

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2009  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## **Derecho de Autor. Propiedad Industrial. Diseño artístico. Diseño industrial.**

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** España

**ORGANISMO:** Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28<sup>a</sup>

**FECHA:** 13-5-2008

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Portal del Consejo General del Poder Judicial de España, en <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>

**OTROS DATOS:** Sentencia 118/2008. Recurso 307/2008

### **SUMARIO:**

*“... como se ha puesto de relieve en el terreno doctrinal con referencia al diseño industrial en general, lo importante es la impresión global que el mismo produce, de manera que no se busca la sensación que suscitan uno o varios de sus elementos por separado, o, lo que es igual, la protección no depende de la simple comparación de elementos individuales, sino que la que sirve de referencia es la impresión general o de conjunto; es decir, la que resulta de una visión global del diseño (OTERO LASTRES)”.*

[...]

*“ ... la protección del diseño no exige originalidad alguna sino, simplemente, la presencia en él de «singularidad».”*

*“La originalidad y creatividad, esto es, la plasmación en el diseño de la capacidad creativa de su autor solamente resulta imprescindible para que podamos afirmar que nos encontramos en presencia del denominado «diseño artístico», esto es, aquel que, además de protegido en tanto que título de propiedad industrial, goza también -y acumuladamente- de la protección característica de la propiedad intelectual [...]. Para que el diseño pueda beneficiarse también de la protección de la propiedad intelectual, ha de presentar en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad que exige [la] legislación a las obras artísticas [...]. Pero, fuera de ese campo, para que un modelo o diseño se haga merecedor de protección en tanto que título de propiedad industrial basta con que presente singularidad, esto es, que la impresión que suscite en el usuario normalmente informado difiera de la que le provoca a ese mismo usuario otro modelo que se haya hecho accesible al público con anterioridad, y sin que a este respecto sea necesario que el diseño se distancie o quede al margen de las tendencias estéticas imperantes”.*

**COMENTARIO:** Generalmente se designa al diseño industrial como cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea,

contorno, configuración, textura o material, que se incorpore a un producto para darle una apariencia particular sin que por ello cambie el destino o finalidad del mismo. Ese diseño, para gozar de la protección por el derecho industrial requiere de la novedad, en cuanto no haya sido dado a conocer con anterioridad, y de la singularidad, en cuanto a la apariencia particular que le da al producto al cual se incorpora y que lo hace más atractivo al público de los consumidores. Pero si ese diseño, además, reviste carácter artístico, goza de la protección acumulable por el derecho de autor, como obra de arte aplicado, definida como la creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Por esa razón, son muchas las legislaciones que aclaran que el derecho de autor es independiente, pero compatible y acumulable con Los derechos de propiedad industrial. © **Ricardo Antequera Parilli, 2009.**

## TEXTO COMPLETO:

### ANTECEDENTES DE HECHO

*PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha por la representación de D. Domingo contra la Mercantil INDIA ESPAÑA S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que:*

*"Admita esta demanda, le de la tramitación legal correspondiente, y dicte finalmente Sentencia por la que acuerde lo siguiente: 1º) Petición principal: lesión de los modelos industriales litigiosos: A) Declare que INDIA ESPAÑA S.L ha lesionado los siguientes derechos de la propiedad industrial pertenecientes al Sr. Domingo: modelos industriales nº 144502-B, 144502-G, y 1479902-E. B) Le prohíba llevar a cabo en el futuro la fabricación, venta, o cualquier otro acto de explotación de los diseños protegidos por los mencionados modelos industriales (art. 53.1.a de la Ley de diseños industriales). C) Se notifique la Sentencia a todas las empresas comercializadoras reseñadas en el apartado 3º. a) de esta demanda, y además a aquellas otras que esta parte identifique en ejecución de sentencia (art 53.1.f). D) Condene a INDIA ESPAÑA SL a abonar a mi Representado, en concepto de reparación de perjuicios, las cantidades que se fijen en el futuro como indemnizaciones correspondientes a los siguientes daños (art. 53.1.b): Las pérdidas económicas sufridas por el Sr Domingo. Las ganancias dejadas de obtener a causa de la fabricación y comercialización de los diseños*

