

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE y DE MARCA COMUNITARIA Num.
UNO

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm 593/2012

Parte demandante: MOTIVE S.r.L.

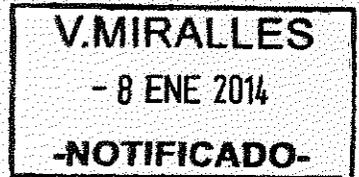
Procurador: VICENTE MIRALLES MORERA

Abogado: IGNACIO VALDELOMAR

Parte demandada: INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL

Procurador: JOSÉ MANUEL GUTIERREZ MARTIN

Abogado: ALEJANDRO SANZ- BERMELL



SENTENCIA núm. 1/2014

En Alicante, a 3 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 numero 593/2012 promovidos a instancia de MOTIVE S.r.L. representado/a por el/la Procurador/a Sr. /a. MIRALLES MORERA y defendido/a por el/la letrado/a Sr./a. VALDELOMAR contra INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. GUTIERREZ MARTIN y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a SANZ- BERMELL, 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 en los siguientes términos: " *SE DECLARE:*

- 1.- *Que MOTIVE S.r.L es titular exclusivo del diseño comunitario 73952-0001.*
- 2.- *Que la importación, almacenamiento, oferta y comercialización de los reductores de la demandada, INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS S.L (IFI), puestos de manifiesto en la presente demanda, supone una infracción de los derechos de propiedad industrial del Diseño Comunitario 73952-0001 de MOTIVE.*
- 3.- *Que la demandada ha violado los derechos de explotación exclusiva que corresponden a la demandante, MOTIVE S.r.l sobre el Diseño Comunitario 73952-0001.*

SE CONDENE:

- 1.- *A la demandada a pasar por las declaraciones expuestas.*
- 2.- *A la demandada a cesar en los actos de infracción, incluyendo la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o cualquier clase de comercialización de los reductores objeto de conflicto y denunciados en la presente demanda.*
- 3.- *A la demandada a retirar del tráfico económico los reductores objeto del presente pleito, así como los elementos promocionales (catálogos, revistas, página web) de esos reductores y, junto con el stock que tenga de los mismos, destruir todo ello a su costa.*
- 4.- *A indemnizar a la actora en el importe correspondiente a los beneficios obtenidos por la demandada con motivo de la comercialización de los reductores objeto de conflicto, denunciados en esta demanda, en el importe que se determine en Sentencia. Y en cualquier caso, de forma subsidiaria a indemnizar a la actora en la cantidad legalmente establecida del 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada con los productos que incorporen el diseño comunitario propiedad de MOTIVE.*
- 5.- *A la demandada a que sea publicada a su costa el fallo de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante su anuncio en la revista especializada Metalurgia y Electricidad.*
- 6.- *Al pago de las costas procesales. "*

Segundo.-Que admitida a trámite se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere en autos y contestara aquélla, verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación en el que solicitó la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideraron 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 LEC, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, y fijados los hechos no controvertidos e interesada por las partes la práctica de las pruebas de interrogatorio, testifical, documental y pericial, se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto – Solicitada la suspensión de las actuaciones por estar en vías de negociación, se acordó por decreto de 20 de marzo de 2013, y solicita su reanudación, se dictó proveído de 2 julio señalando juicio, que tuvo lugar el día y hora señalados, 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 la 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 sociedad italiana MOTIVE S.r.L. (en adelante MOTIVE) en su condición de titular del modelo comunitario registrado num 73952-0001 consistentes en una diseño de un reductor comercializado como reductor BOX demanda a la mercantil INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL (en abreviatura IFI) por entender que la importación, oferta y comercialización de un reductor que procede de la empresa china WUMA (antigua licenciataria de la actora) supone una vulneración de sus derechos reconocidos en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios(DOCE L 5 Enero 2002, en lo sucesivo RDMC) y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 8 Julio) (en abreviatura LPJDI), al no causar su apariencia externa una impresión general distinta a su diseño, como ha afirmado la OAMI en resolución de 16 de marzo de 2010 y el TGUE en la sentencia de 6 de octubre de 2011 por el que anula el modelo comunitario registrado num 625702-001 de IFI por estar anticipado por el de MOTIVE, con invocación de lo dispuesto en los artículos 10, 19, 88 y 89 del RDMC puestos en relación con los artículos 54 y 55 de la Ley de Diseño Industrial española

2. En la contestación a la demanda IFI se opone por los siguientes extractados motivos: a) caducidad o prescripción, por transcurso del plazo de cinco años para reclamar, y subsidiariamente, en todo caso la limitación de la reclamación al período de cinco años anterior a la fecha de presentación de la demanda, teniendo en cuenta la fecha en que se notificó al demandado, con invocación del art 57 Ley 20/2003; b) inexistencia de infracción, ya que el diseño que comercializó IFI no produce en el consumidor una apariencia confundible, y de forma sucesiva o alternativa, estar amparada la comercialización en un registro, ya que cuando fue anulado se cesó en la comercialización y c) improcedencia de la divulgación de la sentencia y de la indemnización de daños y perjuicios

Segundo.- El marco fáctico

3. De las alegaciones conformes de ambas partes, hechos admitidos en la audiencia previa y prueba documental practicada, que si no se dice lo contrario se entiende referida a la aportada con la demanda, resultan acreditados los siguientes hechos relevantes:

1º) La sociedad MOTIVE tiene protegido un diseño de un reductor como modelo comunitario registrado nº 73952-0001, concedido el 9 de Septiembre de 2.003 (no controvertido y doc. núm. 2 Certificado e Informe registral de OAMI)

2º) En octubre del año 2.006 MOTIVE es informada que se están comercializando en España una serie de reductores, y tras una serie de indagaciones, tiene conocimiento que la empresa responsable es IFI (Documento número 5, catalogo comercial), fabricados y suministrados desde China por ZHEJIANG WUMA REDUCER CO, LTD (en adelante, WUMA) (admitido)

3º) La empresa WUMA había estado expresamente autorizada por MOTIVE para producir y fabricar para el mercado chino y Estados Unidos sus reductores ; relación que en el año 2.004 se rescindió (Doc número 13, copia de la resolución de 17 de Junio de 2.010 dictada por el Tribunal Administrativo de la República Popular de China, en virtud del cual se condena a la empresa WUMA por actos de competencia desleal al anunciarse, una vez finalizada la relación comercial con MOTIVE, como licenciataria de dicha mercantil; documento número 14, copia, de la resolución de 21 de Diciembre de 2.009, de la Comisión de Revisión de la Oficina de la Propiedad Industrial de la República Popular de China, en virtud de la cual se desestima la nulidad del diseño/patente 3358349.8 propiedad de MOTIVE y documento número 15, copia, de la resolución de 7 de Abril de 2.010, de la Comisión de Revisión de la Oficina de la Propiedad Industrial de la República Popular de China, en virtud de la cual se estima la acción de nulidad interesada en nombre de MOTIVE contra el diseño/patente número 200530085226 solicitado por WUMA)

