal**, debiendo los demandados informar a la parte actora del día y el lugar en el que se llevará a cabo la destrucción a los efectos de que esta parte pueda asistir a dicho acto. 8. CONDENO a los demandados a compensar a la parte actora por la infracción de sus diseños en la cantidad de 230.004,68 euros en concepto de lucro cesante y de 268 euros en concepto de daño emergente. 9. DECLARO la nulidad de los siguientes diseños industriales: nº 507.108 (variantes 1.2.4.5 y 6), nº 510.936 (variante 1, 2, 3 y 4) y nº 508.161 (variante 1 y 4), nº 508.689 (variante 2 y 3) y nº 511.055 (variante 2), y, en consecuencia ordeno a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a anular el registro de dichos diseños y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 10. CONDENO a las demandadas a la publicación, a su costa, de la Sentencia recaída en estos Autos en dos periódicos de difusión nacional, EL MUNDO y EL PAIS. 11. CONDENO a los demandados al pago de las costas de la presente litis. Estimo la demanda reconventional interpuesta por la representación procesal de CREACIONES JUMI S.L., D. Juan Ramón Y D<sup>a</sup>. Clemencia y declaro la nulidad de las marcas españolas nº 2939848 y nº 2939899 registradas a nombre de D. Abel ordenando a la OEPM que proceda a la cancelación de la inscripción de ambas marcas y a la publicación de la anulación en el BOPI. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada reconventional".

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación los demandados Creaciones Jumi SL, D<sup>a</sup> Clemencia y D. Juan Ramón y formularon impugnación los actores Barcino R Mas de Formes i Colors S. y D. Abel . Admitidos a trámite el recurso y la impugnación, se dio traslado a las partes contrarias, que presentaron escritos de oposición, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 2 de abril pasado.

Actúa como ponente el Magistrado D. Ramón Foncillas Sopena.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** Barcino R. Mas de Formes i Colors SL, en adelante Barcino, se dedica al diseño y comercialización de figuras decorativas de cerámica, las más emblemáticas de las cuales son las elaboradas mediante la técnica del "trencadís" o mosaico, técnica característica de la obra de Gaudí, cuyos colores también se incorporan a las figuras. La sociedad o su accionista y administrador D. Abel , que es también demandante, son titulares de diversos diseños industriales que protegen figuras de animales - se invocan en la demanda quince entre números de registro y variantes que se refieren a toros, búhos, elefante, mariposa, rana, tortuga y salamandra -. Aparte de marcas comunitarias sobre colores y sobre caja transparente, que se citan a modo de referencia pero sin basar en ellas ninguna acción, la sociedad es titular de dos marcas españolas que protegen el drac o dragón.

Alegan que la demandada, Creaciones Jumi SL, en adelante Jumi, de la que son accionistas los también demandados D. Juan Ramón y D<sup>a</sup> Clemencia , está comercializando figuras que representan los mismos animales protegidos por sus registros, utilizando la misma técnica y colores, que resultan ser **imitaciones** y en algunos casos meras copias, pese a lo cual han obtenido registros de diseño industrial de algunas figuras.

Ejercitan acción de infracción de diseño industrial y de marca y de nulidad de diseños industriales de los demandados. También se considera que la conducta de los demandados debe ser calificada de desleal e incurso en los supuestos de los artículos 4 y 11.2 y 3 LCD , de lo que deben seguirse las oportunas consecuencias declarativas y de cesación, remoción y de resarcimiento, estas tres coincidentes con las de infracción de diseños y marcas.

Los demandados se han opuesto a la demanda y han formulado reconención solicitando la declaración de nulidad de las marcas de Barcino relativas al drac.

La sentencia de primera instancia estima la demanda reconventional y sustancialmente la principal en las tres acciones que contiene, de infracción, nulidad y de **competencia desleal** (en cuanto a esta no se entra a enjuiciar ni, por tanto, a conceder la fundada en el art. 11 LCD por subsunción en la acción de infracción de los diseños). Apelan los demandados en contra de los pronunciamientos declarativos y condenatorios que se siguen de



la estimación de la demanda principal e impugnan la sentencia los actores, en contra de la estimación de la reconvencción y de la no apreciación del supuesto de **imitación** del art. 11 de la LCD .

**SEGUNDO.-** Siguiendo el mismo orden lógico de la sentencia de primera instancia, entraremos a examinar la acción de **nulidad de las marcas de Barcino sobre el drac** , que, ejercitada por vía de reconvencción, ha sido estimada.

De los diversos motivos de nulidad esgrimidos por los demandados, la sentencia acoge los de nulidad absoluta del art. 51.1.a) en relación con el 5.1.a y b LM , de no servir las marcas para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras y por carecer de carácter distintivo.

