



Roj: **STS 2209/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2209**

Id Cendoj: **28079110012015100277**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **20/05/2015**

Nº de Recurso: **2143/2013**

Nº de Resolución: **254/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 2075/2013,**  
**STS 2209/2015**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a veinte de Mayo de dos mil quince.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante.

El recurso fue interpuesto por Faustino y la entidad mercantil Hostel Drap S.L., representados por el procurador Antonio Sorribes Calle.

Es parte recurrida la entidad Napkings S.L., representada por el procurador Juan Antonio García San Miguel y Orueta.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

### **Tramitación en primera instancia**

1. El procurador Enrique de la Cruz Lledó, en nombre y representación de Faustino y de la entidad Hostel Drap, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, contra la entidad Napkings, S.L., para que se dictase sentencia:

*"formulando las declaraciones y condenas que se concretan a continuación:*

1.- *Se declare que D. Faustino es titular del Modelo Industrial Comunitario nº 000650627-0003.*

2.- *Se declare que la demandada ha venido explotando una servilleta con idéntico diseño a la protegida mediante el Modelo Industrial nº 000650627-0003, propiedad de D. Faustino .*

3.- *Se condene a la demandada a:*

3.1.- *A que cese y se abstenga, total y absolutamente, de realizar los actos que violan el derecho de las actoras y, especialmente, de fabricar, ofrecer, comercializar, poner en el mercado, importar, exportar, almacenar y/o utilizar: la servilleta con el peculiar diseño protegido mediante el Modelo Comunitario objeto de la presente demanda, a que se refieren los anteriores pedimentos 1º y 2º.*

3.2.- *A que cesen y se abstengan en lo sucesivo de realizar todo tipo de publicidad o promoción, de la naturaleza que sea, de la servilleta obtenida con idéntico diseño.*

3.3.- A retirar del mercado y destruir, a costa de la demandada, la servilleta objeto de litigio así como, los medios, dispositivos y utensilios de producción específicos que principalmente puedan servir para su fabricación.

3.4.- A retirar del mercado y destruir, a costa de la demandada, el material de promoción de las mismas.

3.5.- Se condene a la demandada a indemnizar a mis mandantes, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a los mismos, por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que infringen el Modelo Comunitario objeto del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55.4 y 55.5 de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica de Diseño Industrial.

3.6.- Se condene a la demandada a indemnizar a mis mandantes en la cifra de los beneficios que el titular del Modelo Comunitario habría obtenido de la explotación de la servilleta de referencia si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor, como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2.a) de la Ley 20/2003.

3.7.- Se condene en todo caso a la demandada al pago de todas las costas, con expresa declaración de temeridad y mala fe, haciendo expresa declaración al respecto."

2. El procurador Juan Carlos Olcina Fernández, en representación de la entidad Napking S.L., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

*"desestimando la demanda en todas sus partes, todo ello con imposición expresa de las costas procesales a la parte demandante."*

3. La representación de la entidad demandada, formuló reconvencción y pidió al Juzgado dictase sentencia:

*"por la que se declare nulo por falta de actividad inventiva el Modelo Comunitario nº 000650627-0003 con todos los efectos legales que su extinción por caducidad debe producir en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en el que la inscripción de dicha Modelo deberá cancelarse, y se condene a la parte demandada a estar y pasar por las precipitaciones declaraciones y a pagar las costas del presente procedimiento."*

4. El procurador de la Cruz Lledó, en representación de Faustino y Hostel Drap, S.L., contestó a la demanda reconvenccional y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

*"desestimando íntegramente la demanda adversa, con imposición de costas a la parte actora reconvenccional."*

5. El Juez de lo Mercantil núm. 2 de Alicante dictó Sentencia con fecha 28 de noviembre de 2012, con la siguiente parte dispositiva:

*"FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Procuradora de los Tribunales y de Faustino y de la mercantil Hostel Drap, SL. Contra la mercantil Napkings, S.L. Y en consecuencia:*

A) Declarar que - D. Faustino es titular de Modelo Industrial Comunitaria nº 000650627-0003.

- Con la explotación de una servilleta con idéntico diseño a la protegida mediante el Modelo Industrial nº 000650627-0003, propiedad de D. Faustino, Napkings, SL ha infringido el modelo comunitario registrado nº 000650627-0003.