4º) IFI registró ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior el diseño comunitario 625702-0001, que le fue concedido el 23 de Noviembre de 2.006 (no controvertido y Doc núm 8 informe registral de OAMI)

5º) Instada por MOTIVE la acción de nulidad del diseño comunitario 625702-0001 por estar anticipado por su diseño prioritario 73952-0001, mediante resolución de 23 de Julio de 2.008, la OAMI inicialmente resuelve desestimar la acción de nulidad, si bien después la Sala de Recursos estimó mediante resolución de 16 de Marzo de 2.010 su nulidad e interpuesto recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea,

fue desestimado mediante Sentencia de 6 de Octubre de 2.011 por considerar que el modelo registrado de IFI produce la misma impresión general en el usuario informado que el modelo registrado de MOTIVE (Documento número 9,10 y 12)

6º) los reductores comercializados por IFI son reproducción y se corresponden con el diseño comunitario 625.702-0001 (hecho admitido al correlativo hecho 6.7 en el que se reconoce que el modelo comunitario se registró fotografiando las primeras unidades recibidas en España procedentes de Wuma y acto propio consistente en demanda que en base al diseño comunitario 625.702-0001 suscitó IFI contra la sociedad RODYTRANS ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante por infracción de diseño comunitario -Juicio Ordinario 574/08- doc num 16)

7º) MOTIVE envió el 28 de Junio de 2.010 una carta/burofax a IFI instando a cesar en la comercialización de los reductores (admitido y documento número 19 copia de la carta/burofax), que el 22 de Septiembre de 2.010 se contesta sosteniendo que sus reductores presentan configuraciones diferentes al diseño comunitario de MOTIVE (documento número 20), que es reiterada (documento número 21) y no atendida (contestación de 15 de Noviembre de 2.011, documento número 22)

8º) En la página web de la demandada IFI www.ifimoto.com aparecen como productos ofertados los reductores objeto de litis a fecha 21 de Octubre de 2011 y 23 de julio de 2012 (doc num número 23, copia de acta notarial y copia impresa de la web, documento número 26)

9º) En Diciembre de 2.011, la empresa CHEMIK TARAZONA S.L por cuenta de la actora, adquirió a IFI uno de los reductores objeto de conflicto, que fue suministrado el 3 de Enero de 2.012 (acta notarial Documento número 24 y pieza número 25, muestra física del reductor adquirido), siendo abundantes las ventas en los años 2008 y siguientes, hasta 2013 (documentación aportada por demandada en exhibición de libros)

Tercero.- La prescripción de la acción de infracción

4. La prescripción de las acciones por violación del modelo comunitaria por remisión del art 88 RMC está previsto en el artículo 57 de la Ley de Diseños española, que regula la prescripción de acciones derivadas de la violación del derecho de diseños de modo idéntico al previsto en el art 45 de la Ley de Marcas, con el establecimiento de un plazo de prescripción de cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse las acciones, indicando en el párrafo segundo que " La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción"

5. Aunque alguna sentencia como la del TS de 28/1/2004 considera aplicable al supuesto del correlativo precepto marcario la norma específica relativa a las pretensiones de responsabilidad extracontractual, contemplada en el artículo 1968.2 del Código Civil, en virtud de la cual el plazo de prescripción comienza *«desde que lo supo el agraviado»*, lo cierto es que acoge la norma la llamada doctrina de la *«actio nata»*, contenida en el artículo 1969 del Código Civil, aplicable ante la falta de disposición especial que determine otra cosa (SAP de Barcelona de 14/12/2001), por lo que el plazo se deberá computar desde que los actos de infracción aparecen como públicos y cognoscibles por el titular del derecho de exclusiva .

6. No obstante acogerse la tesis objetiva (asumida por SSTS, entre otras, de 19 de diciembre de 2001 y 19 de abril de 2007 en materia de marcas, trasladable al caso de diseños) no implica aquí la estimación de excepción, pues olvida la demandada que en los casos de comportamientos continuados la prescripción únicamente se aplica respecto de los hechos producidos hace más de cinco años y agotados en dicho momento temporal, pero no respecto de nuevos actos ejecutados, sin que el transcurso del plazo de 5 años legitime la continuación del comportamiento infractor del derecho de exclusiva, resultado al que aboca la tesis amplia que considera que transcurrido cinco años desde la primera infracción no es posible el ejercicio de las acciones por infracción , y que se descarta porque : i) no es la más acorde con la naturaleza de la prescripción, al ser figura que se asienta no en una idea de justicia intrínseca sino de limitación de derechos en aras del principio de seguridad jurídica (STS 25/6/1990 y 15/3/1993, entre otras); ii) cobra sentido el apartado segundo del artículo 57 ya que viene a decir que hay supuestos de violación, con más de cinco años de antigüedad respecto de los que el titular de la marca podrá ejecutar acciones, pero que en tales casos se limitan los daños a reclamar a los padecidos en ése lapso temporal, es decir, cinco años; y iii) es la asumida por la jurisprudencia en sectores tan próximos como el de la competencia desleal (STS de 23 de Noviembre de 2007 y las ulteriores de 10 y 18 de enero de 2010) o el marcario en STS de 16 de noviembre de 2010, que por su contundencia se reproduce “ *Para determinar el momento en el que, jurídicamente, hay que entender nacida la acción a los efectos del comienzo de su prescripción, ha de ponerse en relación la posibilidad de ejercicio con la clase de acción de que se trate.*

Así, en el supuesto de que ésta, como sucede con las previstas en el artículo 45 de la Ley 17/2001 , tenga por función defender un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial

que atribuye a su titular una facultad de exclusión, ese momento no puede ser otro que aquel en que el derecho resulta lesionado o negado.

Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o permanece en el tiempo, sin solución de continuidad. Se trata entonces, como plantea el motivo, de determinar si el tiempo de prescripción de las acciones que puede ejercitar el titular del derecho lesionado o amenazado corre irremediabilmente, en unos casos, desde el comienzo de la actuación permanente y, en otros, desde la primera infracción luego repetida o, por el contrario, si debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición.

A esa cuestión nos referimos en la sentencia de 20 de enero de 2.010 - recurso número 1.370/2005 -, en relación con el artículo 39 de la Ley 32/1.988, del mismo contenido que el 45, apartado primero, de la Ley 17/2.001. En ella declaramos que una interpretación como aquella en la que se sostiene la sentencia recurrida no es la única respetuosa con la literalidad de la norma de que se trata. Antes bien, para entender lo contrario, esto es, para admitir que el artículo 45 no sanciona con la prescripción la inactividad del perjudicado mientras se siga repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, basta con considerar que hay posibilidad de ejercitar las acciones, también, en tanto que la infracción persista o cada vez que se reitere.

También destacamos que no se opone a esa concepción la admisión - en la letra a) del artículo 36 de la derogada Ley 32/1.988 y en la misma letra del apartado primero del artículo 41 de la Ley 17/2.001 - de la que fue novedosa acción de cesación de los actos de violación del derecho, cuyo fracaso, como tal - no como acción de prohibición -, es la consecuencia no de la prescripción extintiva, sino, antes y simplemente, de que el demandado hubiera puesto fin a su conducta antijurídica previamente al ejercicio de la misma, privándole de sentido.