La sentencia estima la pretensión anulatoria con base en los razonamientos siguientes:

*"La marca Barcino es gráfica y representa una figura de un dragón elaborada con la técnica del trencadís, tanto en color como en blanco y negro. Barcino defiende que es un dragón que "evoca" el "Dragón de Gaudí" que se encuentra ubicado en el conocido "Parc Güell" de Barcelona. Lo cierto es que para el consumidor medio (que en este caso es el público en general) la figura de Barcino que ha protegido con una marca no solo es evocativo del Dragón de Gaudí sino que cualquier persona lo identifica con el propio dragón de Gaudí que está en las escalinatas del Parc Güell, a pesar de que en algunos colores no exista una total coincidencia. La impresión de conjunto en cuanto a la figura del dragón, la postura que adopta y la colocación de las manos, la técnica del trencadís idéntica a la utilizada por Gaudí en esa escultura y los colores nos llevan a estar observando una reproducción del famoso dragón de Gaudí. Como hemos visto, la marca se percibe como un todo, por lo que en su conjunto la marca de la actora no es más que la representación del Drac de Gaudí, puesto que las diferencias -escasas con la figura de Gaudí - no serían apreciables por un consumidor atento, informado, atento y perspicaz.*

*Por ello, las marcas nº 2939848 y nº 2939899 de Barcino carecen de carácter distintivo, al no identificar los productos y servicios de Barcino respecto de los de otras empresas, no habiéndose aportado prueba alguna que acredite que el consumidor medio, cuando ve la imagen que se acompaña al hecho probado 6 (dragón con trencadís), lo que está identificando son los productos que comercializa la empresa Barcino, más, al contrario, si observamos la imagen protegida como marca, no se identifica con la empresa que es titular de aquella y que la ha fabricado sino que se identifica con Gaudí, con el Parc Güell y el modernismo catalán, se identifica con el drac de Gaudí, por lo que la marca de la actora no cumple la función esencial de la marca, que es identificar el origen empresarial de los productos y servicios para los que se ha registrado respecto de otros idénticos o similares (. . .) Se trata de una figura representativa del Drac de Gaudí, carente de capacidad distintiva respecto de Barcino puesto que se identifica una figura mundialmente conocida por el público en general que no puede ser apropiada por la actora en concepto de marca ya que le otorgaría un monopolio que sería contrario a las reglas de la libre competencia, por lo que las citadas marcas incurren en la prohibición absoluta de los arts. 5.1 a y b LM , por lo que están viciadas de nulidad ( art. 51.1 LM ). Tampoco la entidad Barcino ha acreditado que la figura del dragón de trencadís, como consecuencia del uso, ha adquirido ese carácter distintivo (ex. Art. 51.3 LM ), es decir, lo que se entiende por capacidad distintiva sobrevenida."*

La sentencia pone de relieve el carácter insatisfactorio de la prueba aportada por los actores sobre del carácter distintivo de las marcas, concretada a un informe pericial de D. Martin . Ciertamente la prueba tiene un contenido voluntarista y nada convincente, donde, en contra de lo que se desprende lisa y llanamente de la mera existencia y presencia de la figura del dragón, que es el del Parc Güell, obra de Gaudí, se defiende el mero carácter evocativo del diseño que, en la opinión particular del perito, logra proyectar una estética única y diferenciada a través de la morfología y una combinación de colores propia con capacidad de los consumidores de discernir entre las marcas y el dragón. Tal carácter simplemente evocativo y no reproductor del famoso dragón gaudiniano es el que defiende la parte actora como fundamento de su postura defensiva de las marcas.

Partiendo de que lo que representan y defienden las marcas no es algo que simplemente evoque al dragón, sino, a pesar de los considerables y vanos esfuerzos dialécticos, el propio dragón del Parc Güell y de Gaudí, siendo así como se ofrece y vende, de forma que lo que prima y resulta evidente para el adquirente del producto no es el origen empresarial del mismo - nos estamos refiriendo al origen creativo propio de la marca no al mero origen material pues evidentemente un objeto siempre es producido u originado por alguien - sino el propio y famoso dragón representado, las consideraciones y conclusión de la sentencia de primera instancia no pueden sino confirmarse.

Como declara la sentencia de este mismo tribunal de 14/2/2007, recurso 832/2005 , "Se trata de signos que no pueden cumplir la función más importante de la marca, cual es la de indicar el origen empresarial de los productos o servicios para los que se concede en un mercado regido por la libre competencia, sino por el genérico al que pertenecen o por las características que tiene, siendo perturbador, a la vez un derecho de exclusión sobre elementos denominativos o gráficos usados en el mercado para esas otras funciones pues provocaría una



*ventaja competitiva excesiva al impedir o, al menos, dificultar el acceso al mercado de los demás que producen o prestan bienes o servicios del mismo género o características."*

La STJCE de 21/1/2010, citada por nuestra sentencia de 9/11/2010, recurso 230/10, expone que *"una marca posee carácter distintivo únicamente en la medida en que sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada."* Porque, en definitiva, y como señala también la sentencia de este tribunal de 17/6/2002, recurso 1124/2000, citando otra de tribunal comunitario *"para ser distintivo un signo debe permitir distinguir la empresa de sus competidores"*.

A tenor de la doctrina citada y de las consideraciones que en plena conformidad con ella y con la normativa de la LM efectúa la sentencia de primera instancia, las marcas de Barcino carecen de carácter distintivo pues lo que identifica el comprador no es el origen empresarial, en este caso Barcino, sino el dragón que ha visto en el Parc Güell y cuya reproducción más o menos fiel se lleva de recuerdo.

