

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## Propiedad Intelectual. Derecho de Autor. Competencia desleal y derechos exclusivos. Diseños de muebles.

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** España

**ORGANISMO:** Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª

**FECHA:** 20-6-2011

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial de España, en <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>. Id Cendoj: 46250370092011100280. Actualización: 12-8-2012.

**OTROS DATOS:** Recurso 286/2011. Sentencia 260/2011.

### SUMARIO:

*“ROCHE BOBOIS ESPAÑA SA presentó demanda contra la entidad DELHOM SA y KYRIOS HOGAR SL en ejercicio de las acciones declarativa, cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios incluyendo la publicación de la sentencia por comisión de actos competenciales desleales por confusión, imitación y aprovechamiento del crédito ajeno por plagiar los sofás de la actora modelos denominados Buckingham, Vintage y Camille, los productos fabricados por la primera demandada y comercializados por la segunda denominados Montecarlo, Oregon y Sensy”.*

[...]

*“... el acto de imitación sancionado por la Ley de Competencia Desleal ha de interpretarse restrictivamente dado el enunciado inicial de la libertad de imitación como principio que integra la libre competencia. El artículo 11 en su apartado 1, fija una regla o principio general común en todos los Ordenamientos jurídicos que se asientan sobre un sistema de libre competencia, cual es la libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas no amparadas en un derecho de exclusiva. Por consiguiente, cuando no existe ese derecho de exclusiva hay plena libertad de imitación y si existe tal derecho como puede ser por estar reconocido vía Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley Propiedad Intelectual y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, tal imitación no tiene ese amparo legal”.*

**COMENTARIO:** Como surge de diversos fallos recogidos en esta compilación, la jurisprudencia es vacilante en cuanto a acoger o no la acumulación acumulada de acciones, tanto por violación al derecho de autor o a los derechos conexos (u otros derechos de propiedad intelectual en su sentido amplio), como por actos constitutivos de competencia desleal. Y ello porque los bienes jurídicos lesionados son distintos, aunque en nuestro criterio puedan ser concurrentes, por una parte, el del derecho sobre la obra (derecho de autor) o interpretación o ejecución artística, producción fonográfica o emisión de radiodifusión (derechos conexos), o también sobre un derecho marcario o respecto de

una invención o un diseño industrial, y por la otra, el funcionamiento transparente del mercado y la buena fe de los consumidores. De allí que la acumulación procede cuando, además de la violación del respectivo derecho exclusivo, el acto ilícito, según la definición contenida por ejemplo en la ley española de competencia desleal, “sea *“contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores”*. Así, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona (29-9-2006), ante la demanda que por violación de derechos intelectuales y actos de competencia desleal intentaron varias productoras fonográficas contra la responsable de diversas páginas en la *web*, a través de las cuales se reproducían y ponían a disposición del público grabaciones musicales de las reclamantes, dijo que *“en este caso, la acumulación de acciones se justifica por la relación de complementariedad que permite acumular las acciones fundadas en una y otra normativa, en atención a los distintos intereses protegidos: la Ley de Propiedad Intelectual tutela fundamentalmente los intereses de los titulares de estos derechos, mientras que la Ley de Competencia Desleal protege los intereses presentes en el mercado (competidores, consumidores y usuarios) y la propia competencia como instrumento esencial en una economía de mercado. Como hemos tratado de subrayar, la conducta de la demandada no se limita a la infracción de concretos y determinados derechos de exclusiva reconocidos a los productores de fonogramas por la Ley de Propiedad Intelectual, sino que ello además afecta a la concurrencia en el mercado, al proporcionarle una ventaja competitiva respecto de los productores de fonogramas ...”*. En el caso que se reseña, la acción fue intentada solamente por la vía de la competencia desleal, razón por la cual la sentencia no entró a analizar sobre la originalidad o no de los diseños de muebles imitados, a los efectos de determinar si gozaban o no de la protección por el derecho de autor como obras de arte aplicado. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

## TEXTO COMPLETO:

*Ilustrísimos Sres.:*

**MAGISTRADOS**

**DOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA  
DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA  
PURIFICACION MARTORELL ZULUETA**

*En Valencia a veinte de junio de dos mil once.*

*Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA, el presente rollo de apelación número 000286/2011, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000599/2006, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a DELHOM SA y KYRIOS HOGAR SL, representado por el Procurador de los Tribunales CARMEN INIESTA SABATER y*

*ISABEL ORTS TALLADA, y asistido del Letrado don RAUL MARTINEZ-GUINEA CORBI y VICENTE R. SOLER MONFORTE, y de otra, como apelados a ROCHE BOBOIS ESPAÑA SA, representado por el Procurador de los Tribunales RAFAEL FRANCISCO ALARIO MONT, y asistido del Letrado don IGNACIO ALAMAR LLINAS, en virtud del recurso de apelación interpuesto por DELHOM SA y KYRIOS HOGAR SL.*

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** *La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 23-12-2010, contiene el siguiente FALLO: “Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Alario Mont en la representación que ostenta de la entidad ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. contra las mercantiles DELHOM S.A. y KYRIOS HOGAR*