B) Condono a la demandada: - A estar y pasar por la anterior declaración;

- A que cese y se abstenga, total y absolutamente, de realizar los actos que violan el derecho de las actoras y especialmente de fabricar, ofrecer, comercializar, poner en el mercado, importar, exportar, almacenar y/o utilizar la servilleta con el diseño comunitario protegido mediante el Modelo Comunitario nº 000650627-0003

- A que cese y se abstenga de realizar todo tipo de publicidad o promoción de la naturaleza que sea, de la servilleta obtenida con idéntico diseño.

- A retirar del mercado y destruir a su costa cuando se produzca la firmeza de la presente sentencia la servilleta objeto de litigio, así como los medios, dispositivos y utensilios de producción específicos que principalmente sirvan para su fabricación.

- A retirar del mercado y destruir a su costa una vez se produzca la firmeza de la presente sentencia, el material de promoción de las mismas.

- A indemnizar a la actora, por los beneficios, margen, bruto, obtenido por la entidad demandada Napkings S: , si no hubiera existido competencia por parte de infractor, ascendiendo el importe de acuerdo con el propia informe pericial judicial a la cantidad de doscientos diecisiete mil novecientos ochenta y cinco euros con dieciséis céntimos (217.985,16 euros).

- A pagar las costas del presente procedimiento."

### Tramitación en segunda instancia

6. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Napkings S.L.

La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria, mediante Sentencia de 14 de junio de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Napkings S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández; y desestimando la impugnación formulada por la parte apelada, D. Faustino y la mercantil Hostel Drap S.L., representados en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante de fecha 28 de noviembre de 2012 , debemos revocar y revocamos la Sentencia de instancia y en su virtud, debemos absolver y absolvemos a la demandada Napkings S.L. de las pretensiones frente a ella deducidas por los actores, con expresa imposición de las costas de la instancia a los demandantes; y estimando la demanda reconvenional, debemos declarar y declaramos la nulidad del registro del modelo Comunitario nº 000650627-0003, con expresa imposición de las costas de la reconvenición a los demandantes; y sin imposición de las costas de esta alzada a la apelante demandada y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte impugnante demandante."*

### Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

7. El procurador Enrique de la Cruz Lledó, en representación de Faustino y la entidad Hostel Drap, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

*"1º) Infracción de los arts. 136 , 209.2 ª y 3 ª , 216 , 217.2 , 399 , 400 , 401 , 412 , 405 , 406.4 y 426 de la LEC .*

*2º) Infracción de los arts. 217.2 y 3 , 218.2 y 209 de la LEC .*

*3º) Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, en la manifestación del derecho a una resolución fundada en derecho en la que se valoren los medios de prueba practicados, en relación con el objeto del proceso, sin que se produzca indefensión."*

Los motivos del recurso de casación fueron:

*"1º) Infracción de los arts. 4.1 , 5 , 6 , 7 , 25.1.b ) y 26 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 y arts. 4 y 6 de la Ley 11/1986 de Patentes .*

*2º) Infracción del art. 348 de la LEC ."*

8. Por diligencia de ordenación de fecha 19 de septiembre de 2013, la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

9. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente Faustino y la entidad mercantil Hostel Drap S.L., representados por el procurador Antonio Sorribes Calle; y como parte recurrida la entidad Napkings S.L., representada por el procurador Juan Antonio García San Miguel y Orueta.

10. Esta Sala dictó Auto de fecha 9 de septiembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"ADMITIR LOS MOTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de D. Faustino y la mercantil "Hostel Drap, S.L." contra la Sentencia dictada con fecha 14 de junio de 2013, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) Tribunal de la Marca Comunitaria, en el rollo de apelación nº 149/2013 , dimanante del juicio ordinario nº 654/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante. INADMITIR EL MOTIVO TERCERO de este recurso.*

*ADMITIR EL MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la citada representación procesal. INADMITIR el motivo segundo."*

11. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Napkings, S.L., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

12. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 22 de abril de 2015, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo** ,



## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Resumen de antecedentes

1. Faustino y Hostel Drap, S.L. son respectivamente el titular y la licenciataria del diseño comunitario 000650627-0003, registrado en la OAMI el 12 de enero de 2007. Este diseño, que tiene por objeto ropa de mesa y paños de limpieza, es un dibujo que se corresponde con la imagen de una servilleta vista en planta, y consiste en una pieza textil cuadrada con una zona estampada en su borde con el mismo color del tejido, con una orla interior formada por puntos también estampada, y sin costuras.

Napkins, S.L. comercializa una servilleta formada por una pieza textil en forma cuadrada, que presenta una orla formada por puntos y comprende un estampado con el mismo color del tejido que abarca la zona comprendida entre la orla y el borde de la servilleta, sin que presente costuras. Faustino y Hostel Drap, S.L. entienden que las características de la forma de este producto coinciden con el diseño 000650627-0003.