**TERCERO.-** Excluidas del campo de combate las marcas, este queda trabado entre los diseños industriales.

La primera acción que ejercita la parte actora es la de **nulidad de los diseños** registrados por los demandados.

El artículo 65 LDI dispone que el registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurrido en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta ley como causas de denegación de registro. Entre los supuestos de denegación que contempla este precepto está el de no cumplir el diseño alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de la ley. Esta segunda remisión nos lleva a los artículos determinantes para poder pedir y declarar la nulidad de diseños industriales en el caso presente, que son el 5, el 6 y el 7 que contemplan como causas la falta de novedad y la falta de carácter singular.

-Sobre la novedad, el artículo 6 equipara la falta de novedad con la identidad, a la que no obsta la diferencia solo en detalles irrelevantes.

La sentencia de primera instancia en un meritorio y esclarecedor alarde tipográfico inserta a todo color en las páginas 23 y 24 de su texto todas las figuras enfrentadas, por pares, situando a la derecha las de la actora y a la izquierda las de la demandada. Así se puede observar con toda claridad cada par de animales.

La juzgadora de primera instancia al tratar el tema de la identidad dice que *"a simple vista y sin entrar en grandes análisis, podemos observar que las figuras son prácticamente idénticas y que la impresión general que producen en el usuario informado es la misma, habiendo tenido esta juzgadora serias dificultades para diferenciarlas, siendo en ocasiones imposible si no se mira la procedencia puesto que la forma es prácticamente idéntica, la técnica utilizada, la combinación de colores, la posición de los animales, etc. Con la simple observación de las figuras se llega a esta conclusión, por lo que carecen de valor alguno los informes de la demandada intentando delimitar las ínfimas e inapreciables diferencias existentes entre las figuras de ambas partes . . ."* Si bien está de más, por resultar ajeno al tema de la novedad, la referencia al usuario informado, que es propio del requisito de la singularidad, la juzgadora transmite claramente su impresión visual de la identidad entre las figuras, provistas a lo sumo de *"ínfimas e inapreciables diferencias"*, lo que vendría a corresponder con los *"detalles irrelevantes"* del artículo 6.2 LDI. El análisis detallado que efectúa de cada par de animales no hace sino resaltar la coincidencia básica y a lo sumo la concurrencia de detalles insignificantes que no pueden empañar aquella. Al final de dicho análisis, la juzgadora vuelve a introducir como elemento de referencia al usuario informado, que no recibiría una impresión general distinta en las figuras de una y otra procedencia.

El tema de la novedad es más simple que el de la singularidad y según nuestra sentencia de 27/4/12, citada en la sentencia de primera instancia, el examen de la novedad se realiza de forma analítica y tomando una a una las características del diseño. Dicho lisa y llanamente, el observador debe situarse ante los diseños enfrentados y advertir si son idénticos, a lo que no obsta que presenten detalles irrelevantes, efectuando un análisis de cada uno de los elementos hasta llegar a la conclusión sobre la suma o conjunto. Repetimos, la juzgadora de primera instancia realiza esta función en el detalle de las figuras y llega a la conclusión de que las diferencias que presentan no llegan a tener relevancia para descartar la identidad. Para ella hay identidad y, por tanto, falta de novedad.

Para determinar la novedad no hace falta acudir a la referencia del usuario informado. Basta con que el juzgador de turno llegue a la conclusión, sobre todo a través de su observación y con la ayuda de informes y opiniones expertas que hayan podido presentar las partes (informes que aquí poco aportan pues se limitan a potenciar, según de donde provengan, las similitudes o las diferencias a través de la observación y juicio de las figuras).

Examinadas las figuras, ciertamente se parecen y no puede ser de otro modo ya que, como más adelante se verá, parten de unos presupuestos y características comunes: estética gaudiniana, lo que se traduce en la



utilización de la técnica del trencadís y de unos colores determinados, aplicada a figuras que representan los mismos animales (preferentemente y en mayor número, el toro, y además el búho, el elefante, la tortuga, la mariposa, la lagartija y la salamandra). Las figuras tienen que parecerse a la fuerza y presentar semejanzas, incluso mayores en algunos que las diferencias pero sin que estas puedan ser tildadas de irrelevantes pues, a través de su introducción en partes de la anatomía, en el movimiento y en la disposición del animal, en el diseño de colores, persiguen y consiguen resultados diferenciados, animales, que siendo los mismos y elaborados con una técnica común, se ven distintos en la comparación por pares.

Unos animales se parecen más que otros. Por ejemplo los toros negros en movimiento y los toros rojos son más parecidos ya que presentan alguna diferencia en la orientación del cuerpo, hacia la derecha o la izquierda, y algún detalle en cuernos y cola. Pero hay otros que se ven muy diferentes. Los que más, las mariposas, en cuanto a envergadura y tamaño. Los búhos sin orejas también presentan diferencias significativas en los colores del pecho, en la disposición del cuerpo, en estar apoyado uno en un soporte. Sucede algo parecido en los búhos con orejas, en color y disposición e inclinación del cuerpo. El elefante en cuanto a su corpulencia. Los demás animales presentan también diferencias más o menos significativas. En general, las tonalidades de las figuras de la demandada son menos vivas, más mortecinas y con mayor predominio de colores oscuros.