Y que la decisión de vincular el nacimiento de las acciones no a la primera infracción o al comienzo de ella, según que se reitere o permanezca, sino a cada una que la reproduzca o a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado, en el referido sentido, el artículo 45 por el tenor de otras normas de la propia Ley. Al menos y en primer término, por la contenida en el apartado segundo del mismo artículo 45 - el cuarto del artículo 38 de la Ley derogada -, que rechaza la posibilidad de exigir una indemnización

de daños causados por actos de violación previos a los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción, dado que dicho precepto sería totalmente inútil de no entenderse que en él se ha querido establecer una regla especial, sometiendo el ejercicio de la acción indemnizatoria a un límite temporal que no rige para las demás, en los referidos supuestos. En segundo lugar, por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 y el artículo 52, apartado 2, de la Ley 17/2.001, que refieren la llamada prescripción por tolerancia a la acción de nulidad por infracción de una prohibición relativa de registro y la vinculan no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de al menos cinco años consecutivos " ; consideraciones perfectamente trasladables al art 57 LPJDI que reproduce los mismos términos que el art 45LM

7. Debe, pues, rechazarse el motivo defensivo 1º de la prescripción (sin perjuicio de analizar a posteriori el alcance de la indemnización contemplado en el apartado segundo del citado precepto), cuando consta que hasta julio de 2012 se mantienen los actos de ofrecimiento en la web, siendo una mera afirmación carente de sustento el que no este actualizada, que en todo caso no afecta a que efectivamente desde el punto de vista del mercado se predique la oferta y promoción de los productos que aparecen en la misma, como lo demuestra la venta efectuada en 2012. Además, y como argumento de refuerzo, hay actos extrajudiciales que la interrumpen en 2010 y 2011

Cuarto.- La infracción del modelo comunitario

8. Los hechos antes expuestos revelan la infracción del modelo comunitario que aparece en la certificación de OAMI al no causar el producto importado y comercializado por IFI una impresión general, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales, es distinto, sin que sea necesario entre aren el detalle de semejanzas y divergencias desde el momento en que se admite que ese producto se corresponde con el modelo registrado en su día por IFI después anulado por estar anticipado por el modelo comunitario de la actora; comparativa que ha sido ya realizada por el TGUE, por lo que no se entiende el empeñamiento de las partes en aportar dictámenes periciales sobre este extremo, que está ya resuelto por sentencia firme. Cuestión distinta es que el reductor de IFI a cotejar con el modelo comunitario registrado de la actora no se correspondiese con el modelo registrado de IFI, en el que sí tendría sentido esa comparativa, pero como no el caso, huelga mayor razonamiento para concluir que concurre, con arreglo a lo dispuesto en los arts 10,19 y 85 RDMC 6/2006, la violación del modelo comunitario invocado en el demanda, y la mayor o

menos fortuna de los peritos al realizar el dictamen, circunstancia en la que se centra de manera machacona la contestación

Quinto.- Las consecuencias de la infracción

9. Las consecuencias derivadas de la infracción de la marca comunitaria se contemplan en el artículo 89 RDMC a completar (art 88 RDMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (artículos 53 y ss de la Ley 20/2003, de PJD)

10. A la vista de dicha regulación y atendido los términos del suplico, hay que afirmar que proceden las pretensiones merodeclarativa, de cesación, abstención, remoción y destrucción interesadas, ya que aunque se diga en la diligencia de exhibición de libros practicada en 13 de noviembre de 2013 se liquidó en octubre de ese año (aportando primer folio de la escritura pública acreditativa) las peticiones cobren pleno sentido si se atiende- como impone el art 410LEC- al momento de presentación de la demanda. Cuestión distinta es que puede ser innecesario por ello en algunos casos instar su ejecución, como la retirada del tráfico económico de los reductores litigiosos, así como los elementos promocionales (catálogos, revistas, página web) de esos reductores y, junto con el stock que tenga de los mismos, su destrucción, que en el supuesto que fuera preciso deberá llevarse a cabo por la demandada a su costa, con observancia de las normas administrativas de eliminación de residuos, con preaviso de 10 días a la actora del lugar y hora para estar presente, y a falta de acuerdo, con acreditación notarial de su realización

11. Acerca de la publicación de la sentencia en una revista especializada en el sector, se ha pronunciado este Juzgado en el sentido de que no estamos ante una medida de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002). Hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación determinar si esa publicidad deviene necesaria bien para ilustrar a los interesados en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a " las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada

12. En el caso presente la duración prolongada de la infracción durante varios años (se remonta a 2006), el alcance de la infracción (que supera las 1.300 unidades) y su permanente ofrecimiento comercial de la demandada a través de la web, justifica la publicación para poner de relieve a los interesados la ilicitud de ese comportamiento, siendo ajustada y proporcionada la publicación del fallo de la sentencia en anuncio bajo la rúbrica " Condena por infracción de diseño de reductor de MOTIVE" y que se ajustará a los siguientes parámetros: a) sus dimensiones serán de 15 x 15 cm, o tamaño más próximo en su defecto; b) se publicará en pagina par y b) una sola vez en la revista del sector METALURGIA Y ELECTRICIDAD

13. Para finalizar, procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios peticionada. Al respecto el artículo 54 LPJDI establece sus presupuestos en tanto que el art 55 su extensión y fórmula de cálculo

14. El primero permite distinguir tres regímenes diferentes de responsabilidad, según los requisitos exigibles para su concurrencia: a) objetiva (en caso de fabricación o importación o realicen la primera comercialización de los productos que incorporen un diseño comprendido en el ámbito de protección del registrado); b) por advertencia y c) por culpa, estando en el caso presente la actuación de la demandada incurso en el supuesto a) y b) , al ser importadora y haber sido requerida de cese desde junio 2010

15. Frente a ello la tesis de la demandada de que no procede por haber actuado usando un diseño registrado, es ciertamente una razón de peso para su exención.