S.L. se efectúan los siguientes pronunciamientos: 1.- Se declara a todos los efectos procedentes en Derecho que la fabricación y/o comercialización realizada por las demandadas de los sofás cuyos diseños son copia de los modelos BUCKINGHAM, VINTAGE y CAMILLE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. constituye un comportamiento desleal por riesgo de confusión y de asociación, imitación, mediante aprovechamiento indebido del esfuerzo y del prestigio ajeno, e imitación sistemática. 2.- Se declara que la oferta y difusión publicitaria realizadas por las demandadas de los sofás cuyos diseños son copia de los modelos BUCKINGHAM, VINTAGE y CAMILLE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. constituye un comportamiento desleal. 3.- En su virtud, se condena a las demandadas DELHOM S.A. y KYRIOS HOGAR S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como en particular: Al cese en la oferta, comercialización, exhibición en Ferias y Certámenes, difusión publicitaria y de marketing por cualquier medio, incluida la realizada por internet, de los sofás cuyo diseño son copia de los modelos BUCKINGHAM, VINTAGE y CAMILLE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A.. A la inutilización y destrucción de forma fehaciente y a su costa de las existencias de los sofás copiados de los modelos BUCKINGHAM, VINTAGE y CAMILLE que tuvieran almacenadas en sus establecimientos y dependencias. A la destrucción de forma fehaciente y a su costa del material publicitario y de marketing en el que se difundan los sofás copiados de los modelos BUCKINGHAM, VINTAGE y CAMILLE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. y en el supuesto de que no fuera posible la destrucción de las mismas, a insertar junto a las fotografías de los mismos la mención de "no disponible", así como a retirar en lo pertinente la pagina web de internet en las que figuren dichas copias. Al pago a la entidad ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. de la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TRES CENTIMOS (269.922,03.- euros) de principal, siendo DELHOM S.A. deudor de toda la suma indicada, y KYRIOS HOGAR S.L.

responsable solidario por CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UNO CENTIMOS (14.963,61.- euros), con más los intereses legales de la misma desde la fecha de la presente sentencia y hasta el completo pago de la deuda. A la publicación de la Sentencia en extracto, en un periódico de ámbito nacional y en un periódico de ámbito regional de la Comunitat Valenciana, a elección de la parte actora. 4.- Todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas.

**SEGUNDO.-** Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por DELHOM SA y KYRIOS HOGAR SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

**TERCERO.** - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

### **FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

**PRIMERO.-** ROCHE BOBOIS ESPAÑA SA presentó demanda contra la entidad DELHOM SA y KYRIOS HOGAR SL en ejercicio de las acciones declarativa, cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios incluyendo la publicación de la sentencia por comisión de actos competenciales desleales por confusión, imitación y aprovechamiento del crédito ajeno por plagiar los sofás de la actora modelos denominados Buckingham, Vintage y Camille, los productos fabricados por la primera demandada y comercializados por la segunda denominados Montecarlo, Oregon y Sensy.

La demandada Kyrios hogar SL contestó a la demanda oponiéndose a la misma alegando previamente la prescripción de la acción.

La entidad DELHOM SA contestó a la demanda alegando no concurrir los actos de competencia desleal, invocando la prescripción de la acción.

*El Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia dictó sentencia rechazando la prescripción de la acción; estimaba concurrir actos de competencia desleal denunciados en la demanda apoyados en el artículo 6 y 11-2 de la Ley Competencia Desleal y condenaba a ambas demandadas a cesar en tales actos, remover y destruir los sofás que plagiaban a los de la actora y además, a Delhom SA apoyándose en el dictamen pericial contable, a la cantidad de 269.922,03 euros y la entidad Kyrios Hogar SL a la suma de 14.963,61 euros en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios.*

*Se interpone recurso de apelación por la representación de Delhom SA por los motivos siguientes que se sintetizan en: 1º) Nulidad de actuaciones procesales o subsidiariamente del informe de detectives aportado con la demanda y de la pericial aportada por la actora de forma extemporánea; subsidiariamente no se tomen en cuenta y valoren tales pruebas; 2º) Prescripción de la acción; 3º) Inexistencia de los actos de competencia desleal al no valorarse por el Juez el momento anterior en la creación de los sofás por la demandada; no estando registrados los modelos de la demandante y existir diferencias entre dichos sofás conforme al dictamen pericial de Claudio no valorado en la sentencia determinantes de no haber imitación ni confusión; 4º) Fijarse una indemnización desproporcionada e injusta haciéndose crítica de la pericial contable basada en margen bruto y en errores reconocidos por el perito, 5º) No aplicación de los actos propios y consentimiento de la demandante a la creación de los sofás de la demandada, solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil para en primer lugar decretarse la nulidad procesal reponiéndose las actuaciones hasta el momento de la audiencia previa y subsidiariamente se desestime la demanda.*

*Se interpone recurso de apelación por la entidad Kyrios Hogar SA alegando el error de valoración de la prueba por el Juez al omitirse la pericial practicada de Claudio que determina las diferencias del mobiliario; carecer de valor probatorio los informes de los detectives*