Al hilo de lo que estamos diciendo resulta altamente ilustrativa la STSJCat. Sala de lo Contencioso Administrativo de 27/12/2012, que en un recurso que versa sobre diseños industriales entre las partes y que coinciden con algunos que son objeto de enjuiciamiento en este proceso, anula una resolución administrativa que había denegado a la demandada los registros de diseño de un toro y de la mariposa y, por tanto, se los concede. En cuanto al toro, el tribunal sostiene abiertamente la diferencia con el del oponente, en cuanto a los cuernos, curvados hacia fuera y delante en el mismo plano horizontal en un caso, y en el otro mirando hacia arriba, siendo también diferente la posición de alerta, como en disposición de arrancar, con una ligera torsión del cuerpo y con la cabeza dirigida hacia el lado derecho, mientras que el resto de los toros opuestos, de la actora, se encuentran, bien parados, bien en posición de carrera o marcha, pero siempre con la cabeza y la vista mirando al frente. El tribunal prosigue diciendo que la impresión es diferente pues se trata de un toro de cabeza altiva, en actitud desafiante y con mirada fija al frente, ligeramente contorsionado a la derecha, musculoso y con trapío, en una posición de inicio de embiste que le diferencia claramente de los toros opuestos. También resalta el tribunal el tono de los colores ligeramente más apagado en la figura del solicitante. Por lo que respecta a la mariposa, las diferencias, como no podía ser de otra manera, son más acusadas, en la forma de las alas, dobles y mucho más esbeltas en el diseño impugnado, la forma de la larva, la inexistencia de antenas, colores más oscuros. La STS, Sala 3ª, de 14/3/2014, ha desestimado el recurso de casación planteado por Barcino contra la referida sentencia, confirmando todas las apreciaciones y conclusiones que contiene.

La opinión del tribunal contencioso sirve, al menos "ad exemplum" respecto a los dos diseños que constituyen su objeto, como elemento interpretativo y extensivo a los demás y como referencia objetiva y autorizada. En el campo de los diseños industriales, las resoluciones de los tribunales de dicho orden tienen una relevancia superior que en otros supuestos en relación con los tribunales civiles que enjuician casos de nulidad pues no en vano el artículo 70 LDI dispone que "No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de un registro de diseño invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad."

Diferencias parecidas pueden señalarse de los otros animales, dependiendo su enumeración y ponderación de la capacidad de observación y de la facundia del observador. En la propia sentencia de primera instancia se detallan diferencias que afectan a los pares de figuras, si bien con un menor entusiasmo y exaltación en cuanto a la intensidad y significación de tales diferencias.

A tenor de lo expuesto y razonado, no puede considerarse que falte el requisito de la novedad- art. 6 LDI - en los diseños de los demandados.

**CUARTO.-** Descartada la falta de novedad, hay que abordar ahora si concurre el requisito del carácter singular.

El artículo 7 LDI establece que "1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño."

Según el precepto y sintetizando sus términos, el carácter singular debe apreciarse a tenor de la impresión general que produzca en el usuario informado, debiendo tenerse en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.



La parte actora, que solicita la nulidad de los diseños industriales de los demandados, deberá acreditar que no concurre en estos el carácter singular tal como ha quedado caracterizado.

Deberá aportar ante todo la opinión de un usuario informado. Sobre el concepto de usuario informado, la jurisprudencia es coincidente en describir como tal el que es 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 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. No es, por tanto, ni el consumidor medio ni un experto técnico, sino una persona que se encuentra en el término medio que, por su experiencia personal en el sector de que se trata, tiene la información y el cuidado suficientes para efectuar el juicio sobre la singularidad.

La parte actora, para fundar sus pretensiones anulatorias e impugnatorias, ha presentado un informe del ya mencionado Sr. Martín, distinto del que presentó y ha sido comentado para sostener la validez de las marcas. Y dicho informe parte de un error fundamental de concepto pues sitúa la singularidad en la perspectiva de un consumidor, además consumidor que se guía por impulso y que no necesita una especial información para su compra ni la efectúa tras mucha reflexión. Concluye que los productos de la demandada inducen a este tipo de consumidor a confusión con los productos de Barcino y carecen de carácter singular frente a ellos.

La prueba que aporta la actora falla por su base y carece, por tanto, de la necesaria referencia de opinión o impresión de usuario informado para poder apreciar el motivo de nulidad por falta de singularidad. El déficit probatorio debe perjudicar a la parte actora que es la que ejercita la acción de nulidad.