*litigiosos por la demandada. Y el daño moral. E) De conformidad con lo establecido en el art. 219.3 de la LEC, reserve expresamente a esta parte las acciones civiles correspondientes para determinar la cuantía de las indemnizaciones mencionadas anteriormente y los intereses legales en un futuro procedimiento judicial declarativo. Asimismo, aclare que la liquidación en el futuro litigio de la segunda indemnización (ganancias dejadas de obtener por mi Representado) deberá realizarse utilizando los criterios establecidos en el art. 5.2 de la Ley de diseños industriales, y por el siguiente orden: a.- Beneficios obtenidos por INDIA ESPAÑA SL mediante la explotación de los diseños litigiosos. b.- Si no fuese posible la anterior determinación, o no lo estimase procedente el correspondiente órgano judicial, mediante el cálculo de los beneficios que el Sr. Domingo habría obtenido de la explotación de los diseños litigiosos si no hubiese tenido lugar el comportamiento ilegal de INDIA ESPAÑA SL. c.- Finalmente, y con carácter subsidiario respecto a los anteriores, mediante la determinación del precio que INDIA ESPAÑA SL hubiera debido pagar al Actor por la celebración de un contrato de licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación de los diseños litigiosos. d.- Cualquiera que sea el criterio que se siga para cuantificar las indemnizaciones, la cantidad total no podrá ser inferior al uno por ciento de la cifra total de negocios realizados por INDIA ESPAÑA SL con los diseños litigiosos (art. 55.1.5). F) Condene a INDIA ESPAÑA SL al pago de las costas. 2º) Petición subsidiaria: vulneración de la Ley de competencia desleal: En el supuesto de que no se estimase la anterior petición, deberán incluirse en la Sentencia los siguientes pronunciamientos: A)*

Declare que INDIA ESPAÑA SL ha incurrido en las modalidades de competencia desleal mencionadas en el apartado II de la fundamentación jurídica de este escrito (art. 18.1 de la Ley 3/91) B) Le prohíba realizar en el futuro la fabricación, venta, o cualquier otro acto de explotación de los diseños litigiosos (art. 18.2) C) Se notifique la Sentencia a todas las empresas comercializadoras reseñadas en el apartado 3º.a) de esta demanda, y además a aquellas otras que esta parte identifique en ejecución de sentencia (art. 18.3 y 4). D) Condene a INDIA ESPAÑA SL a abonar a mi Representado, en concepto de reparación de perjuicios, las cantidades que se fijen en el futuro como indemnizaciones correspondientes a los siguientes daños (art. 18.5): Las pérdidas económicas sufridas por el Sr Domingo. Las ganancias dejadas de obtener a causa de la fabricación y comercialización de los diseños litigiosos por INDIA ESPAÑA SL. Y el daño moral. E) De conformidad con lo establecido en el art. 219.3 de la LEC, reserve expresamente a esta parte las acciones civiles correspondientes para determinar la cuantía de las indemnizaciones e intereses mencionados anteriormente en un futuro procedimiento judicial declarativo. Asimismo, aclare que la liquidación en el futuro litigio de la segunda indemnización (ganancias dejadas de obtener por el Sr Bernedo) deberá realizarse utilizando los criterios establecidos en el art. 5.2 de la Ley de diseños industriales, que consideramos aplicable analógicamente al presente supuesto para suplir la laguna legal existente sobre este extremo en la Ley 3/91, y por el siguiente orden: a.- Beneficios obtenidos por INDIA ESPAÑA SL mediante la explotación de los diseños litigiosos. b.- Si no fuese posible la anterior determinación, o no lo estimase procedente el correspondiente órgano judicial, mediante el cálculo de los beneficios que el Sr Domingo habría obtenido de la explotación de los diseños litigiosos si no hubiese tenido lugar el comportamiento ilegal de INDIA ESPAÑA SL. c.- Finalmente, y con carácter subsidiario respecto a los anteriores, mediante la determinación del precio que INDIA ESPAÑA SL hubiera debido pagar al Actor en virtud de la celebración de un contrato que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación de los diseños litigiosos. d.- Cualquiera que sea el criterio que se siga para cuantificar la

indemnización, la cantidad total no podrá ser inferior al uno por ciento de la cifra total de negocios realizados por INDIA ESPAÑA SL con los diseños litigiosos (art. 55.1.5 de la Ley de diseños industriales, que asimismo consideramos aplicable analógicamente). F) Condene a INDIA ESPAÑA SL al pago de las costas. "

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid dictó sentencia con fecha 6 de marzo de 2007 desestimando íntegramente la demanda e imponiendo a la parte actora las costas procesales.

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO.- En el litigio del que trae causa el presente recurso, Don Domingo, titular, entre otros, de los modelos industriales 144502, Serie B, 144502, Serie G y 147902, Serie E, que amparan determinados diseños de adornos metálicos, ejerció frente a INDIA ESPAÑA, S.L. acción declarativa de infracción de dichos derechos de exclusiva así como acciones cesatoria e indemnizatoria, fundadas todas ellas en haber llevado a cabo la explotación en nuestro país de piezas metálicas prácticamente idénticas a las protegidas por aquellos tres títulos de propiedad industrial.

La sentencia de primera instancia, entendiéndose que no habían quedado debidamente acreditados los actos de explotación de dichos modelos que se atribuían a la demandada, desestimó íntegramente la demanda. Y contra dicho pronunciamiento se alza la actora a través del presente recurso de apelación.

Conviene advertir, para sistematizar adecuadamente el análisis que subsigue, que, pese a haber hecho valer la demandada, por vía de excepción y en segundo lugar, la nulidad -por falta de novedad- de los modelos industriales litigiosos, se impone como antecedente lógico el estudio prioritario de dicha cuestión en relación con el análisis de la realidad o irrealidad de los actos de comercialización que se imputan a aquella, ya que mal podrían considerarse esos hipotéticos actos como conductas infractoras de aquellos derechos de propiedad industrial en el caso de que, apreciándose la aludida excepción, debieran estos considerarse nulos.