*privados, ser el modelo Montecarlo anterior en tiempo al Vintage y no acreditarse la culpa o dolo exigido en el artículo 18-5 de la Ley Competencia Desleal para condenar por indemnización de daños y perjuicios, razones por las que solicitaba al revocación de la sentencia del Juzgado, por otra que desestimase la demanda.*

**SEGUNDO.** *-El primer motivo del recurso de apelación de Delhom SA es la nulidad del proceso o subsidiariamente la nulidad de dos pruebas, la de informe de los detectives y pericial aportada por la parte actora con apoyo en los artículos 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 225 y 227 de la Ley Enjuiciamiento Civil. En cuanto al informe de detectives se funda en no haber sido ratificado en juicio ni propuesto su ratificación conforme impone el artículo 265-5 en relación con el artículo 380 de la Ley Enjuiciamiento Civil.*

*Respecto al informe de detectives, en la contestación de Delhom SA en el apartado de los hechos se hace crítica del mismo, imputando no ser un experto en sector del mueble, no transcribir de forma literal las conversaciones habidas con los empleados, su poca credibilidad al emitir valoraciones excediéndose en su función al fijar la existencia de plagio. Ese informe también fue impugnado por la demandada Kyrios Hogar SL en su contestación (hecho 27º) imputándose desconocimiento en el sector mobiliario, emitir afirmaciones no verdaderas y manipular las contestaciones de los empleados. En el acto de la audiencia previa dicha parte impugnó entre los documentos de contrario, expresamente los informes de los detectives y la codemandada Rita nada alegó en tal sentido.*

*Resulta incontestable que los autores de tales informes no fueron propuestos como testigos y por ende no han intervenido en el acto del juicio, ausencia testimonial que perjudica a quien aporta dicha prueba, la actora, pues el artículo 265 de la Ley Enjuiciamiento Civil es claro cuando refiere a los documentos y otros escritos relativos al fondo del asunto y*



*menciona en el apartado 1-5º esos informes, diciendo: "Sobre estos hechos, si no fueron reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical", reiterado en el artículo 380 referente al interrogatorio acerca de los hechos que consten en informes escritos, cuales son los de los profesionales de la investigación llamados informes que no dictámenes periciales. Consta que las demandadas no reconocieron como ciertos, hechos fijados en dichos informes como se ha expuesto supra.*

*La consecuencia de no haberse practicada tal interrogatorio, no es la nulidad procesal, primera petición de la recurrente Rita, pues el órgano judicial no ha infringido norma procesal imperativa alguna, primera premisa necesaria para conforme al artículo 225 Ley Enjuiciamiento Civil y 238-3 Ley Orgánica del Poder Judicial poder sentar una nulidad procesal, sino que la parte actora no ha cumplido con una carga procesal legalmente establecida para fijar valor a un informe de detective, y la consecuencia es la pérdida de valor probatorio y la ineficacia de tal prueba a efectos de por la misma dar por acreditado todos los hechos que ese informe recoge y ello con independencia de que por otros medios probatorios, como luego se verá, se acredite determinados hechos reflejados en dichos informes, pero indudablemente aquellos que han sido impugnados de forma concreta como es la disposición por Rita de un catálogo de su propia firma (dato negado por la demandada) o las valoraciones emitidas por los detectives sobre el plagio en la comparativa de sofás ya con observación física del modelo ya en observación del modelo en catálogo, o incluso las manifestaciones que se imputan a los dependientes o empleados de tienda y fábrica, son asertos que no pueden tenerse por acreditados con tal prueba dada la ausencia de intervención en juicio de los detectives y por ende, esta Sala en contra de lo efectuado por el Juzgador, no tomará en consideración dicha prueba.*

**TERCERO.-** *Siguiente paso es la nulidad procesal por la admisión de un medio de prueba por parte del Juzgado, en concreto la pericial aportada por la parte demandada*

*elaborada por Millán (F.571-581), por ser extemporánea y con infracción del artículo 265 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Se defiende no poder ser tenida en cuenta por el Juzgado, por admitirse infringiéndose el artículo 337 de la Ley Enjuiciamiento Civil al aportarse extemporáneamente y cuya admisión fue recurrida en reposición por tal parte y queja.*

*Del contenido de autos se observa que la parte demandante no aportó con la demanda dictamen pericial sobre la comparativa de los sofás objeto de procedimiento; tampoco en ese pliego anunció dictamen alguno en tal sentido. Observado el soporte de grabación audiovisual de la audiencia previa igual parte no propuso esa clase de prueba y es posteriormente a tal acto y cuando la demandante recurre en reposición la decisión del Juez de admitir la pericial de contrario, cuando inicia su petición al amparo del artículo 338.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil y en atención a la "cuestión suscitada por lo pretendido de contrario en la audiencia previa", anunciando un dictamen pericial en tal sentido que posteriormente aporta y el Juez admite por Providencia de 21-12-2007, decisión que ratifica en el acto del juicio, provocando el recurso y queja de la representación de Delhom SA.*