Usuarios informados son, y así se desprende en un momento dado de la sentencia, los comerciales o comerciantes que trabajan con el producto. La prueba obtenida por esta vía tampoco resulta favorable a la actora. El comercial suyo no representa un testimonio objetivo e imparcial y tampoco resulta creíble en su manifestación de que algunos dueños de tiendas devolvían erróneamente piezas de Jumi por piezas de Barcino al sufrir confusión y no es creíble porque las piezas están dentro de cajas perfectamente identificadas con el nombre de la empresa, por lo que no cabe confusión sobre el origen de las piezas a devolver. En el juicio han declarado tres dueños o responsables de establecimientos de venta de esta clase de productos y los tres han dicho, al ponérseles a la vista parejas de figuras de animales, concretamente de toros, que se distinguían y no se confundían. Uno de estos testigos, el señor Vidal, legal representante de la empresa LaMati, propietaria de una tienda de Las Ramblas, dijo expresamente que no eran iguales, las patas, el color, que era más gordo. Con aparente contradicción dijo a continuación que se tenía que mirar con lupa para ver diferencia (podría referirse a que para aquilatar con todo detalle y extensión las diferencias, había que mirar con lupa). En cualquier caso no dijo que las figuras se confundían. Más concluyentes, en el sentido de sostener las diferencias apreciables, son los restantes testigos. En cuanto al hecho de que el perito de la demandada Sr. Luis Alberto y la testigo Sra. Gloria tuvieran que mirar las etiquetas de las figuras para ver a qué empresa pertenecían, ello no desvirtúa su opinión sobre la no confundibilidad pues una cosa es que se vean las figuras distintas, y ellos así las vieron, y otra que se sepa a qué empresa pertenecen, pues para saber esto sin tener que mirar la etiqueta sería preciso conocer exactamente el contenido de los catálogos de las dos empresas.

Volviendo a la STSJCat, Sala de lo contencioso administrativo, de 27/12/2012, esta efectúa un enfoque adecuado de la cuestión al referirse al usuario informado en los términos jurisprudenciales habituales (considera como tal al encargado de la tienda de artículos de regalo) y llega a la conclusión de que es capaz de ver las diferencias que separan los diseños. La sentencia reitera al final de sus razonamientos todo lo manifestado "acerca de diferencias significativas que producen una distinta impresión en el usuario informado". Hay que insistir en que, si bien la sentencia tiene por objeto dos de las figuras y recae en el ámbito contencioso administrativo, debe concedérsele la importancia que merece a tenor de lo expuesto en el antepenúltimo párrafo del anterior fundamento jurídico. También hay que recordar que dicha sentencia ha sido confirmada por la del TS, Sala 3ª, de 14/3/2014, que comparte la apreciación de la singularidad de las figuritas a partir de la impresión general desde la perspectiva del "usuario informado".

Falta, repetimos, la prueba de la impresión general del usuario informado desfavorable al carácter singular de los diseños cuya nulidad se pide, lo que hace que no puede apreciarse la concurrencia del exigible requisito.

**QUINTO.-** También se incrementa la convicción de la concurrencia del carácter singular si se atiende al contenido del apartado 2 del art. 7 que, como se ha visto, establece que para determinar si el diseño posee tal carácter se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollarlo. Esto ha sido interpretado (ver por todas la sentencia de este tribunal de 25/9/2012, recurso 12/2012) en el sentido de que, cuanto más restringida sea la libertad del autor, más podrán bastar diferencias de escasa magnitud para causar una impresión general distinta en el usuario informado y viceversa.



En el caso presente, hay que tener presente que Barcelona es una de las ciudades más visitadas del mundo, recibiendo a millones de turistas a lo largo del año. Para estos visitantes lo más característico de la ciudad es el arte de Gaudí, lo que hace que las figuras más demandadas como souvenirs son las que recuerden o reproduzcan elementos del singular arquitecto, formas, colores, técnica del trencadís, etc. De esa necesidad comercial han salido al mercado multitud de objetos de estas características, basta con observar los escaparates de las numerosas tiendas del ramo o examinar los nutridos catálogos de las dos empresas enfrentadas en el proceso, y entre tales objetos, obviamente, animales.

Resultado de esta realidad impuesta por el mercado es la coexistencia de empresas y figuras con la técnica del trencadís gaudiniano. Obran en el proceso muestras de esos otros objetos de terceros y manifestaciones de la actora de que, a pesar de estar basados en dicha técnica, no han sido perseguidos por no presentar las similitudes de los de la demandada.

Queda claro que no puede haber monopolio de este tipo de figuras y que pueden coexistir en el mercado las procedentes de diversos orígenes empresariales, entre ellas las que pudiera producir Jumi. Lo que deberá observarse y no traspasarse es la normativa relativa a los derechos de exclusiva de estos objetos, bien sea de marca, bien sea de diseño industrial, como es el caso. Y en esto estamos y por esto nos encontramos analizando los preceptos que contienen las reglas de coexistencia de productos que pueden ser concomitantes y que en caso de colisión de derechos impiden que se produzca menoscabo de los que la norma considera dignos de protección por tener de su parte un registro de propiedad industrial.

Ya hemos analizado el artículo 6 LDI y ahora estamos analizando el 7 en la parte final, relativa a la incidencia del grado de libertad.