SEGUNDO.- Para articular la aludida excepción de nulidad, la apelada ha seguido para ello diferente línea argumental. Así, distinguiremos, por un lado, la eventual nulidad de los modelos industriales 144502, Serie B y 144502, Serie G (referencias comerciales JF2 y MV-18 del actor, y 1657/1, 1665/12 de la demandada, respectivamente), y, por otra parte, igual forma de ineficacia respecto del modelo industrial 147902, Serie E (referencia comercial J10 del actor y 1665/18 del demandado).

En relación con los dos primeros (modelos industriales 144502, Serie B y 144502, Serie G), la demandada pone de relieve que con anterioridad a la solicitud formulada por el actor ante la O.E.P.M., este ya los había comercializado, circunstancia que privaría a los mismos de novedad en la fecha de la solicitud al tratarse de diseños plenamente "anticipados". Que existió esa comercialización previa al 11 de enero de 1999 (fecha de la solicitud ante la O.E.P.M.) constituye, pese a negarlo el apelante, un hecho plenamente demostrado. Y, compartiendo en este punto la línea argumental seguida por la apelada, esa conclusión puede obtenerse de las siguientes pruebas: 1.-) El Documento 2 de la contestación es una factura emitida por la empresa del demandante el 31 de julio de 1998 en la que se incluyen, entre otros, varios artículos correspondientes a los modelos en cuestión ya que sus referencias comerciales son idénticas, y la autenticidad de dicho documento no ha sido cuestionada. 2.-) El empresario destinatario de los efectos

facturados, Don Rodolfo, reconoció tanto la factura como la identidad de los efectos facturados con los modelos que son objeto del presente litigio. 3.-) Cualquier duda que pudiera planear sobre la credibilidad de dicho testigo quedaría disipada con solo comprobar que en el catálogo del actor de 1998 (Documento 4 de la contestación) aparecen, efectivamente, los modelos en cuestión y, además, a diferencia de lo que resulta perceptible en catálogos posteriores, las figuras bidimensionales correspondientes están desprovistas del signo "R", universalmente indicativo de la ostentación del derecho de exclusiva correspondiente. 4.-) Que el citado catálogo corresponde, efectivamente, al año 1998 lo corrobora la propia documentación aportada por la apelante, ya que de las distintas facturas que ha abonado por la impresión de sus catálogos solamente la de 10 de febrero de 1998 (Documento 21 de la demanda) se corresponde con las características de dicho catálogo (estar compuesto de 16 páginas a dos tintas), siendo estas características diferentes a las de impresión de catálogos posteriores.

Por lo demás, habiendo afirmado el apelante que los objetos incluidos en la aludida factura bajo dichas referencias comerciales no eran iguales a los finalmente registrados, no ha aportado al proceso -pese a resultarle disponible- ni una solo documento gráfico de los hipotéticos productos con el fin de brindar al tribunal la posibilidad de examinar las diferencias que pudieran existir entre unos y otros, diferencias que, por lo demás, tampoco pormenoriza.

Ahora bien, una vez constatado ese hecho, conviene reparar en que el acto de comercialización que fue objeto de la factura mencionada se llevó a cabo dentro de la anualidad anterior a la fecha de solicitud de registro. Pues bien, la Directiva 98/71/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos, ha establecido que no afectará a la novedad ni al carácter singular de un modelo la puesta a disposición del público de lo que constituye su objeto durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud (Art. 6-2,b), norma que ha sido recogida en el Art. 10 de nuestra Ley 20/2003



de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (divulgaciones inocuas). Ahora bien, teniendo en cuenta que, salvo las normas de esta última ley a las que se refiere su Disposición Transitoria Segunda (normas que serán de aplicación a los modelos industriales y entre las que no se encuentra el referido Art. 10), en lo demás tales modelos habrán de regirse por las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial, en el cual no se contiene una norma de sentido equivalente, se plantea la cuestión de si la referida excepción relativa a la puesta a disposición del objeto a proteger durante los doce meses precedentes debe aplicarse o no en un supuesto como el ahora analizado por vía interpretativa y en aplicación del principio de interpretación conforme a las directivas comunitarias.

Establece la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) de 11 de julio de 1996 que "... es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una Directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona (véanse, en particular, las sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48; de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartado 6, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, apartado 20). Sin embargo, según esta jurisprudencia, al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por esta y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE.". Además, es sumamente importante destacar, dado que en el caso examinado la comercialización y posterior solicitud de registro se producen cuando aun no había concluido el plazo impuesto a los estados para la trasposición de la Directiva, que, en relación con las condiciones exigibles a una directiva para servir de criterio hermenéutico, no existen las limitaciones previstas para el supuesto de que se pretenda una eficacia directa de la misma : el TJCE nunca ha manifestado la

necesidad de que la norma deba ser precisa e incondicional, y ha afirmado expresamente que la obligación vincula a los jueces con independencia de que haya transcurrido o no el plazo para la transposición (Sentencia del caso Kolpinghuis Nijmegen, de 8 de octubre de 1987, asunto 80/86). En tal sentido, nuestro Tribunal Supremo ha utilizado Directivas cuyo plazo de transposición no había finalizado, y que no habían sido efectivamente transpuestas a nuestro Derecho interno, como criterios de interpretación del mismo (por ejemplo, en la S.T.S. de 8 de noviembre de 1996, que utilizó la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores, para interpretar la normativa de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario.