*De tal acontecer se desprende claramente la infracción por parte de la actora e igualmente en la decisión del Juez de los artículos 265-1-4º, 337 y 338-2 de la Ley Enjuiciamiento Civil, no debiendo el órgano judicial haber admitido tal medio probatorio por ser de todo punto y efectivamente extemporáneo, pues los dictámenes periciales de parte, al caso actora, deben ser aportados con la demanda, o ser anunciados en dicho escrito rector para su aportación como tope (en la regulación precedente de la Ley Enjuiciamiento Civil a la reforma operada por la Ley 13/2009) antes de la audiencia previa o incluso, ante las alegaciones complementarias que puedan efectuarse en tal acto, anunciar su aportación para antes del juicio. Al caso, en la audiencia previa la parte actora no efectuó alegación complementaria alguna al igual que la parte demandada y siendo la acción de competencia*

*desleal por copia entre modelos de sofá, la parte actora si quería aportar dictamen pericial para justificar ese hecho debió como tope temporal en el proceso aportarlo en el acto de la audiencia previa y repárese que en esta sesión judicial siquiera propuso esa clase de pericial que propone e irrumpe de forma novedosa mucho tiempo después; resultando inhábil para ser admitida. Si bien, ello, no es causa para decretar la nulidad de actuaciones procesales para reponer a la audiencia previa como pretende el recurrente dado que dicha infracción de la normativa procesal acontece con posterioridad a la audiencia previa, más cuando el Juez tampoco se ha basado en dicha pericia para apoyar su conclusión y fallo, sí en cambio, constituye razón suficiente para no tomarla en consideración en la solución al litigio.*

**CUARTO.-** *En contestación de la demanda planteada por Delhom SA bajo el capítulo V, ordinal 16, se concluye que las acciones ejercitadas con la demanda están prescritas y en el capítulo I de los Fundamentos de Derecho bajo título de "Prescripción de las Acciones" se fundamenta con apoyo en el artículo 21 de la Ley Competencia Desleal el transcurso del plazo prescriptivo porque se imputa a la demandante conocer que Delhom SA fabricaba los sofás objeto de pleito desde 9-10-2003.*

*Ahora en el recurso de apelación se dice que como la demanda se interpuso en 11-10-2006 ha transcurrido tales plazos. El motivo no puede ser admitido y es de advertir no ser cierta la alegación de la parte apelada de que dicha demandada no planteó la prescripción de la acción, dado lo expuesto supra.*

*Con independencia de que en la carta referida por la demandada (Doc.26) no se mencionan los sofás objeto de la actual acción de competencia desleal, y tal dato fáctico (fecha de inicio del cómputo prescriptivo) corresponde acreditarlo a quien plantea la prescripción de la acción, pues la actora afirma conoció los mismos en la feria de Mueble de Valencia en Septiembre de 2005 y es de ver como las diligencias preliminares se plantean en 26 Enero de 2006 y la demanda se interpone en*

*11-10-2006, por lo que siquiera trascurrió el plazo del año, amén de ser de aplicación la doctrina fijada por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil referente a la prescripción de las acciones de competencia desleal ante actos continuos y permanentes que este Tribunal igualmente acepta.*

**QUINTO.-** *Los actos que la demandante tipificaba como desleales se apoyaban en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley Competencia Desleal (en su redacción y enumeración vigente a fecha de los hechos). La sentencia del Juzgado de lo Mercantil funda la competencia desleal de las demandadas en el artículo 6 y 11-2 de dicha Ley y se apoya en los Documentos 17 a 20 de la demanda en relación con los informes de los detectives (doc.22 a 25) para concluir la coincidencia de los diseños de los sofás confrontados y en la nula creación de los productos de los demandados por la testifical de Luis Pablo y Estrella aún con claro error al referirse a "lámparas" y a la entidad "Gatti".*

*Como ha reiterado esta Sala y así incluso viene transcrito por los litigantes, es de indicar que el acto de imitación sancionado por la Ley de Competencia Desleal ha de interpretarse restrictivamente dado el enunciado inicial de la libertad de imitación como principio que integra la libre competencia. El artículo 11 en su apartado 1, fija una regla o principio general común en todos los Ordenamientos jurídicos que se asientan sobre un sistema de libre competencia, cual es la libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas no amparadas en un derecho de exclusiva. Por consiguiente, cuando no existe ese derecho de exclusiva hay plena libertad de imitación y si existe tal derecho como puede ser por estar reconocido vía Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley Propiedad Intelectual y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, tal imitación no tiene ese amparo legal. Pero aún en el caso de no gozar de esa exclusividad, no significa, que de forma automática los empresarios pueden copiar las prestaciones de otras empresas, pues el interés general que confluye en el mercado, motiva al legislador a fijar unas excepciones a dicha regla,*