16. Se mantiene por este juzgador que en estos casos no basta una lectura acrítica y automática del art 54, sino que habrá que ponderar las circunstancias del caso, y especialmente el elemento subjetivo del infractor, para justificar la indemnización, interpretando de forma sistemática y armoniosa el art 54 con el art 68. Y ello porque de lo contrario se obligaría a resarcir a aquél que se ha limitado a actuar según las pautas empresariales ordinarias: registrar un diseño para incorporarlo a un producto y usarlo en el mercado. A ello se refiere la STS de 8/2/2007 en materia de marcas cuando se plantea si la violación de la marca que da lugar a indemnización incluye o no la realizada por quienes son también titulares de marca inscrita, una vez que haya sido declarada la nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actuaba, y en la que poniendo en relación las normas de ambas clases de acciones de forma sistemática concluye que " *en los supuestos de nulidad del registro de la marca, los daños y perjuicios – dentro del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta – sólo son reclamables*

cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca después anulada"

. Por ello, dado que en ese caso no se había obtenido un pronunciamiento sobre la mala fe de la demandada, lo que hubiera abierto paso a la indemnización de daños y perjuicios, estima la casación pero anulando exclusivamente el pronunciamiento del fallo de condena relativo a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, manteniendo el resto de pronunciamiento derivado de la infracción (cesación, remoción, destrucción...). Así parece apuntar la sentencia del Tribunal de Marcas español de 30 de marzo de 2012 al exigir en estos casos la mala fe. No obstante, la reciente STS de 4 de abril de 2012 en materia de marcas no precisa de esta actuación de mala fe, reiterada en sentencia de 29 de junio de 2012

17. En el caso presente, aún siendo cierto que la demandada ha hecho uso de un diseño registrado, también lo es que: i) se produce su registro en noviembre de 2006 para proteger la comercialización de reductores importados previamente desde China; ii) no se acreditan los trabajos de diseño de tales reductores, pues en la factura -sin traducir -aportada por copia como doc num 3 no aparece ni " Mr. Lu" responsable de la empresa WUMA, ni está sociedad referidos en la contestación; iii) desde marzo de 2010 era concedor que la OAMI declaró nulo su modelo, a pesar de lo cual continuó con su comercialización, como también continúa tras la sentencia del TGUE de 6 de Octubre de 2.011 en la que se consideraba que el modelo registrado de IFI producía la misma impresión general en el usuario informado que el modelo registrado de MOTIVE.

18. Es evidente en primer lugar que la alegación defensiva carece de eficacia desde marzo de 2010 en el que se declara su nulidad, pero también se considera que no despliega eficacia enervante con anterioridad, pues las circunstancias expuestas revelan un escaso respeto de la demandada a los derechos de exclusiva de terceros (en este caso de MOTIVE), que tiñe toda su actuación y corrobora que se trata de un modelo de cobertura para amparar ante futuras reclamaciones la importación y comercialización efectuadas,

19. Afirmada la responsabilidad resarcitoria, el art 55 se dedica a la extensión y cálculo de la misma, comprensiva no solo de las pérdidas sufridas (daño emergente) sino también de las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante) por el titular del diseño a causa de la violación de su derecho. Limitados a este último, se reclaman los beneficios que haya obtenido la entidad demandada como consecuencia de los actos de violación, supuesto en el que es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa (sentencias del TS de 23 de

febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005, 5 de febrero y 28 de noviembre de 2.008) ya que parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no lo haría

20. Como ya dijo este Juzgado en sentencia de 13 de marzo de 2008, la fijación del beneficio obtenido por infractor pasa por dos operaciones sucesivas: 1º) determinar la cifra de ventas o de negocios de los productos que incorporan el diseño de la actora y 2º) restar a esa cantidad los costes o gastos para su producción/distribución (Sentencia de este Juzgado de 28/2/2007 asunto 181/2006, IMATEX SPA contra SAS SANPERE SA)

21. La primera variable no debería presentar especiales problemas, ya que una contabilidad y facturación ordenada permitiría saber, con un alto grado de fiabilidad, el número de unidades vendidas con una determinada referencia y el precio medio por unidad, lo que arrojaría el de ventas. Las dificultades se plantean en la segunda de las variables, ya que es más subjetiva la imputación de los costes para fijar el beneficio final y no siempre se suele realizar por cada producto de los que se comercializan por las mercantiles, si no limita su actividad a una sola clase de ellos. Como se dijo en el asunto 181/2006 citado " *A nivel de principios se puede afirmar que lógicamente deberán tenerse en cuenta los costes de producción directamente provocados en el proceso de fabricación y distribución de los productos marcados con el signo infractor o portadores del signo ajeno. En cambio, no parece ajustado que se incluyan los gastos o costes indirectamente relacionados, que son compartidos para el resto de productos a los que se dedica la empresa demandada.*

Se tratan estos últimos de los llamados costes estructurales, que si bien se tienen en cuenta para el cálculo ordinario de beneficios de la empresa, aquí deben quedar excluidos, ya que lo contrario el beneficio obtenido con la actividad ilícita serviría para financiar esos costes estructurales, con merma del derecho del titular de exclusiva al que la ley reconoce la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor, sin exclusión alguna

El problema reside no sólo en concretar cuáles son esos costes de producción directos sino que muchos de ellos son compartidos con otro tipo de productos (por ejemplo, los gastos de personal que se dedica a la distribución de los productos ilícitos es un gasto directo de producción, pero sí además el personal también promociona otros productos que no incorpora el signo o diseño ilícito) que parece que nos conduce a un prorrateo de difícil cálculo "

22. A estas consideraciones añadir que a falta de una estimación directa para obtener esas variables deben utilizarse criterios objetivos, y que la eventual merma de claridad acerca de la situación contable de la actividad mercantil desarrollada por la/s demandada/s, bien estructural bien por la falta de datos facilitados, no puede perjudicar al actor, pues hay que recordar al respecto que deben adecuarse las reglas de la carga de la prueba a la mayor o menor facilidad o dificultad de probar que tenga cada parte, como consagra ahora el art 217 LEC y había ya puntualizado la doctrina jurisprudencial (SSTS entre otras de fecha 15 de Julio de 1998, 23 de Septiembre de 1989, 8 de Marzo de 1991, 16 de Octubre de 1995), afirmando el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1991, que cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una parte del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (art. 118 CE) conlleva que dicha parte sea quien deba aportar los datos requeridos, y si no lo hace debe asumir las consecuencias de su falta de cooperación.

23. Con estos parámetros hay que analizar los cálculos efectuados por la actora de la documentación contable aportada en las hojas- resumen aportadas del acto de la vista, cuyo admisión no ofrece dudas pues ni se trata de una pericial (como se dijo por la defensa de la demandada) ni una ampliación de demanda, sino una valoración de la prueba documental practicada, expuesta en el informe del juicio, y apoyada -para facilitar la labor judicial - en una minuta que refleja los cálculos expuestos en la vista

24. En primer lugar, en cuanto a la cifra de ventas de los reductores que incorporan el diseño de la actora, lo único que aporta la demandada son unos listados de los que se puede extraer el número total de unidades vendidas por años desde septiembre de 2007, pero no las facturas de venta en las que conste su precio (a pesar de ser requeridos al efecto). Número de rotores vendidos que ascienden a 1.334 unidades. Ante esa merma informativa- imputable a la demandada- se estiman correctos los cálculos efectuados por la actora, que parte del único dato conocido consistente en el importe bruto de ventas del año 2007 y enero a agosto de 2008 reconocido por la demandada en su demanda instada en 2008 (doc num 16) y que suponen por el periodo septiembre 2007 -agosto 2008 un importe de 124.467,74€ , que reducido en el IVA asciende a 107.299,78€ , que dividido por el número de unidades vendidas en ese periodo (432) arrojan un precio medio por reductor de 248,38€ , que multiplicado por el número de rotores vendidos (1.334 unidades) determina como cifra de ventas la cantidad de 331.338,92€ por el periodo septiembre 2007 a 2013, por lo que la alegación de la limitación de la reclamación al período de cinco años anterior a la fecha de presentación de la demanda al amparo del

art 57.2 Ley 20/2003 carece de sentido porque lo relimado no excede de ese periodo al ser la demanda presentada el 30 de julio de 2012, que es la fecha en la que se ejercita la acción por el demandante y despliega sus efectos (art 410 LEC), y no la fecha en que se notificó al demandado, como se propone en la contestación