Ciertamente, el aludido principio de interpretación conforme ha de aplicarse con prudencia porque, como señala la S.T.S. de 28 marzo 2005 (asunto NIKE), "... resulta oportuno recordar, que, sin perjuicio del deber de interpretar el derecho interno en sintonía con el ordenamiento jurídico comunitario, no cabe aplicar, por regla general, las Directivas Comunitarias que contradigan aquél cuando se trata de conflictos entre particulares (SS. 22 abril 2002 y 13 junio 2002 y 30 de abril 2004, y las que cita). En el caso deben aplicarse las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre EDL 1988/13320 (que en diversos extremos disuena de la Directiva Comunitaria 104/89/CEE, cuya incorporación al ordenamiento interno tuvo lugar por su trasposición por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la cual no es aplicable al caso por razones de derecho intertemporal..".

Se trata, por tanto, de comprobar, siguiendo el criterio expresado por dicha sentencia, si el Art. 6-2,b) de la Directiva 98/71/CEE es o no contradictorio con el derecho interno aplicable al caso que no es otro, de conformidad con la norma de derecho intertemporal correspondiente (Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial) que el Estatuto de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con 188-3º de este, la novedad constituye, desde luego, un requisito esencial del modelo industrial, hasta el punto de que su ausencia puede ser determinante de su denegación o, una vez concedido, de su declaración judicial de nulidad de acuerdo con el Art. 194,5º. Y se entendía por "nuevo" a estos efectos, de acuerdo con el Art. 49.1 de dicho Estatuto, "...lo que no es conocido ni ha sido practicado en España ni en el extranjero...". Este precepto, que, aún no apareciendo incluido en el Capítulo III relativo a los modelos y dibujos industriales, había venido siendo considerado como aplicable a ellos, de manera constante, desde la conocida S.T.S. de 16 de abril de 1966, nos indicaba cuales eran las "anticipaciones" capaces de excluir la novedad, a saber: 1.-) Aquello que haya sido publicado y descrito, 2.-) Lo que haya sido utilizado o practicado, directa o indirectamente, en el extranjero o en el país, y 3.-) Lo que sea de dominio público.

Pero sucede que la Disposición Derogatoria Única de la Ley 11/1986 de Patentes derogó, entre otros muchos, tanto el expresado Art. 49 como el Art. 50 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que contemplaba las hipótesis en que una divulgación previa a la solicitud se consideraba inocua y no anticipaba el objeto a proteger (ninguna de las cuales hacía referencia a la "puesta a disposición" en el periodo de 12 meses previos a la solicitud de registro). De ahí que la actual regulación de los modelos industriales contenida en el Estatuto de la Propiedad Industrial constituya una normativa que, al margen de la exigencia genérica de novedad, se encuentre enteramente huérfana de toda precisión acerca de dicho concepto, de toda acotación de las hipótesis que, constituyendo anticipación de su objeto, sean aptas para destruirla, así como de toda definición de supuestos de inocuidad en relación con el requisito de la novedad.

En dicho contexto, los criterios de divulgación inocua que contempla el Art. 6 de la Directiva no pueden, por definición, entrar en contradicción con los inexistentes preceptos del Estatuto, esto es, con un vacío normativo del que este adolece, tras la entrada en vigor de la Ley de Patentes, en torno a la configuración del requisito de la novedad y a la definición de sus

límites. Y de ahí que la aplicación al caso de aquellos criterios -entre ellos el relativo al carácter inocuo de la puesta a disposición del producto en los 12 meses anteriores a la solicitud de registro- no constituya tanto una improcedente anteposición de la Directiva al derecho interno cuanto una razonable integración interpretativa de las carencias -o más bien del silencio- de las que este último adolece.

Por lo demás, la adopción de criterios de flexibilidad en torno a la apreciación de los actos de anticipación capaces de destruir la novedad no es extraña en la doctrina jurisprudencial recaída en aplicación del los propios preceptos derogados del Estatuto de la Propiedad Industrial. Así, la S.T.S. de 11 de marzo de 1988 consideró no enervada la novedad en el caso de la patente referida a una máquina que fue exhibida y vendida en el curso de una feria comercial con anterioridad a la solicitud, y la S.T.S. de 13 de noviembre de 1995 consideró no anticipado un modelo de utilidad cuyo objeto había sido divulgado mediante catálogos con anterioridad a la solicitud.

Consideraciones las precedentes que inevitablemente nos conducen a desestimar la excepción de nulidad de los concretos modelos industriales que estamos analizando.