*precisamente para evitar que resulte dañado ese interés común o general que son los supuestos fijados en el artículo 11-2º de la mentada Ley, (calificado como disposición excluyente respecto al primer apartado en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 Febrero 2005 - Pte García Varela, aleccionado que con ello se sanciona la copia elaborada y obtenida sin esfuerzo personal, con fundamento en las directrices de la sentencia 14 julio 2003 cuando dice: <<esa "competencia" o concurrencia o coparticipación ha de ser libre o sin cortapisa alguna, en el bien entendido, siempre que se respete la del otro o la de los demás, y de ahí que se hable de "desleal" o no leal, esto es no respetuosa con los intereses de los demás, cuando el comportamiento del concurrente discurre en actos irregulares o perjudiciales para los demás o contrarios a esa "lealtad" que, claro es, determinan que se condene lo que así se obtenga no dentro del juego de la libertad competitiva, sino por el empleo de ardides que aprovechen para sí lo que se ha logrado con el esfuerzo de los otros. No es leal, pues, cuando, sin más, se contraviene la buena fe en ese mercado concurrente, o, se actúe vulnerando los elementales principios de respeto a lo ajeno o se consigan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de lo así conseguido por los demás") centradas en que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o, pues son alternativos con exigencias diversas, que la imitación de la prestación comporte un aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajeno. El precepto recoge por tanto tres modalidades diversas de ilícito concurrencial que no son acumulativos sino alternativos como ha reiterado el alto tribunal en sentencia 17 julio 2007, muestra clara en dicho precepto de la protección de diversos intereses plurales al tutelar, los del empresario concurrente y del usuario o consumidor, polos que subsumen el postulado de la legislación imperante como así lo reconoce nuestra Ley Especial 3/1991 de 10 de enero, y subraya su Exposición de Motivos que, incluso, incorpora como novedad, el tríptico de protección, tanto de los intereses privados de los empresarios, como el colectivo*

*de los consumidores, como el público en general.>>*

*Por consiguiente que la demandante no tenga registrado los modelos de sofás objeto del procedimiento, defensa y argumento reiterado por Delhom SA no excluye de manera alguna la protección que genera en la concurrencia en el mercado, el artículo 11.2 citado; pues si tales sofás aun siendo de una tendencia clásica configuran una línea o diseño singular, significando una identificación propia y competitiva en el mercado, su imitación por otro concurrente en los términos fijados en el precepto mencionado implica una conducta desleal.*

*También debe precisarse en consonancia con lo expuesto que en esta resolución se prescinde de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, pues a pesar de su invocación por la parte apelada, la acción entablada no se basa en dicho texto normativo, no se acciona la defensa de un diseño protegido, por lo que resulta de todo punto inaplicable el artículo 55 de la citada Ley, reiterándose que el artículo 11 no duplica, sustituye o desplaza la protección específica que la propiedad industrial reconoce en sus leyes especiales (STS 4-9-2006).*

*Por último en estas precisiones técnico jurídicas, indicar que los actos tipificados en la Ley Competencia Desleal en su artículo 6 y 11-2 son obviamente diversos, regulando situaciones concurrenciales distintas y por ello, no puede sancionarse el mismo hecho bajo la tipificación de ambos preceptos a no ser que se deslinden los elementos fácticos definidores de uno y otro, extremo no explicitado ni en la demanda ni tampoco en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que ha fijado el plagio de los sofás, productor de confusión en consumidor bajo ambos preceptos. Por indicar reciente posición del Tribunal Supremo, la sentencia de 30-12-2010 dice "... que el ámbito del art. 11 de la LCD, en su deslinde de los arts. 6 y 12 de la misma Ley que se refieren a creaciones formales, se concreta en la imitación de las creaciones materiales; es decir, de los productos con sus propias*

*características (SS. 11 de mayo de 2.004, 7 julio de 2.006, 12 de junio y 17 de julio y 10 de octubre de 2.007 ; 4 de marzo de 2.010, entre otras). Tribunal Supremo 11-2-2011 >> Añade el alto Tribunal que "El artículo 6 de la Ley 3/1.991 trata de evitar la perturbación que, en el funcionamiento competitivo del mercado, producen las ofertas no claramente diferenciadas. Y, al hacerlo, tutela el interés del consumidor, que, cuando recibe propuestas confundibles, ve limitada o eliminada su facultad de consciente decisión."*

**SEXTO.-** *Sentadas tales consideraciones, paso siguiente es examinar la cuestión fáctica nuclear del litigio; si los sofás indicados por la parte demandante son copia de los por ella creados, dado el error de valoración de la prueba que ambas apelantes imputan al Juez mercantil y tras la revisión del proceso y sus pruebas tal como para este Tribunal ordena el artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, se hace necesario para una mejor comprensión y solución, deslindar y analizar cada uno de esos modelos, examen, por cierto, no efectuado por el Juzgador de la instancia.*

*Entrando en el modelo Montecarlo, narra la demanda ser copia del Vintage de Roche Bobois. La primera cuestión a tratar es la defensa de la demandada Delhom SA (a la que ahora en apelación se suma la otra codemandada) de que aquél fue creado con anterioridad al de la actora, argumento no tratado por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y su trascendencia es obvia, debía haber sido resuelto conforme impone el artículo 218 en relación con el artículo 209 de la Ley Enjuiciamiento Civil, pues no puede haber imitación cuando el objeto indicado es creado y comercializado en mercado antes que el proclamado original. En apoyo de tal defensa se alega que la demanda dice que el Vintage fue creado en febrero de 2003 cuando el suyo fue creado en Febrero de 2000 conforme al documento 68 de la contestación que fue igualmente aportado en las Diligencias Preliminares seguidas ante el mismo Juzgado y en copia se aporta al documento 12 de la demanda. Observado el original de tal instrumento (Doc. 68 citado) es de precisar que*