Pues bien, un fabricante o comerciante que quiera sacar al mercado figuras que tengan la técnica digamos gaudiniana, con el trencadís y los colores característicos dominantes, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, con inserciones menores de otros, como blanco, negro, y entre ellas que representen animales, el toro principalmente, que es el más reproducido y vendido, aunque no sea animal gaudiniano pero sí asociado por el turista a lo español, y otros, como los que son objeto de la presente controversia, tendrá muy poco margen de iniciativa o de innovación. Sobre la base de la técnica y el color tendrá que respetar la forma y estampa del animal, que es una misma y única. No podrá inventarse formas nuevas o raras si no quiere desnaturalizar la forma propia del animal. A lo sumo podrá presentarlo en formas, actitudes, movimientos y tamaños y proporciones anatómicas y distribución de los colores que, dentro de las limitaciones propias de la situación, busquen un aspecto representativo propio y difieran en lo posible de las gamas de otros fabricantes, pero siempre partiendo de que, por la contracción del grado de libertad al operar el autor sobre unas coordenadas formales y temáticas bastante deterministas, las diferencias tendrán que ser necesariamente escasas, no rompedoras del modelo.

Aplicado lo anterior al caso de autos, se advierte que las diferencias que presentan las figuras de Jumi entran dentro de lo que es normal y admisible por el escaso grado de libertad del diseñador que tuvo que enfrentarse con el problema de dotarlas de singularidad (en el fundamento jurídico tercero se hace alusión a las diferencias y su significación entre los modelos), singularidad que debe declararse que concurre en tales figuras por las razones expresadas: del apartado 1 del artículo 7 LDI, de no haberse aportado la referencia de impresión general negativa del usuario informado; del apartado 2, de contener las figuras las modificaciones propias y coherentes con el limitado grado de libertad del diseñador.

Es extraordinariamente esclarecedor lo que declara la ya citada STS, Sala 3ª, de 14/3/2014 en relación con el grado de libertad del autor, que confirma todo cuanto hemos venido sosteniendo. La sentencia expone que *"Tratándose, como se trataba, de figuras de animales, sin componentes de abstracción, el margen de libertad creativa quedaba necesariamente limitado por las características morfológicas de aquellos, de modo que era suficiente un menor grado de diferenciación exigible, desde la perspectiva de la impresión general del usuario informado."* Añádase y esto lo decimos nosotros, que el margen para la libertad se estrecha todavía más si se introducen los condicionantes de la técnica del trencadís y los colores gaudinianos. La sentencia acaba haciendo la no menos significativa declaración de que *"Siendo ello así, y so pena de auspiciar la monopolización o el aprovechamiento exclusivo de las figuras genéricas de animales por parte de los titulares de los diseños ya inscritos, las consideraciones relativas a la libertad de configuración de los creadores de dibujos o modelos desempeñan una función forzosamente limitada en el caso de autos. Frente a las **inevitables** semejanzas que necesariamente estarán presentes en los variados diseños de toros y mariposas - cuando se adopte un enfoque figurativo para representarlos - la libertad creativa o artística tiene ese mismo límite (el figurativo), por lo que el nivel de diferenciación al que alude la sociedad recurrente no tiene por qué ser superior al que en este caso admitió el tribunal de instancia."*

**SEXTO.-** Las razones expuestas para rechazar la acción de nulidad de los diseños sirven correlativamente para desestimar la de **infracción** .

Esta acción se encuentra regulada en el artículo 45 LDI en cuanto confiere al titular del diseño el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, entendiéndose como utilización, entre otras cosas, la fabricación, la oferta, la comercialización o el uso de un producto que incorpore el diseño. El artículo 47 extiende la protección conferida por el diseño registrado a cualquier otro que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente, para cuya determinación se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño.

Los requisitos para la acción de infracción son los mismos - incorporación del modelo o ausencia de impresión general diferente - que sirven para pedir la nulidad de diseños contradictorios concedidos, por lo que las conclusiones alcanzadas sobre tales requisitos deben llevar al rechazo de la acción de infracción.

**SÉPTIMO.-** La parte actora solicita protección al amparo de la normativa de **competencia desleal**.

Invoca la cláusula general del artículo 4 y la de **imitación** del 11.2 y 3.

La sentencia de primera instancia, como concede protección con base al diseño industrial, no entra a considerar la de **imitación**, en virtud del principio de complementariedad relativa entre las leyes que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseños, etc.) y la normativa represora de la **competencia desleal**. Esta relatividad o preferencia de la normativa sobre derechos de exclusiva se establece en el apartado 1 del artículo 11, de forma que si tal derecho de exclusiva existiera y se hubiera infringido, sería aplicable esta normativa sobre la modalidad correspondiente de propiedad industrial y no la de **competencia desleal**.

Como se rechazan en esta instancia las acciones fundadas en el diseño industrial, no hay impedimento para entrar a conocer la acción de **imitación** de **competencia desleal**. La parte actora, al impugnar la sentencia, insiste en la necesidad de entrar a considerar y conceder la protección por tal motivo, lo que, según ella, procedería incluso en el supuesto de estimación de las acciones sobre diseño industrial. Con mayor razón, si, como decimos, estas acciones se ven rechazadas.

La sentencia de primera instancia lo que sí que hace es estimar la acción basada en el artículo 4.1 LCD ., que considera compatible con las que concede de nulidad e infracción basadas en la LDI. El recurso de los demandados se extiende a este pronunciamiento, que se solicita se deje sin efecto, por no concurrir los presupuestos invocados por la parte actora y apreciados por la sentencia.