TERCERO. La problemática que presenta la eventual nulidad del modelo industrial 147902, Serie E (referencia comercial J10 del actor y 1665/18 de la demandada) es diferente, dado que en este caso no concurre evidencia alguna de que su objeto haya sido comercializado o puesto a disposición del público por parte del actor con anterioridad a su solicitud de registro. Se trata de una composición en la que dos piezas exteriores, unidas en sus extremos, presentan una gran concavidad en su zona central donde se albergan, mediante unión tangencial, otras dos piezas curvas que orientan su propia concavidad hacia el interior de la figura. En suma, cuatro piezas aparentes dispuestas en forma simétrica. Ahora bien, esa misma descomposición del objeto total en piezas más simples no es sino producto de la línea defensiva articulada por la demandada, quien argumenta que el modelo se encontraba

anticipado en la fecha de su solicitud por cuanto hacía bastantes años que su matriz italiana estaba comercializando piezas similares a las que en apariencia constituyen los componentes de la figura para la que el actor obtuvo protección industrial.

Circunstancia esta última que, desde luego, acredita mediante la aportación de distintos catálogos de épocas anteriores.

Ahora bien, como se ha puesto de relieve en el terreno doctrinal con referencia al diseño industrial en general, lo importante es la impresión global que el mismo produce, de manera que no se busca la sensación que suscitan uno o varios de sus elementos por separado, o, lo que es igual, la protección no depende de la simple comparación de elementos individuales, sino que la que sirve de referencia es la impresión general o de conjunto; es decir, la que resulta de una visión global del diseño (OTERO LASTRES). Y, en tal sentido, patente resulta que el modelo del actor, en tanto que composición formal perfectamente integrada, en nada se parece a las piezas individualmente comercializadas con anterioridad por la empresa italiana.

También se ha argumentado que el modelo en cuestión carece de "originalidad", pero lo cierto es que la protección del diseño no exige originalidad alguna sino, simplemente, la presencia en él de "singularidad".

La originalidad y creatividad, esto es, la plasmación en el diseño de la capacidad creativa de su autor solamente resulta imprescindible para que podamos afirmar que nos encontramos en presencia del denominado "diseño artístico", esto es, aquel que, además de protegido en tanto que título de propiedad industrial, goza también -y acumuladamente- de la protección característica de la propiedad intelectual. En tal sentido, la Disposición Adicional Décima de la Ley 20/2003 establece que, para que el diseño pueda beneficiarse también de la protección de la propiedad intelectual, ha de presentar en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad que exige dicha legislación a las obras artísticas, disposición que fue introducida en cumplimiento del Art. 17 de la Directiva. Pero,

fuera de ese campo, para que un modelo o diseño se haga merecedor de protección en tanto que título de propiedad industrial basta con que presente singularidad, esto es, que la impresión que suscite en el usuario normalmente informado difiera de la que le provoca a ese mismo usuario otro modelo que se haya hecho accesible al público con anterioridad (Art. 5 de la Directiva), y sin que a este respecto sea necesario que el diseño se distancie o quede al margen de las tendencias estéticas imperantes. Pues, aun cuando de la abundante documentación gráfica obrante en los autos se desprende el predominio de las formas curvas en las composiciones de hierro forjado concurrentes en el mercado, lo cierto es que la figura correspondiente al modelo industrial de que ahora tratamos se distingue suficientemente de otras similares, especialmente si quien ha de percibir las diferencias es un usuario "informado". Por lo demás, debe indicarse que ni siquiera las piezas individuales comercializadas por la demandada (y que desde su punto de vista anticiparían el diseño del actor) son iguales a las que resultarían de la descomposición teórica de la figura registralmente protegida: las espirales superior e inferior de las piezas exteriores de esta son mucho menos desarrolladas que las de la matriz italiana de la demandada, y las piezas interiores de esta última sobresalen de tal manera que imposibilitan trazar una línea recta ideal entre los extremos superior e inferior de las exteriores, posibilidad esta que, en cambio, sí concurre en el modelo del demandante.

No ha de prosperar, pues, la excepción de nulidad referida a este modelo.

CUARTO.- Sentado lo anterior, analizaremos a continuación la cuestión eminentemente fáctica relativa a la explotación o no explotación en España por parte de la demandada del objeto sobre el que recaen dichos títulos de propiedad industrial válidos. Al efecto, hemos de partir de la base -que nadie cuestiona- de que la empresa italiana INDUSTRIA ITALIANA ARTEFERRO. S.P.A. (en adelante, IND.I.A ITALIA), que ostenta el 90% del capital de su filial española INDUSTRIA ITALIANA ARTEFERRO ESPAÑA, S.L. (en adelante, IND.I.A ESPAÑA), fabrica y comercializa unos



adornos metálicos prácticamente idénticos, a salvo de algún detalle insignificante y poco perceptible, a los diseños amparados bajo los modelos industriales 144502, Serie B, 144502, Serie G y 147902, Serie E de los que es titular el actor y que este comercializa bajo las referencias comerciales JF2, MV-18 y J10, respectivamente. De hecho, INDIA ITALIA incluye tales diseños en el catálogo que distribuye entre sus clientes bajo las referencias 1657/1, 1665/12 y 1665/18, respectivamente, y ello se aprecia con claridad en el catálogo acompañado a la demanda como Documento número 62.