25. En segundo lugar, en cuanto a la cifra de costes o gastos, a partir del importe de las facturas de compra de reductores a China en 2007 y 2008 (22.560,90€ y 33.389,21€ por 629 y 766 reductores, respectivamente) cifra en 40,12€ el precio medio de compra (55.959,11€ / 1.395 unidades) que multiplicados por el número de rotores vendidos (1.334 unidades) determina como importe de costes 53.520,08 €

26. Aunque el sistema empleado se comparte para extraer el precio ponderado de compra, no es asumible en su totalidad porque solo tiene en cuenta el importe de compra de los rotores al exportador chino sin computar otros costes directos que con certeza existen (como ocurre con gastos de transporte, aduanas, seguros, almacenamiento, distribución ...) que deben ser tenidos en consideración para fijar el beneficio obtenido por el infractor; gastos cuya documentación no ha sido reclamada, por lo que su falta no es imputable en este caso a la demandada. Y no basta para su exclusión decir que las compras se efectuaron en condiciones CIF Valencia, y por ende los costes de transporte y seguros corrían a cargo del vendedor chino, ya que : a) ello solo se refiere a esos concretos costes hasta el puerto de Valencia, pero no comprende otros (transporte hasta la nave de la empresa, aduanas, seguros, almacenamiento, distribución, etc) y b) solo una parte de las compras se realizan en esa condiciones, porque otras importaciones (la de 27/8/2007 y la de 20/3/2008) se realizan en términos FOB China o Shanghai

27. En este trance, y al no disponerse de esos datos que no han sido requeridos a la demandada, pero con certeza existen, debe estimarse prudencialmente en un 15% del precio de venta, que supone incrementar el montante de los gastos en 49.700,71 € , que añadidos a los 53.520,08 € reseñados supone un total de 103.220,79 € (77,37 € por reductor)

28. En conclusión, el beneficio estimado por la venta de 1.334 unidades asciende a 228.118,13€ (331.338,92€ - 103.220,79€) frente a los 277.818,84€ calculados por la actora, que se antojan excesivos porque supone que el reductor importado se vendía por un importe que sextuplicaba el precio de coste

Sexto. Costas

29.- A los efectos del pronunciamiento de costas (art 394LEC) la estimación de la demanda ha de considerarse total al ser estimadas las pretensiones en su esencia

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por MOTIVE S.r.L. contra INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL debo declarar y declaro que la importación, almacenamiento, oferta y comercialización de los reductores de la demandada supone una infracción de los derechos de exclusiva del modelo comunitario registrado 73952-0001 de MOTIVE y debo condenar y condeno a la demandada :

1º) a cesar en los actos de infracción, incluyendo la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o cualquier clase de comercialización de los reductores objeto de litigio

2º) a retirar del tráfico económico los reductores objeto del litigio, así como los elementos promocionales (catálogos, revistas, reseñas en página web) de esos reductores objeto de litigio

3º) a destruir los elementos promocionales referidos en el apartado anterior junto con el stock de reductores objeto de litigio en los términos del apartado 11

4º) a indemnizar a la actora en a 228.118,13€ .

5º) a publicar a su costa el fallo de la sentencia, mediante su anuncio bajo la rúbrica " Condena por infracción de diseño de reductor de MOTIVE" en dimensión 15 x 15 cm, o tamaño más próximo en su defecto, en página par y una sola vez en la revista del sector METALURGIA Y ELECTRICIDAD

Las costas se imponen a la demandada

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

Notifíquese la presente resolución a las partes 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 veinte 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.

E/.

Publicidad:-A la presente resolución se le ha dado la publicidad prevista en las leyes. Doy fe



LexNet

Mensaje LexNet - Notificación

Mensaje

IdLexNet	201410038099274
Asunto	Notificación vía LexNet (multiple)/SENTENCIA TEXTO LIBRE/SENTENCIA Nº 1/2014
Remite	JUTJAT. MERCANTIL N. 1 de Alicante/Alacant, Alicante/Alacant [0301447001]
Órgano Judicial	JDO. DE LO MERCANTIL
Tipo de órgano	MIRALLES MORERA, VICENTE [00144]
Destinatarios	Colégio de Procuradores Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant
Fecha-hora envío	08/01/2014 09:04
Adjuntos	0000245_2014_001_030146600020120001357-623462-1.rtf(Principal)
Datos del mensaje	Tipo procedimiento 1JO
Nº procedimiento	000593/2012
Detalle de acontecimiento	SENTENCIA TEXTO LIBRE/SENTENCIA Nº 1/201
NIG	0301466220120001356

Historia del mensaje

Fecha-hora	Emisor de acción	Acción	Destinatario de acción
08/01/2014 10:28	MIRALLES MORERA, VICENTE [00144]-Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant	LO RECOGE	
08/01/2014 09:58	Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant (Alicante/Alacant)	LO REPORTE A	MIRALLES MORERA, VICENTE [00144]-Ilustre Colegio de Procuradores de Alacant

(*) Todas las horas referidas por LexNet son de ámbito Peninsular.

**AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN OCTAVA
ALICANTE**

**V.MIRALLES
17 ABR 2014
-NOTIFICADO-**



**ADMINISTRACION
DE JUSTICIA**

NIG: 03014-37-2-2014-0000506

Procedimiento: Recurso de apelación marca, dibujo, modelo N° 000065/2014 // 000010/2014- MC -

Dimana del Juicio Ordinario N° 000593/2012

Del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE

Apelante/s: INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS S.L.
Procurador/es: JOSE MANUEL GUTIERREZ MARTIN
Letrado/s: FERMIN RABAL FORT

Apelado/s: MOTIVE S.R.L.
Procurador/es : VICENTE MIRALLES MORERA
Letrado/s: IGNACIO VALDELOMAR SERRANO

DILIGENCIA DE ENTREGA DE TESTIMONIO A PROCURADOR

En Alicante a

La extiendo yo la Secretaria Judicial para hacer constar que en el día de la fecha le entrego al Procurador/a de los Tribunales D/D^a MIRALLES MORERA, VICENTE la siguiente documentación: Sentencia 71/14 de fecha 03 de abril de 2.014, conforme fue acordado en este procedimiento y en prueba de su recibo firma conmigo. Doy fe.





ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 65 (C-10) 14
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 593/12
JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 71/14

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a tres de abril de dos mil catorce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de diseño comunitario registrado, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 593/12, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Industrias Francisco Ivars S.L. (IFI), representado en este Tribunal por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez Martín y dirigido por el Letrado D. Fermín Rabal Fort; y como parte apelada la mercantil Motive S.R.L. (Motive), representada en este Tribunal por el



GENERALITAT
VALENCIANA

Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Ignacio Valdelomar Serrano, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 593/12, se dictó Sentencia con fecha 3 de enero de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *“Que estimando la demanda interpuesta por MOTIVE S.r. L. contra INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL debo declarar y declaro que la importación, almacenamiento, oferta y comercialización de los reductores de la demandada supone una infracción de los derechos de exclusiva del modelo comunitario registrado 73952-0001 de MOTIVE y debo condenar y condeno a la demandada: 1º) a cesar en los actos de infracción, incluyendo la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o cualquier clase de comercialización de los reductores objeto del litigio. 2º) a retirar del tráfico económico los reductores objeto del litigio, así como los elementos promocionales (catálogos, revistas, reseñas en página web) de esos reductores objeto de litigio. 3º) a destruir los elementos promocionales referidos en el apartado anterior junto con el stock de reductores objeto de litigio en los términos del apartado 11. 4º) a indemnizar a la actora en a 228.118, 13 €. 5º) a publicar a su costa el fallo de la sentencia, mediante su anuncio bajo la rúbrica “Condena por infracción de diseño de reductor de MOTIVE” en dimensión de 15 x 15 cm, o tamaño más próximo en su defecto, en página par y una sola vez en la revista del sector METALURGIA Y ELECTRICIDAD. Las costas se imponen a la parte demandada.”.*

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 26 de febrero de 2014 donde fue formado el Rollo número 65/C-10/14, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 2 de abril de 2014, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

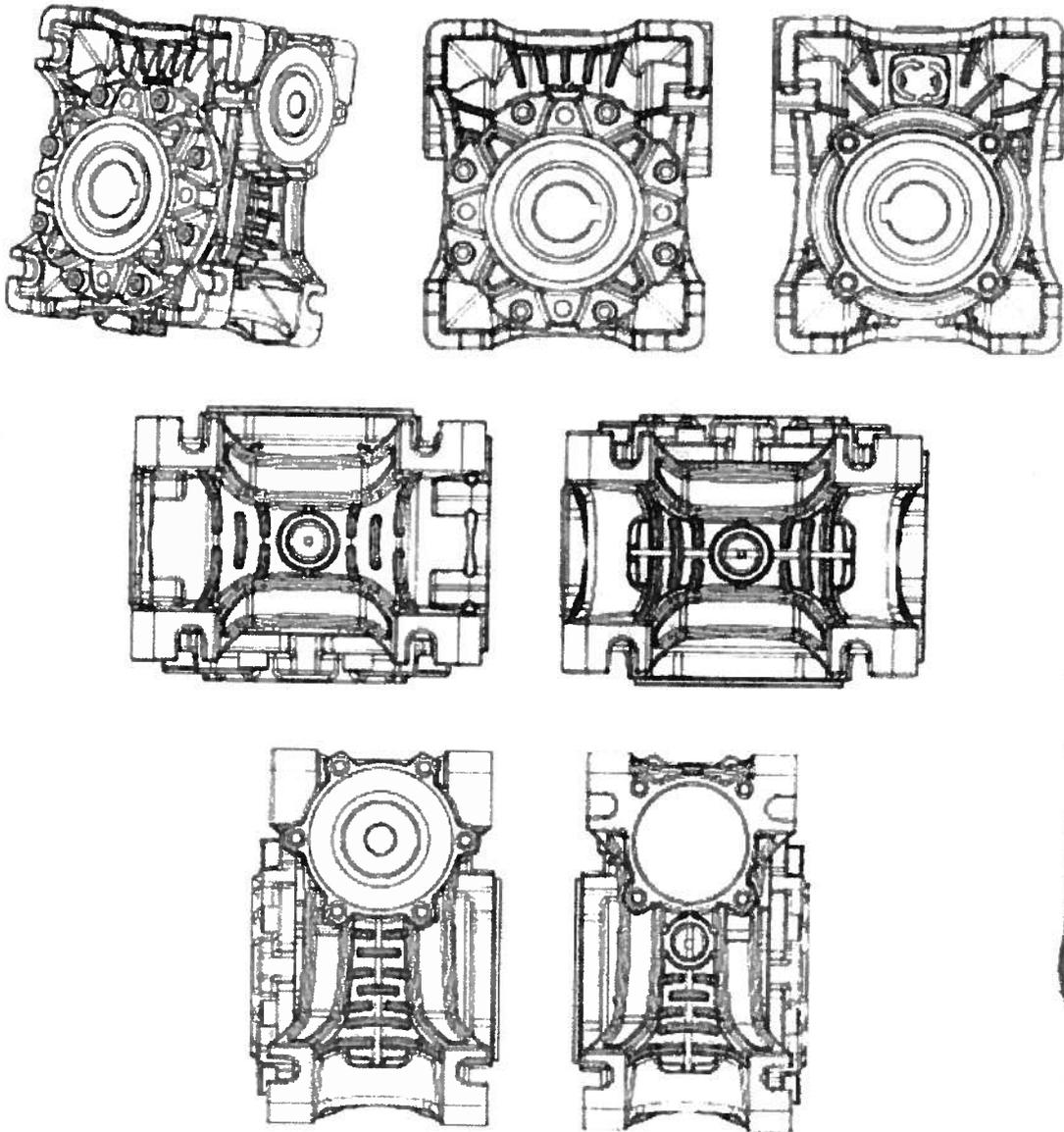


ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

VISTO, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En su demanda, la mercantil Motive S.R.L., en tanto titular del diseño comunitario nº 73952-0001 (para reductor de motor que comercializa como reductor serie BOX), representado por las siguientes imágenes



GENERALITAT
VALENCIANA

solicitaba la condena de la mercantil IFI en tanto infractora, por la importación, almacenamiento, oferta y comercialización, de estos mismos mecanismos cuya apariencia entendía la actora, era incompatible con su diseño al no producir en el usuario informado una impresión general distinta a aquél.

La Sentencia de instancia ha estimado la demanda y lo ha hecho, tras desestimar la excepción de prescripción, en base a los siguientes hechos que no están en cuestión y que han servido de referencia fáctica en la decisión de instancia y que igualmente han de servir para la decisión de este Tribunal.

La sociedad Motive es titular registral del diseño indicado desde el día 9 de septiembre de 2003.

Dicha sociedad licenció a la mercantil de nacionalidad china Zhejiang Wuma Reducer Co, LTD (WUMA) a producir y fabricar para el mercado chino y estadounidense los reductores de su titularidad, rescindiéndose dicha relación en el año 2004 tras un litigio ante la administración china que concluyó con la condena de la empresa china por competencia desleal.