Antes de abordar las dos figuras concretas de **competencia desleal** que están en el debate, hay que resolver el tema de la prescripción de la pretensión, que, planteada como excepción por la parte demandada, no fue resuelta expresamente por la sentencia, si bien lo hizo de forma implícita en sentido negativo ya que concedió una de las acciones y la otra simplemente no la consideró por la estimación de las acciones de diseño.

La parte demandada interpreta el actual artículo 35 LCD en el sentido de que, si se trata de una conducta desleal que tiene continuidad en el tiempo, el plazo de prescripción es de tres años a partir del cese de esa conducta pero que ello no obsta a la aplicación del plazo de un año a que se refiere inicialmente el precepto a contar desde que la acción pudo ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de **competencia desleal**, supuesto este que es el que, a su juicio, debe tenerse en cuenta en el caso presente, añadiéndose que dicho plazo ya había transcurrido cuando se efectuó el requerimiento de cese. Sostiene que se trata de dos supuestos o plazos distintos y excluyentes, de forma que solo para el segundo se aplica la doctrina de los actos continuados.

En contra de esta postura, la STS de 21/1/2010 , que unifica la doctrina sobre el tema de la prescripción en el ámbito de la **competencia desleal** y tiene en cuenta la reforma de la Ley del año 2009, que otorga respaldo a la doctrina mayoritaria que se venía manteniendo y que es del sentido de que "cuando se trata de actos de **competencia desleal** de duración continuada, la prescripción extintiva de las acciones, prevista en el art. 21 LCD 3/1991, no comienza a correr hasta finalizar la conducta ilícita".

Es decir, que, dado que hay conducta continuada por parte de la demandada, el plazo es de tres años desde el cese de la conducta, plazo que no ha transcurrido, por lo que las acciones están vigentes.

**OCTAVO.-** La primera cuestión es determinar si concurre alguno de los supuestos de **imitación** que contempla el art. 11 LCD en sus apartados 2 y 3.

El apartado 2 del artículo 11 exige que se haya producido un acto de **imitación** que resulte idóneo para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos. También dispone el precepto que la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.





Empezando por lo último, es decir, por la excepción de la inevitabilidad, hay que remitirse a lo que se ha dicho repetidamente a lo largo de esta sentencia, en el sentido de que era **inevitable** que salieran figuras como las de autos pues era una exigencia del mercado por su rentabilidad, y en esta tesitura era también **inevitable**, que dado el estrecho margen de libertad del autor de los diseños de los demandados, guardaran parecido. El parecido, el mismo aire de familia, la semejanza entre los animales representados en las figuras, lo que la actora encuadraría en el concepto de **imitación**, resulta **inevitable**, lo que desactiva la aplicación de los supuestos de riesgo que constituyen el tipo legal.

A mayor abundamiento, hay que señalar que la regla general en la materia, y así se indica en el inicio del precepto, es la libertad de **imitación**, por lo que toda restricción en tal sentido está sometida a criterios interpretativos estrictos, de forma que, solo cuando concurra exactamente el supuesto al que la norma vincula el reproche, podrá este cobrar eficacia.

La inevitabilidad constituye ya un óbice para la apreciación de la **imitación** ex art. 11 LCD, de tal calibre que la excluye. A mayor abundamiento, el riesgo de asociación supone la apropiación de la evocación de una procedencia empresarial ajena. La asociación, en palabras de la sentencia de este tribunal de 14/3/1995, supone tomar aquellos elementos que remiten a un origen empresarial ajeno, que en este caso sería Barcino. Y no se advierte que la intención o los actos de Jumi fueran en ese sentido pues sus productos están inequívocamente marcados con su denominación y, semejanzas o diferencias aparte, no se trata de producir en el consumidor la asociación con los productos y denominación Barcino, también visiblemente marcados, y beneficiarse de ello. Jumi no busca otra cosa que encontrar un lugar en el mercado situando sus productos en concurrencia con los de Barcino, pero sin tratar de buscar asociación entre ambos. Simplemente están los Jumi y los Barcino y el consumidor escoge.

Lo mismo puede decirse del riesgo de aprovechamiento de la reputación de Barcino. No es eso lo que se advierte. No consta que Barcino sea empresa que tenga reputación de la que se tenga la tentación o conveniencia de aprovecharse. Aunque se considerara que fue la que inició la fabricación de figuras como las de autos, no hay constancia sino de que se trata de una empresa más en el mercado junto a la cual se coloca en plano de igualdad la demandada, tratando de conseguir una cuota de mercado a través de la presentación y puesta en venta de sus productos. El propio término de reputación conlleva la idea de reconocimiento en el tráfico con el que se quiere buscar aproximación mediante la **imitación** de los rasgos o elementos de los productos reputados. Este carácter preeminente y cualificado que justificaría la actividad imitatoria para mejorar la posición del producto en el mercado no se advierte en la empresa y productos Barcino por lo que no cabe hablar del supuesto legal de aprovechamiento de reputación ajena.

Tampoco concurre el riesgo de aprovechamiento del esfuerzo de Barcino. Por lo que respecta a esta, tanto la fabricación como la supuesta ideación del producto no parecen haber producido un coste o esfuerzo considerable o apreciable, como tampoco el supuesto ahorro de Jumi en la producción del suyo. Lo característico de esta figura es que el imitador evite los costes correspondientes a la creación y comercialización del producto y no parece, al menos no se ha acreditado, que haya habido costes y esfuerzo por una parte y ahorro por la otra.