*el mismo refleja el sofá Montecarlo que no es propiamente objeto de la acción de competencia desleal, pues efectivamente y así viene recogido en la demanda en varias ocasiones, el modelo de sofá que la demandante imputa copia es la "rinconera Montecarlo" (así calificado, igualmente, en el escrito de Diligencias Preliminares, pág.7). El documento 68 no refleja un sofá-rinconera, es más, el propio reverso de dicho instrumento, no menciona ni expresa en el gráfico técnico explicativo de las diversas posibilidades de ese sofá (de dos o tres plazas, butaca) la rincónera o terminación en ángulo que cuando existe así se menciona como se desprende del documento 69. La facturación aportada en el año 2000 de tal modelo siempre se refiere a la versión del sofá de dos o tres plazas, nunca a la modalidad rincónera que irrumpe contablemente en el ejercicio 2004.*

*De la postura por tanto de los interpelados se colige existir tal clase de sofá rincónera, es más la Sra. Rita lo ha reconocido; cuestión diversa es que los demandados en el acto de las Diligencias Preliminares trajeran no la ficha de tal clase de sofá con el mentado terminal en ángulo, sino el sofá de dos plazas Montecarlo. Por ello, este dato sirve para desvirtuar la defensa de la demandada, pues no acredita la fecha que dice fue creado y denota también la incorrección de la pericial contable, por cuanto toma como base de su dictamen respecto a dicho modelo todos los tipos y clases de sofás fabricados bajo ese nombre sin precisar ni ceñirse de forma exclusiva al sofá rincónera, sin perjuicio de luego ahondar más en esta cuestión.*

*La determinación de si el Montecarlo rincónera es copia de Vintage y con las precisiones sobre la prueba expuestas más arriba, es cuestión fáctica a resolver esencialmente en el examen comparativo de ambos productos, a cuyo efecto se dispone de los documentos fotográficos de ambos muebles y del dictamen pericial en su ampliación de Claudio, perito designado por la parte demandada, pues el dictamen inicial, no tuvo en cuenta la rincónera Montecarlo; prueba sometida a la regla de la sana crítica conforme al artículo 348 de la Ley*



*Enjuiciamiento Civil y como se denuncia por la recurrente ha sido totalmente obviada por el Juzgador mercantil. No obstante tan importante omisión por el Juzgador, su conclusión en este modelo ha de ser confirmada. Es de reseñar en esa función de sana crítica de la pericia que la ampliación no expone como fotografía el auténtico modelo Vintage de la parte demandante, como claramente se ve de tales fotografías, indudablemente para reforzar la diferenciación mobiliaria, pues el escaneado incorporado no es la rinconera modelo Vintage, dado el documento 17 de la demanda, no impugnado y por tanto quiebran las conclusiones de dicho dictamen. La comparación fotográfica conlleva ante el impacto visual, la impresión de dos objetos prácticamente similares. Así estamos ante dos sofás-rinconeras de tres asientos y con un ángulo idéntico; la misma línea y configuración. La mera diferencia expuesta por el Perito en el terminado de los brazos o la estructura interna del mueble, son aspectos que no pueden determinar esa diferencia cualitativa que destruya la conclusión deducida por el impacto visual, pues es obvio que el consumidor aprecia el conjunto del sofá y la impresión que de los mismos recaba, cuando, por otro lado, la forma de los brazos es esencialmente idéntica; siendo más que significativo en tal línea de copia que existiendo el modelo Montecarlo que nace sin la configuración de acabado en el ángulo propio de la rinconera, es precisamente a partir de 2004 cuando se empieza a producir su fabricación de tal forma, similar al de Roche Bobois.*

**SÉPTIMO.-** *Sobre el modelo Oregón la parte demandada no defiende fuese creado con anterioridad al Buckingham, sino que es diferente y por ende la ausencia de imitación.*

*El Tribunal a la vista de tales sofás por los instrumentos fotográficos que expone la realidad virtual de cada uno de ellos, concluye la practica identidad de los mismos, hasta el punto de ser harto difícil su distinción. Aquí es necesario apuntar que en el primer dictamen del perito Claudio citaba solo dos diferencias básicas que eran la forma y grosor de los brazos y que estos junto con el respaldo*

*estaban al mismo nivel a diferencia del Buckingham que no lo era al ser curvo. Tales diferencias son nimias y de dificultosa apreciación, a la vista de ambos modelos observadas su respectivas fotografías. Que el brazo del Oregón sea un poco más arqueado que el del Buckingham, vista uno y otra, es un aspecto que no se aprecia en la impresión de conjunto de los sofás, no da singularidad distintiva ni competitiva a uno frente a otro, pues su forma y tendencia es idéntica. Igual valoración debe adoptarse respecto a la línea de nivel, la cual exige apartar y extraer de tal mobiliario los almohadones o cojines que son elementos que de todo el rosario de fotos de los sofás se comprueba juegan como elemento configurador del mueble y con el que se exhiben y comercializan en tiendas y exposiciones. En ampliación del informe, el perito introduce otros elementos diferenciadores como la estructura del bastidor del mueble, su parte posterior y faldones. Los dos primeros indicados caen fuera de la impresión del consumidor comprador del mueble y basta comprobar cómo se exponen los sofás en las Ferias expositivas, en las tiendas comercializadoras y en los catálogos, reflejado en los numerosos documentos fotográficos realizados y aportados por ambas partes, para ver que la parte trasera del sofá no es la que se presenta al público ni sobre la que recae al impresión del conjunto y mucho menos la estructura interna o bastidor sustentador del objeto. Ambos sofás tienen faldones en idéntico lugar y configuración, por lo que sus proporciones no sean exactamente iguales pero si su ubicación, caída etc, tampoco da singularidad diferenciadora a los efectos que ahora tratamos. Por consiguiente es clara la imitación entre ambos muebles.*