Que esos diseños con referencias 1657/1, 1665/12 y 1665/18 y provenientes del fabricante italiano se comercializan en España es algo que ha quedado meridianamente establecido tanto por el informe de investigación privada acompañado a la demanda como Documento número 64 como por el testimonio prestado en el juicio oral por sus autores, quienes visitaron a un buen número de mayoristas del sector interesándose por los modelos litigiosos y todos ellos los ofrecían en venta con exhibición del catálogo antedicho y como contrapunto a los modelos idénticos comercializados por el actor. De hecho, la legal representante de la aquí demandada, IND.I.A. ESPAÑA, no cuestionó el hecho como tal, limitándose a objetar que quien los distribuía en España era la propia empresa matriz IND.I.A. ITALIA, quien dispondría para ello -así lo aseguró- de su propia red de agentes comerciales distinta e independiente de la red de la filial a la que ella representa. Sin embargo, pese a dicho posicionamiento, concurren en el supuesto analizado una serie de circunstancias que, sin gozar cada una de ellas - individualmente consideradas- de fuerza probatoria plena, sí autorizan en su conjunto a alcanzar conclusiones distintas de aquellas a las que llega la sentencia impugnada y, en consecuencia, a considerar acreditado que la mercantil demandada interviene en la explotación de los diseños litigiosos en nuestro país.

Son las siguientes:

1.- En respuesta a un requerimiento cesatorio del actor relativo a un número de modelos industriales superior al que es objeto del presente litigio, la demandada IND.I.A. ESPAÑA remitió a aquel una misiva (Documento número 66 de la demanda) en la que, después de negar con rotundidad estar fabricando o comercializando determinados diseños distintos de los aquí controvertidos e incluso de negar que tuviera interés por hacerlo, le refirió, en lo relativo a dos de estos últimos (el 144502, Serie B, y el 147902/4) que tomaba nota de la existencia del registro, participándole al propio tiempo su propósito de no ofrecer tales diseños en el mercado. Pues bien, sin que ello suponga aisladamente un elemento probatorio decisivo, parece que el tratamiento dado a uno y otro grupo de diseños en párrafos independientes solamente tiene sentido si el propósito de no comercializar los ahora litigiosos que se expresa en el segundo de los párrafos supone un implícito reconocimiento de que, cuando menos, sí se venían comercializando, y así parece indicarlo la alusión a la toma de conocimiento de la existencia de los registros. Porque, de otro modo, es decir, si lo que hubiera pretendido expresar la demandada respecto de los diseños ahora discutidos hubiera sido que tampoco los había fabricado ni comercializado y que no tenía interés por hacerlo, entonces hubiera bastado con incluirlos - junto a los demás a los que se refería el requerimiento cesatorio- en el párrafo precedente.

2.- La circunstancia de que la matriz italiana lleve a cabo una considerable inversión en infraestructura (almacén, oficinas, etc.. en Madrid) para establecer su filial en España, filial a la que suministra, en general, los productos que fabrica con vistas a su comercialización en dicho territorio, resulta poco coherente con la idea de que para la distribución de solamente alguno de esos artículos la referida matriz mantenga en nuestro país una red comercial propia y distinta de la de su filial, y de que suministre tales artículos a los mayoristas españoles de forma directa y no a través de esta última. No se trata de que negar con carácter absoluto la posibilidad de que ello suceda efectivamente



*así, pero sí de constatar que, a falta de alguna explicación plausible -explicación que no se ha proporcionado ni siquiera en el plano alegatorio- en relación con la finalidad estratégica que pudiera perseguir esa práctica, nos encontraríamos, cuando menos, ante un modo de proceder anómalo, extraño y desacostumbrado. Modo de proceder al que resulta de aplicación el denominado "principio de normalidad" con arreglo al cual aquellos acontecimientos que se desarrollan cotidianamente con arreglo a patrones homólogos no deben ser sometidos a exigencias de prueba rigurosa y sí, en cambio, aquellos otros hechos que, por distanciarse del curso ordinario del acontecer de las cosas o del proceder humano, se nos aparecen como anómalos, infrecuentes o atípicos, criterio utilizado, entre otras, en las S.T.S. de 13-1-51, 18-10-66, 24-4-87, 19-7-91, 15-07-99, 30-11-00, 4-11-04, 11-10-05, 2-02-06 y 7-12-05, las últimas de las cuales nos hablan, para acotar el ámbito de dicho principio, de que "... los juicios de valor referidos representan -expresan o constatan- los resultados de la actividad del entendimiento atribuyendo determinadas significaciones o consecuencias a acontecimientos naturales o actividades humanas, activas o pasivas, para lo que se toman como guía las reglas de la lógica, razón o buen sentido, pautas proporcionadas por las experiencias vitales o sociales o criterios acordes con la normalidad de las cosas ("quod plerumque accidit") o del comportamiento humano ("quod plerisque contingit")..".*