Faustino también es titular de la patente española ES 2089897-5, que había sido solicitada el 25 de febrero de 1994. La reivindicación 7 consiste en «trapo, desechable, obtenido mediante el procedimiento de las reivindicaciones anteriores, que consiste en una porción rectangular de tejido que presenta sus cuatro bordes no deshilachables», y la figura 8 muestra la imagen del trapo resultante.

Los ahora demandantes plantearon inicialmente una demanda ante los juzgados de lo mercantil de Madrid, sobre la alegación que las servilletas comercializadas por Napkins, S.L. constituían al mismo tiempo una infracción de la patente ES 2089897-5 y del diseño comunitario 000650627-0003, y actos de competencia desleal. El juzgado mercantil de Madrid que conoció de la demanda apreció la declinatoria de competencia respecto de las acciones fundadas en la infracción del diseño comunitario 000650627-0003, a favor del Tribunal de la Marca Comunitaria de Alicante.

Así se explica que se presentara la demanda que dio inicio al presente procedimiento, en la que Faustino y Hostel Drap, S.L. ejercitan, frente a Napkins, S.L., acciones basadas en la infracción de su diseño comunitario.

2. La demandada, Napkins, S.L., además de oponerse a la demanda, en su contestación, formuló reconvencción, en la que pedía la nulidad del diseño comunitario 000650627-0003, por carecer de novedad y de carácter singular.

La falta de novedad se funda en que existen dos modelos de utilidad anteriores, ES 1024038U (de 1 de marzo de 1993) y ES 1051672U (de 5 de abril de 2002), que describen un trapo desechable como el que aparentemente es objeto del diseño comunitario. Es decir, el diseño comunitario 000650627-0003 no es nuevo, porque estaba puesto a disposición del público, de forma idéntica, con anterioridad a la fecha de su solicitud.

Y se denunciaba la falta de carácter singular del diseño 000650627-0003, en atención a los diseños comunitarios anteriormente existentes que se adjuntaban como anexos 4 a 18 del informe pericial, aportados con la demanda (diseños comunitarios 438205-0004; 191143-0004; 191143-0003; 191143-0002; 191143-0001; 121827-0010; 121827-0009; 121827-0008; 121827-0007; 121827-0006; 121827-0005; 121827-0003; 121827-0002; 085097-0001 y 085097-0002).

3. El juzgado mercantil que conoció en primera instancia desestimó la demanda reconvenccional, al no apreciar acreditada la falta de novedad y de carácter singular del diseño comunitario 000650627-0003; y estimó la demanda, al apreciar la infracción de este modelo por la demandada, mediante la reseñada comercialización de sus servilletas.

La Audiencia, sin embargo estimó el recurso de apelación, al apreciar la nulidad del diseño comunitario 000650627-0003, porque cuando se solicitó su registro carecía de novedad y de carácter singular. El diseño había sido divulgado con anterioridad, cuando menos desde el año 2000, en que Hostel Drap, S.L. venía comercializando el producto (servilletas) que incorporaba la patente ES 2089897-5, que contenía el diseño registrado más tarde núm. 000650627-0003.

Como consecuencia de la estimación de la nulidad del diseño, la sentencia desestima las acciones de infracción.

4. Frente a la sentencia de apelación, Faustino y Hostel Drap, S.L. formularon recurso extraordinario por infracción procesal sobre la base de tres motivos, de los que sólo se admitieron los dos primeros, y recurso de casación, que se articuló en dos motivos, de los que sólo se admitió el primero.

### Recurso extraordinario por infracción procesal



**5. Formulación del motivo primero** . El motivo se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, concretamente los arts. 136 , 209 , 216 , 217.2 , 399 , 400 , 401 , 412 , 405 , 406 y 426 LEC , que ha provocado indefensión en las demandantes.

En el desarrollo del motivo se razona que la reconvencción pidió la nulidad del diseño industrial por falta de novedad y de carácter singular. Para justificar la falta de novedad, la reconvencción invocó la existencia de dos modelos de utilidad anteriores, ES 1024038U (de 1 de marzo de 1993) y ES 1051672U (de 5 de abril de 2002), que describían un trapo desechable como el que es objeto del diseño comunitario 000650627-0003. Y la falta del carácter singular se explicó en relación con una serie de diseños comunitarios anteriores (438205-0004; 191143-0004; 191143-0003; 191143-0002; 191143-0001; 121827-0010; 121827-0009; 121827-0008; 121827-0007; 121827-0006; 121827-0005; 121827-0003; 121827-0002; 085097-0001 y 085097-0002).