**OCTAVO.-** *En cuanto al modelo SENSY que se imputa copia del "Camille", la parte demandante afirma que éste se creó en 2003 sin mayor especificación y el documento 69 de la demandada expresivo de la ficha de tal modelo, aportado también en diligencias preliminares, expone que se crea en Febrero de 2003. En este caso damos validez a tal documento y su dato, revelador de su creación antes que el sofá de la demandante, pues*

*aparte de la falta de precisión por la entidad actora que solo a ella puede perjudicar, es que en esa ficha -instrumento no impugnado de contrario-, ya consta tal sofá con su modalidad de acabado en ángulo como se describe gráficamente en el reverso y el perito contable ha dictaminado existir, facturas de su venta por el fabricante en 2003, la primera de ellas en septiembre de ese año. Pero a mayor abundamiento, en este sofá, analizados los instrumentos fotográficos, apreciamos diferencias afectantes a la propia línea del mueble, afectantes a su propio diseño, pues la configuración de los brazos es plenamente diferente, (arqueados en uno, rectos en otro), las caídas de faldón en uno y en el otro inexistente; la línea tensada en uno a diferencia del otro, conllevando que el sofá Sensy puede calificarse de exhibir una línea más moderna que la clásica de Roche Bobois; elemento diferenciador suficiente que en conjunto dan una singularidad en dicho producto igualmente apreciable por el consumidor y no genera confusión ni riesgo de asociación. Como dice el perito Claudio tales connotaciones diferenciadoras otorgan una estructura de acabado en el sofá de la demandada de línea más bajo que el otro, razón diferenciadora que es directamente apreciable. No puede sustentarse la copia, como de forma genérica hace el Juzgador, en el testimonio de Luis Pablo, franquiciado de Roche Bobois pues no consta expresamente contestación del mismo sobre ambos modelos y tampoco la declaración de Estrella dado incluso no acreditarse que su creación fuese previa al del sofá Sensy.*

**NOVENO.-** *En consecuencia se acredita que el sofá rinconera Montecarlo y Oregón fabricado por Delhom SA son copia de los modelos Vintage y Buckingham de la actora que además para el consumidor dada tal identidad genera la idea de que dichos muebles vienen vinculados a la entidad demandante y en tal sentido es clara la manifestación del testigo Luis Pablo, franquiciado de la actora de haber tenido relación post-venta con un cliente que adquirió un sofá de Rita por la creencia de ser de Roche Bobois. Por ello, es indudable que ante tal copia de creaciones materiales*

*concorre el artículo 11-2 de la Ley Competencia Desleal, tal como se ha fallado en instancia.*

*No puede justificarse el comportamiento de las demandadas con el alegato por parte de Delhom SA de concurrir la aplicación de la doctrina de los actos propios significativos de un consentimiento por parte de Roche Bobois en la fabricación de los sofás por la recurrente, pues en la misiva mencionada nada se decía de los sofás ahora objeto de litigio aunque ya se comercializaban. De manera alguna puede ser de aplicación la doctrina de los actos propios dado los requisitos que exige su aplicación pues exigen entre muchas notas que sean inequívocos y desde el momento en que se reconoce que esa interpelación vía correspondencia escrita no se mencionaban los sofás del litigio no puede deducirse la conclusión a que llega el recurrente de un consentimiento por parte de la demandante.*

*En cuanto a la acción por indemnización de daños y perjuicios (art.18-5 Lcd) la demanda interesaba en su determinación con apoyo en el artículo 55.2 a) de la LPJDI, respeto a Kyrios Hogar SL el margen comercial obtenido en la comercialización de los muebles y respecto a Delhom SA la valoración de los costes de transformación y margen comercial, invocando dentro del primer concepto los costes estructurales, "costes de estado parado". Igualmente pedía indemnización por desprestigio dejando su cuantificación y valoración al arbitrio judicial aunque en todo caso suplicaba la cantidad de fijar a la cifra de negocio con la venta de sofás, un porcentaje del quince por ciento que se estimaba la repercusión del goodwill (fundamento 12 de la demanda).*

*La parte demandante interesó una prueba pericial contable que estimo el margen bruto por la venta de los sofás respecto a Delhom SA en 211.776,75 euros y respecto a Kyrios Hogar SL en 11.246 euros añadiendo en ambos casos como importe de desprestigio el 35 % de tales cantidades; que son recogidas en la sentencia, si bien con la corrección del*