Menos aún se advierte la concurrencia del art. 11.3 y sus conductas de **imitación** sistemática para impedir u obstaculizar la afirmación de Barcino en el mercado. Ni las conductas son sistemáticas sino referidas a unos pocos modelos de figuras, las presumiblemente más demandadas por el público consumidor, de entre las muchas que fabrican las dos empresas, ni desde luego parecen haber tenido la finalidad ni haber supuesto el menor riesgo de impedimento u obstaculización en el mercado de Barcino, que ha podido desenvolverse con total libertad en él y sin otro menoscabo que el mayor o menor volumen de ventas que ha efectuado Jumi. No se trata de maniobra para impedir u obstaculizar la presencia en el mercado sino de simple conducta de concurrencia en él. Por último, y como sucede con la circunstancia de inevitabilidad de la **imitación** del apartado 2, este apartado 3 también excluye del ámbito de la prohibición y sanción a la actuación que no exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado y hay que insistir en que la actuación de la demandada, al presentar sus figuras en el mercado, por las circunstancias de la demanda existente y presumible rentabilidad y por las formas que adoptaron, se encuentra dentro de la normalidad del mercado.

**NOVENO.-** Resta por determinar si concurre el supuesto de **competencia desleal** del artículo 4 LCD, que, apreciado por la sentencia, es impugnado por los demandados apelantes.

La sentencia considera que incurren los demandados en este supuesto ya que su conducta, manifestada a través de diversos actos, es contraria a la buena fe. Tales actos son, aparte de la copia de las figuras, la copia sistematizada poco tiempo después de la aparición de cada modelo de la actora; la solicitud y obtención de



registros pantalla sobre dichas figuras; la utilización de una forma de presentación, una caja transparente, con un dibujo de mosaico idéntico.

Examinados los actos constitutivos de **competencia desleal** que se achacan a la parte demandada por ser contrarios a la buena fe incursos en la fórmula general del artículo, se advierte que no merecen tan grave calificación.

Por lo que respecta a la copia "constante y sistemática" algún tiempo después de la aparición de las de Barcino, señalar que, como establece el artículo 11 LCD, la **imitación** de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva - cosa que no sucede, como se ha razonado - o se incurra en algunos de los supuestos del mismo precepto, cosa que tampoco ocurre, como también se ha razonado. Esta **imitación**, no sancionable, obviamente supone hacerlo después de la aparición de la prestación con la que se compara.

Jumi podía fabricar y comercializar los modelos y también tratar de obtener su registro, cosa que intentó y consiguió en numerosos casos, incluso con la oposición de la parte actora, bien en sede de la Oficina española, bien por resolución judicial (la ya citada y comentada STSJCat de 27/12/2012, sobre diseños enfrentados, y otra de 22/10/2012 en que se enfrentaba a los diseños de la demandada el registro de una marca). No hay, por tanto, nada reprochable en la actuación de los demandados en el ámbito de los registros, ni siquiera el intentarlos de nuevo y con alguna variante tras una primera denegación. Poco importa que fueran muchos o pocos, pero incluso en este tema numérico no es oportuno el calificativo de sistemático pues el conflicto afecta a unos pocos registros, de entre los muchos que poseen las partes, referidos a los animales que más parecen vender.

Por último, en cuanto a la presentación en la caja transparente con un dibujo de trencadís en su base, decir que resulta normal que en unas figuras con esa técnica se use el mismo dibujo; que los dibujos de Barcino y de Jumi no son exactamente iguales, difiriendo bien en el color de las teselas, bien en el de las líneas de separación; que las cajas, pese a la utilización de ese dibujo común, se diferencian perfectamente por insertar visiblemente la marca de cada empresa; que la similitud en este aspecto no tiene entidad suficiente, sobre todo una vez descartados los otros motivos en que la sentencia apoya su conclusión de conducta desleal, para atribuirle a los demandados.

Así pues, debe estimarse también en este punto el recurso de los demandados.

**DÉCIMO.-** En punto a las costas, procede imponer a los actores todas las de la primera instancia, así como las de su impugnación de la sentencia, sin que proceda hacer condena respecto a las del recurso de los actores.

## FALLO

Se estima el recurso interpuesto por los demandados Creaciones Jumi SL, D<sup>a</sup> Clemencia y D. Juan Ramón y se desestima la impugnación planteada por los actores Barcino R. Mas de Formes i Colors SL y D. Abel contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, de fecha 31 de enero de 2013, la cual se revoca en el sentido de desestimar la demanda y absolver a los demandados de las pretensiones en ella contenidas, dejando sin efecto los pronunciamientos 1 a 11. Se mantiene la estimación de la demanda reconvencional y la consiguiente declaración de nulidad de las dos marcas registradas por el Sr. Abel y los pronunciamientos subsiguientes a tal declaración. Se imponen a los actores todas las costas de primera instancia y las de su impugnación de la sentencia y no se hace condena respecto a las del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de esta resolución, una vez firme, a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados de este tribunal.