*La aplicación en el análisis de la actividad probatoria del "principio de normalidad" no excluye, desde luego, la posibilidad de que el hecho anómalo haya efectivamente acaecido, pero impone a la parte que lo alega la carga de acreditarlo aun cuando -por aplicación de la regla general del Art. 217 L.E.C.- fuera a la parte contraria a quien, en principio, incumbía demostrar el hecho opuesto, es decir, el hecho considerado como "normal" o acostumbrado. Y es que, como se ha señalado en el terreno doctrinal, "... Es obvio que si algo se repite, o sucede, con una cierta frecuencia se convierte en normal, por lo que el acaecimiento contrario se considera anormal y debe probarse. El principio de la normalidad constituye una manifestación de las máximas de la*

*experiencia humanas.." (CORBAL FERNANDEZ, "La adquisición procesal y la carga de la prueba", Cuadernos de Derecho Judicial, C.G.P.J. XXXIV).*

*Pues bien, en el caso examinado la demandada IND.I.A. ESPAÑA, que por su condición de filial participada casi íntegramente por IND.I.A. ITALIA disponía de fácil acceso a las fuentes de prueba correspondientes, no ha suministrado evidencia alguna de sus alegatos al respecto. Y es evidente, por una parte, que el hipotético mantenimiento en nuestro país de una red comercial propia -e independiente de la de la filial- por parte de la matriz italiana podría haber sido convenientemente acreditado mediante la simple aportación de los contratos que aquella tendría necesariamente que haber celebrado con los agentes comerciales que estuvieran actuando por su exclusiva cuenta en España ; y, por otra parte, que la realidad de los suministros directos de los diseños litigiosos desde la fábrica de Italia a los mayoristas españoles habría sido circunstancia de fácil acreditación mediante la exhibición de los documentos relativos al transporte de tales artículos. Pues bien, no habiendo adoptado la demandada iniciativa alguna al respecto, parece claro que el vacío probatorio consiguiente solamente a ella puede perjudicar, y no solo por aplicación del "principio de normalidad" anteriormente enunciado sino también, a la vista de las circunstancias concurrentes, por aplicación del criterio de "disponibilidad probatoria" que contempla el Art. 217-6 L.E.C.*

*3.- En dicho contexto cobra especial verosimilitud el testimonio de los dos investigadores privados que elaboraron el informe unido a las actuaciones, quienes fueron contestes al referir en el curso de su interrogatorio que, habiendo solicitado presupuesto de cantidades relativamente importantes de los diseños objeto de litigio a distintos mayoristas españoles, todos los cuales tenían a la vista del público el catálogo de IND.IA ITALIA, se les respondía sistemáticamente que tenían que hablar previamente "... con Madrid..", y no solo para la fijación de los precios sino también -lo que es acaso más importante- para comprobar si la filial madrileña mantenía o no existencias*

suficientes de dichos artículos en sus almacenes o si, por el contrario, habría que esperar a que los enviaran de Italia, pues de ello dependería, lógicamente, el plazo de entrega.

Y la credibilidad del testimonio se acrecienta si tenemos en cuenta que los catálogos de IND. I.A. ITALIA que se ponen a disposición de los mayoristas españoles contienen todos ellos información suficiente (denominación, teléfono, dirección etc..) de todas sus filiales -entre ellas la española aquí demandada-, lo que, aún sin incluirse literalmente en su texto, constituye una evidente invitación al usuario del catálogo para que se ponga en contacto con la filial respectiva y que le resulte más cercana a la hora de elaborar sus pedidos.

4.- Finalmente, ha resultado también relevante el testimonio prestado en esta instancia por Doña Paloma, quien, en tanto que titular de un establecimiento comercial dedicado al hierro forjado, refirió haber recibido la visita de un tal ANDRES a quien conocía desde hacía tiempo como comercial de la hoy demandada y haber tenido tratos comerciales con él en tal concepto. Dicho comercial le habría propuesto, con exhibición inicial del catálogo del propio actor Sr. Domingo y mostrándole más tarde el catálogo de IND. I.A. ITALIA, la venta de productos coincidentes con los modelos de aquel, ofreciéndole al propio tiempo la posibilidad de beneficiarse de un sustancioso descuento. Y, como la testigo le afeara el hecho de que se dedicasen a copiar los diseños del demandante, aquel le habría replicado que, en efecto, se trataba de burdas copias pero que, como era una práctica generalizada en el sector, también su empresa se veía en la necesidad de incurrir en ella. E interesa destacar que la testigo respondió con firmeza, convicción y rotundidad a las numerosas preguntas por las que, de forma directa o indirecta, la letrada de la demandada pretendió inquirirle en torno al hecho de que el comercial en cuestión perteneciera a la red de la filial española radicada en Madrid.