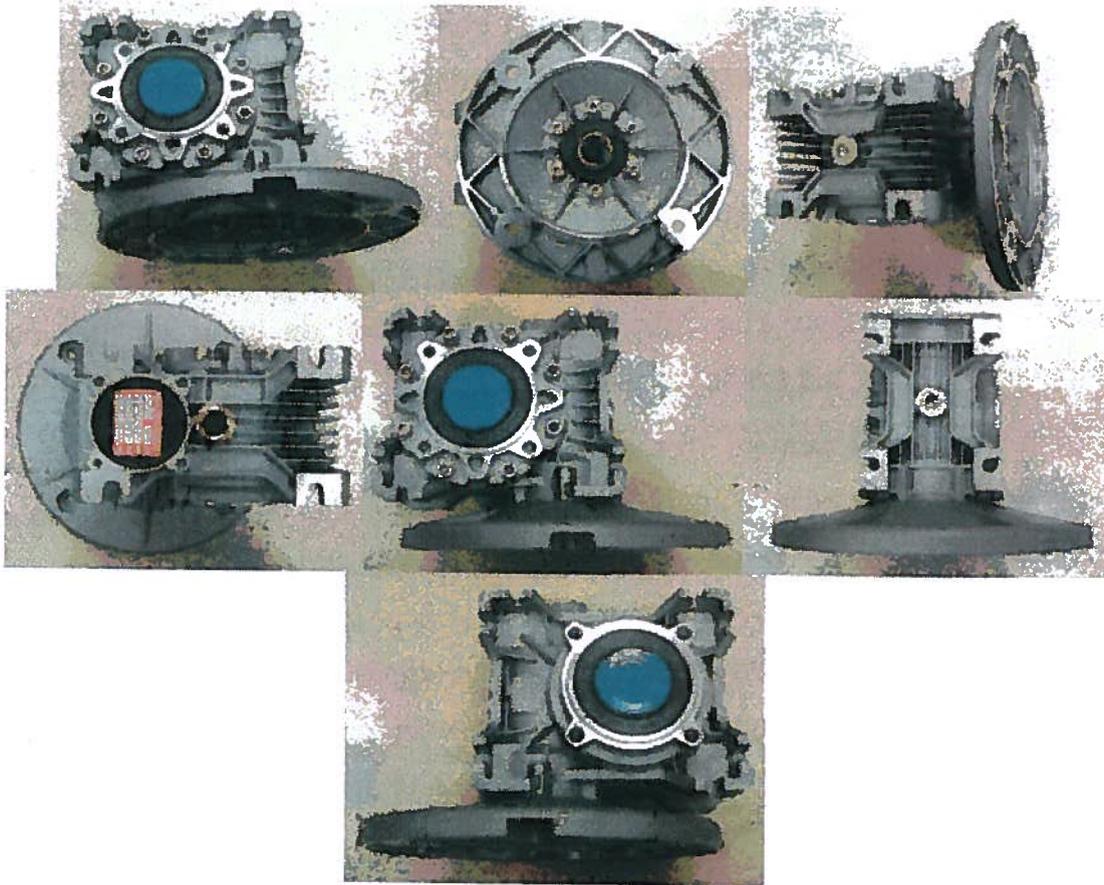
En España la mercantil demandada IFI ha comercializado los reductores fabricados y suministrados por Wuma.

Para su protección, IFI solicitó un diseño comunitario, que reproducía la apariencia de los reductores fabricados por Wuma, que le fue concedido, con el número 625702-0001 el día 23 de noviembre de 2006.

En concreto, los modelos registrados por IFI (fotografiados de unidades importadas de Wuma) fueron los siguientes:



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



Dicho diseño fue anulado a instancias de Motive por estar anticipado por el diseño titularidad de ésta, quedando definitivamente resuelta la cuestión por Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de octubre de 2011 que consideró que el modelo registrado de IFI producía la misma impresión general en el usuario informado que el modelo anterior registrado por Motive.

Esto no obstante, IFI ha continuado importando de Wuma y comercializando reductores que son reproducción del diseño anulado, negándose a cesar en tales actividades no obstante las comunicaciones remitidas por Motive, argumentando que sus reductores presentan características diferentes al modelo comunitario de Motive.

En base a estos hechos, la Sentencia de instancia llega a la conclusión de que la actividad comercial realizada por IFI con tales modelos, que son reproducción anulado en su día, constituye infracción del modelo titularidad de Motive porque estando afirmada por Sentencia firme del Tribunal General de la Unión Europea la incompatibilidad entre el modelo registrado en su día por IFI y el anterior de Motive, en tanto los reductores comercializados por la



GENERALITAT
VALENCIANA

demandada no producen una impresión general a los de aquella, no cabe ya plantear si producen o no una impresión general distinta al usuario informado.

SEGUNDO.- Opone en su recurso de apelación la mercantil IFI tanto la crítica a la desestimación de la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria como en lo relativo a la estimación de la acción de infracción del diseño comunitario y de sus consecuencias.

En relación a la primero -prescripción- argumenta el apelante que el plazo quinquenal de prescripción a que hace referencia el artículo 57 de la Ley 20/2003 se computa desde el día en que pudo ejercitarse la acción y, por tanto, desde que se produce el primer acto lesivo a la exclusiva, no siendo de aplicación la doctrina de la *actio nata* sino desde que tiene lugar el hecho vulnerador. Y no es razonable, señala el apelante, que se afirme que existe una pluralidad de infracciones reiteradas sino sólo una, la producida al tiempo del inicio de la comercialización y venta del producto.

El motivo se desestima.

Conforme al artículo 57 de la Ley 20/2003, son dos los criterios indemnizatorios que se establecen. Uno general, para el ejercicio de las acciones derivadas de la violación del derecho registrado, cuyo *dies a quo* que establece es el día en que las acciones pudieron ejercitarse, y uno especial para el ejercicio de las acciones por daños y perjuicios, cuya especialidad radica en el establecimiento de un límite retroactivo que se fija en cinco años sin que, por tanto, la interrupción de la prescripción permita una ampliación del periodo indemnizable. Con referencia al general, que es el que cuestiona el apelante, afirma que la jurisprudencia ha huido del criterio del criterio subjetivo -el conocimiento de la infracción- a favor de un criterio objetivo. Sin embargo dice la STS de 20 de enero de 2010 que

"El artículo 39 de la Ley 32/1.988 - este sí invocado justificadamente en el motivo - constituye reflejo de la exigencia de que la acción haya nacido para que comience a correr el tiempo de su prescripción extintiva. Dicha regla - que aparece formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes, 57, apartado 1, de la Ley



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

20/2.003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, y 1.969 del Código Civil -se inspira en la idea de que no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido -"acciones nondum natae non praescribitur"-, pero, también, en la de que corre el plazo para las que ya lo hubieran hecho - regla de la "actio nata" -".

Y añade

"Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con una unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o que permanece en el tiempo sin solución de continuidad...vincular el nacimiento de las acciones no sólo a la primera infracción, si se reitera o permanece, sino a cada una que la reproduzca y a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado el referido sentido del artículo 39 por el tenor de otras normas de la propia Ley."