En el desarrollo del motivo se remarca que la patente ES 2089897-5 «no fue citada como supuesto antecedente anticipatorio documental que a juicio de la actora reconvenccional pudiera anticipar el modelo comunitario 000650627-0003 impugnado vía demanda reconvenccional, y tampoco se invocó que existiera una correspondencia entre la referida patente y el expresado modelo y mucho menos que se hubiera producido divulgación por parte de mi representada».

De tal forma que la defensa de los demandantes reconvenidos se articuló en relación con las anterioridades invocadas en la reconvencción.

La estimación de la nulidad del diseño de los demandantes, fundada en la falta de novedad y de carácter singular, basada en que ya había sido anticipado en la patente ES 2089897-5, lo que había sido invocado de forma extemporánea en la vista del juicio oral, altera la *causa petendi* y genera indefensión en la parte reconvenida, que no pudo defenderse respecto de este motivo de nulidad.

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**6. Estimación del motivo** . Cuando se ejercita una acción, ya sea en la demanda o en reconvencción, de nulidad de un diseño industrial, forma parte de la *causa petendi* no sólo la indicación de que se funda en la falta de novedad y/o en la carencia de carácter singular, sino también de los concretos dibujos y modelos que, habiéndose divulgado con anterioridad, sean idénticos o respecto de los que la impresión general del diseño cuestionado no difiera.

El objeto litigioso, que viene conformado no sólo por el petitum, sino también por la causa petendi, debe quedar determinado en la fase de alegaciones, sin que pueda alterarse con posterioridad.

No puede basarse la nulidad del diseño, por falta de novedad y de carácter singular, en la divulgación de un dibujo reseñado en una patente que no había sido invocado en la fase de alegaciones como anterioridad idéntica al diseño impugnado o respecto del que se generaba una impresión general diferente. Su invocación en el acto del juicio es extemporáneo, pues priva a la parte reconvenida de defenderse respecto de esta concreta razón, no sólo porque no pueda realizar alegaciones en sentido contrario, sino porque también ha precluido el momento de pedir prueba.

El hecho de que la propia demandante, incidentalmente y por enmarcar su reclamación, hubiera mencionado en su demanda la existencia de la patente ES 2089897-5 y que, en un pleito anterior, había sostenido que la demandada había infringido esta invención con la comercialización de las servilletas que, en este segundo pleito ante el tribunal de la marca comunitaria, justificaban las acciones de violación del diseño comunitario, resulta irrelevante a estos efectos. Lo verdaderamente relevante hubiera sido que la demandada, al formular su reconvencción, hubiera mencionado esta anterioridad entre aquellas que perjudicaban la novedad o el carácter singular del diseño de la demandante. Al no hacerlo, ésta ni pudo alegar que el diseño de los productos que incorporaban esta patente fuera idéntico al diseño comunitario 000650627-0003, ni que la impresión general difiriera, ni muchos menos proponer prueba para acreditarlo.

**7.** En consecuencia, procede estimar el motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal. Dejamos sin efecto la sentencia, sin que por ello proceda entrar a analizar el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal ni el recurso de casación.

En este caso concreto, procede remitir los autos a la Audiencia para que analice el resto de los motivos o razones del recurso de apelación, que versan sobre la desestimación de la nulidad del diseño de la demandante por falta de novedad y de carácter singular, de acuerdo con los diseños anteriores invocados en la reconvencción, y la estimación de la infracción del diseño comunitario.

**Costas**



8. Estimado el recurso extraordinario por infracción procesal, no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC ).

Tampoco procede imponer las costas generadas por el recurso de casación, porque no ha podido ser examinado, como consecuencia de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

## FALLAMOS

Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Faustino y Hostel Drap, S.L. contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 14 de junio de 2013 (rollo núm. 149/2013 ), que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la representación de Napkings, S.L. contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante de 28 de noviembre de 2012 (juicio ordinario 654/2010).

Dejar sin efecto la reseñada Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 14 de junio de 2013 (rollo núm. 149/2013 ), y remitir los autos a la Audiencia Provincial para que vuelva a resolver sobre el recurso de apelación con plenitud de jurisdicción.

No imponer las costas del recurso extraordinario por infracción procesal a ninguna de las partes.

Declarar que resulta innecesario resolver el recurso de casación interpuesto por la representación de Faustino y Hostel Drap, S.L. contra la reseñada Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) de 14 de junio de 2013 (rollo núm. 149/2013 ), sin hacer expresa condena en costas.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Francisco Marin Castan.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.