Las precedentes consideraciones, analizadas en su conjunto y nunca de manera aislada, conducen a esta Sala a la convicción de que IND.I.A, ESPAÑA distribuye, efectivamente, los

modelos litigiosos desde sus almacenes tras recibirlos del fabricante, esto es, de su matriz italiana. Y el hecho -también constatado por la respuesta de diversos oficios librados a comerciantes españoles del ramo- de que sea IND.I.A. ITALIA quien emita la correspondiente factura cuando se trata de la venta de modelos potencialmente conflictivos en el país (hecho este que, a su vez, explica la circunstancia de que el perito Sr. Luis Andrés no haya encontrado en la contabilidad de la demandada facturación alguna relativa a dichos modelos) no constituye un dato capaz de empañar la aludida conclusión sino que, más bien, permite constatar un modo de proceder que objetivamente -y sin entrar en el análisis de su posible intencionalidad- oculta la realidad de los actos de distribución realizados por la filial española y provoca el resultado material de dificultar, cuando menos, la persecución y represión de los mismos a los titulares españoles de los derechos de exclusiva correspondientes.

QUINTO.- Acreditada, pues, la comercialización por la demandada de los modelos litigiosos y, no acogida la excepción de nulidad de los mismos, resultan prosperables las acciones ejercitadas, debiendo tenerse en cuenta al respecto que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley sobre Protección Jurídica del Diseño Industrial declara aplicables a los modelos industriales concedidos al amparo del Estatuto de la Propiedad Industrial las normas contenidas en el Capítulo III de aquella relativas a las acciones por violación del diseño registrado, y, en particular, las distintas pretensiones ejercitadas con carácter principal en la súplica de la demanda tienen amparo dentro de los términos de los Arts. 53, 54 y 55 en su versión anterior a la reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios de aquella ley en su versión anterior, todo ello en razón a la época en que se produjeron los hechos que motivan el litigio.

En relación con la acción de resarcimiento, la apelante hizo uso de la facultad prevista en el

Art. 219-3 L.E.C. a cuyo tenor -en lo que aquí interesa- "...se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando esa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades..". La apelada se opone a dicha posibilidad por entender que la voz "exclusivamente" que emplea el precepto impide su aplicación cuando -como sucede en el caso- la acción de condena dineraria no es la única ejercitada. Sin embargo, no vemos qué sentido podría tener esa clase de limitación ni consideramos por ello que esa sea la interpretación correcta de la norma. El término "exclusivamente" se emplea en el fragmento controvertido con la exclusiva finalidad de delimitar el supuesto de hecho del precepto, que no es otro que aquel en el que solamente (o sea, "exclusivamente") se aspira a obtener del órgano judicial un pronunciamiento condenatorio abstracto en el que no se incluya, además, la concreta cuantificación que haya de constituir su contenido específico. En otras palabras: lo "exclusivo" hace referencia al tipo de pronunciamiento -sin duda limitado y no integral- que se pretende obtener en relación con la cuestión indemnizatoria y no a la ausencia -o no acumulación- de otras pretensiones de naturaleza diversa a la propiamente indemnizatoria. De ahí que no se aprecie el menor obstáculo legal en diferir a un proceso ulterior -cual se postula en la demanda- esa cuantificación, limitándose la presente resolución a declarar el derecho del actor a ser indemnizado de conformidad con los criterios contenidos en la normativa anteriormente referenciada.

SEXTO.- Estimándose el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento condenatorio en relación con las costas originadas en esta instancia, debiendo imponerse a la parte demandada las causadas en la instancia precedente, todo ello de conformidad con los Arts. 398-2 y 394-1, respectivamente, de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

### FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Domingo contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución. En consecuencia,

a) Declaramos que INDUSTRIA ITALIANA ARTEFERRO ESPAÑA, S.L. ha lesionado los derechos de propiedad industrial del actor sobre los modelos industriales 144502, Serie B, 144502, Serie G y 147902, Serie E.

b) Prohibimos a dicha entidad llevar a cabo en el futuro la fabricación, venta o cualquier otro acto de explotación de los diseños protegidos por los mencionados modelos industriales.

c) Condenamos a INDUSTRIA ITALIANA ARTEFERRO ESPAÑA, S.L. a que indemnice al actor en la cuantía que se determine en el proceso ulterior que se propone emprender con dicho objeto y de acuerdo con los siguientes criterios: 1.-) Los beneficios que Don Domingo habría obtenido de la explotación de los diseños si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho. 2.- Subsidiariamente y, de no ser posible la anterior determinación, los beneficios obtenidos por la demandada como consecuencia de la violación del derecho del actor sobre los modelos industriales mencionados. 3.- Subsidiariamente, el precio que la demandada hubiera debido pagar al actor por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. 4.- En todo caso, la indemnización no será nunca inferior al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la demandada con los productos que incorporen los modelos protegidos. 2.- No efectuar especial pronunciamiento condenatorio en relación con las costas originadas en esta alzada e imponer a la demandada las causadas en la instancia precedente.