Resulta por tanto evidente que la doctrina judicial contempla en el caso de pluralidad de infracciones la doctrina de la *actio nata* como el momento temporal en que finaliza la infracción misma, siendo así que ésta continúa, sin solución de continuidad, mientras el derecho de exclusiva está siendo vulnerado por alguno de los actos que la ley define como tales en el artículo 12 de la Directiva 98/71/CE sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, reproducido en el artículo 19 RDMC y 45 Ley 20/2003, sean actos fabricación, oferta, comercialización, importación, exportación, uso o almacenamiento de productos incorporando el diseño.

Aplicada esta doctrina al caso, ninguna duda tenemos que en absoluto las acciones ejercitadas no están prescritas pues es hecho no rebatido que al menos hasta julio de 2012, IFI mantenía su oferta de los productos que nos ocupan.

Siendo así, es hasta esa fecha que se mantenía la infracción y, por tanto, que en aplicación de la doctrina expuesta, tomando en consideración la fecha de formulación de la demanda, que la acción en absoluto está prescrita.



GENERALITAT
VALENCIANA

TERCERO.- En relación al segundo de los motivos de apelación, el relativo a la infracción del diseño, critica el apelante la conclusión de la Sentencia de instancia sobre que el producto IFI no posee singularidad propia y distinta al de la actora dado que en la comparación entre el diseño de Motive y el producto comercializado por IFI, desde la perspectiva de la función que dichos mecanismos realizan y desde el punto de vista de su apariencia externa y la forma del producto, resultan a su entender evidentes las diferencias, como pone de relieve el perito de su parte al explicar que si bien la solución constructiva es similar en ambos motores, tal solución es común en el mercado, no obstante lo cual, concluye el perito, las diferencias sobre apariencia externa son evidentes no ya por un experto sino por cualquier persona, destacando que si Motive ha utilizado un patrón de composición de líneas curvas concéntricas, IFI ha utilizado un patrón de líneas rectas paralelas, habiendo errado la Sentencia de instancia al llevar a cabo la comparación producto a producto dejando de un lado las diferencias externas para centrarse en las funcionales que en todo caso, afirma, no son tantas en el mercado del sector. En conclusión, afirma el apelante que el producto de IFI posee singularidades que lo distinguen del de Motive sin que, en todo caso, la nulidad del diseño implique que existan cualidades de ambos productos plenamente diferenciables que hagan de su uso un hecho lícito.

El motivo se desestima.

No es cierto que el Juzgador de instancia haya hecho la comparación producto a producto. Tampoco, en realidad, la ha hecho registro a producto. Ni desde luego la hubiera hecho atendiendo a las funcionalidades del producto, que es cuestión ajena al derecho del diseño que exclusivamente atiende a la apariencia y que sólo vincula a la funcionalidad para excluir la creatividad de dicha apariencia y por tanto el concepto mismo de diseño cuando ésta, su apariencia, viene impuesta por aquella -art 8 RDMC-.

En realidad, el criterio adoptado por el Juzgado no ha sido otro que el de considerar que la cuestión sobre la singularidad del modelo comunitario Motive a que hace referencia el artículo 6 RDMC, engloba -art 10 RDMC- el modelo reductor IFI por haberse ya afirmado por Sentencia firme del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de octubre de 2011 (asunto T-246/10) que éste no



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

causa a los usuarios informados, una impresión general distinta respecto de aquél, afirmación basada en un silogismo lógico que trae causa en el hecho, no rebatido ni cuestionado en el recurso de apelación, de que los modelos comercializados por IFI son reproducción del diseño comunitario nº 625702-0001 anulado primero por resolución de la Sala de Recursos de la OAMI de 16 de marzo de 2010, confirmada luego por aquella Sentencia, lo que se comprende porque el diseño anulado de IFI era reproducción del diseño de los productos importados de Wuma que no era otro que el de Motive nº 73952-0001, en modo tal que el diseño Motive era anterior al registro de IFI, siendo incompatibles desde el punto de vista de la singularidad.

En sentido, conviene recordar que la STJGUE afirma que

(apart. 28)...la Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que el dibujo o modelo controvertido produce la misma impresión general en el usuario informado que el dibujo o modelo anterior. Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró fundadamente, en el apartado 16 de la resolución impugnada, que el dibujo o modelo controvertido ha de declararse nulo, con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002, puesto que carece de carácter singular en el sentido del artículo 6 de dicho Reglamento.

No es por tanto dable, ni en la instancia y en esta alzada, cuestionar tal circunstancia ni por tanto, analizar lo que ya está resuelto.

Si IFI comercializa productos con diseños protegidos los infringe, y en el caso, si el diseño IFI se basa en un modelo anulado en su día por no ser singular respecto del de Motive, tal modelo carece igualmente de singularidad y por tanto es infractor -art 10 RDMC- del modelo Motive.

Esta es la argumentación que contiene la Sentencia de instancia y ésta es la argumentación que asume el Tribunal por ser conforme a los hechos probados y a derecho.

CUARTO.- Constituye el último de los motivos de apelación el relativo a las consecuencias de la infracción.



GENERALITAT
VALENCIANA

Afirma el apelante que no procede la acción de cesación y abstención porque la empresa demandada ya está liquidada. Que tampoco procede la acción de remoción de los objetos existentes en el mercado, ni la publicación de la Sentencia al no ser confundibles los reductores como tampoco, por esta razón, la acción de daños y perjuicios pues no hay infracción, habiéndose hecho uso de un diseño registrado.

El motivo se desestima.

El principio de la *perpetuatio iurisdictionis* -art 411 LEC- no permite cuestionar la estimación de las pretensiones deducidas en su demanda por Motive en atención al estado actual de la mercantil demandada, que en todo caso será atendible con ocasión de la ejecución, porque no afectan al fondo del litigio y, en particular, al hecho de la infracción cometida y a sus efectos.

En cuanto al resto de cuestiones, basadas en la inexistencia de una infracción que sin embargo nosotros confirmamos, sin que se cuestione ningún otro aspecto de las mismas, no cabe sino rechazarlas.

QUINTO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación de la demandada, no cabe sino imponerlas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEXTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir –Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ-, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación recurso entablado por la parte demandada, Industrias Francisco Ivars S.L. (IFI), representado en este Tribunal por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez Martín, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 3 de enero de 2014, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ-.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvase los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. "D. Enrique García-Chamón Cervera.-D. Luis Antonio Soler Pascual.- D. Francisco-José Soriano Guzmán.- Firmado y rubricado."



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



GENERALITAT
VALENCIANA

Y para que conste y sirva de notificación a las partes, se expide la presente, advirtiéndose a las mismas, que contra la precedente sentencia, procederá los recursos anteriormente indicados . De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal contra esta resolución, precisará que al interponerse el mismo se haya consignado un DEPOSITO por importe de 50 € por cada recurso, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto nº Expediente 2276/0000/06/0065/14 en el caso de recurso de casación, y en el caso de recurso extraordinario por infracción procesal: nº Expediente 2276/0000/04/0065/14, indicando en el campo "Concepto" del documento Resguardo de Ingreso que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre). Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

LA SECRETARIA JUDICIAL,