*error habido en dictamen sobre el importe de daños por desprestigio.*

*Este Tribunal, acepta parte de los argumentos que las apelantes efectúan sobre la cuantificación del importe fijado en la sentencia. La acreditación de los daños es algo que viene constatado como afirma la sentencia y jurisprudencia en que se apoya por la propia objetividad de la conducta desleal, al resultar evidente que la copia del mueble que determina su adquisición, resta a la actora haber obtenido ingresos por ventas de sus originales. La conducta culposa por parte de Kyrios SL (la codemandada Delhom SA no plantea tal cuestión) se centra en que está comercializando unos sofás que copian los de Roche Bobois y por ende el cumplimiento del requisito generador de los daños y perjuicios.*

*No obstante, no se comparte la cuantificación otorgada por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por las siguientes consideraciones. En primer lugar porque al caso como se ha expuesto supra no es de aplicación la LPJDI y por ende su artículo 55 (criterio seguido por el perito a indicaciones de la parte proponente), pues no nos encontramos ante un diseño protegido, sino ante actos de imitación concurrenciales en el mercado. En segundo lugar, porque no puede basarse tal indemnización tomando en consideración sólo el margen bruto comercial que obtienen las demandadas, sino el beneficio que la actora haya dejado de percibir, siendo obvio que para la obtención del beneficio se despliega toda una cuenta de gastos necesarios omitidos por la prueba pericial dado que tampoco fue pedido por la parte proponente que es la quien debe justificar la cuantificación de los daños. En tercer lugar, porque el daño de "coste de parado", es un concepto que refiere a la propia demandante de la que no se aporta dato alguno en tal sentido y se determina sólo por las cuentas de Delhom SA. En cuarto lugar, porque si la propia demandante afirma, reitera y basa su reclamación de imitación desleal respecto al modelo "rinconera Montecarlo" que ella misma dice fue creado en Febrero de 2003, no puede computarse como regla o dato para configurar el importe de los daños la*

*facturación de sofá Montecarlo desde 1999 so pena de plasmar, como así acontece con la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, una seria contradicción, dado que el perito ha tomado en las bases de su dictamen, todas las variantes del modelo Montecarlo y no solo la rinconera y desde 1999. En quinto lugar porque debe excluirse por la razón expuesta supra las cifras relativas al modelo Sensy. Por tales razones teniendo presente el expresivo cuadro de facturación de cada clase del modelo Montecarlo y ceñido al que es objeto de la demanda, aparecido en facturación desde 2004, totaliza salvo error aritmético la suma de 33,711,49 euros y añadidas a las cantidades referentes al sofá Oregon, da un resultado de 137.616, 84 euros, sobre la que este Tribunal aplica un porcentaje de 25 %, dando una cantidad de 34.404,21 euros.*

*En cuanto al daño por desprestigio el Tribunal ha de rechazar el mismo por no acreditarse y ello es carga (artículo 217 Ley Enjuiciamiento Civil) de la demandante.*

*En modo alguno se ha justificado que los modelos Montecarlo y Oregon constituyan una reducción o quebranto del prestigio comercial de Roche Bobois; véase que se han comercializado en establecimientos abiertos al público cercanos con los de Roche Bobois, e s decir, en la misma zona urbana, con cierto nivel de presentación también en Ferias Internacionales del Mueble y por una entidad conocida comercialmente (documentos aportados por la demandada Kyrios). Tampoco se ha justificado que los sofás fabricados por la demandada fuesen defectuosos o con una baja calidad. La puntualización de que una cliente fuese al franquiciado Sr. Luis Pablo para reclamar un servicio posventa en modo alguno significa que el sofá reportarse una defectuosa calidad y la declaración en tal sentido del legal representante de la demandante amen de ser inservible para su justificación conforme al artículo 316 de la Ley Enjuiciamiento Civil es que dijo claramente que era una "suposición".*

*Respecto a Kyrios Hogar SL, las cantidades fijadas en el informe contable se corrigen pues de las facturas del Montecarlo rinconera que*

constan en el anexo IV del dictamen se deben extraer del 2005 la factura 418 y 580 (total 1511,16 euros) y del año 2006, la factura nº 583 que totaliza 990 euros, por no referirse a dicho modelo, quedando unas ventas de 7.308,10 euros en el primer año y de 3.727,10 euros para el segundo. En total, 11.035,20 euros, aplicando el mismo porcentaje expuesto supra da un resultado de 2.758,90 euros.

**DÉCIMO.**-Por las consideraciones expuestas, procede estimar en parte los recursos de apelación y revocar parcialmente la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, estimándose parcialmente, por lo que cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad de acuerdo con el artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil y sin pronunciamiento de las causadas en la alzada conforme al artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

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

## FALLO

Estimando en parte los recursos de apelación interpuestos por las dos entidades demandadas contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia en proceso ordinario 599/2006, revocamos en parte dicha resolución y con estimación parcial de la demanda;

1.- Se declara a todos los efectos procedentes en Derecho que la fabricación y/o comercialización realizada por las demandadas de los sofás OREGÓN y Rinconera MONTECARLO cuyos diseños son copia de los modelos BUCKINGHAM y VINTAGE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. constituye un comportamiento desleal.

2.- Se declara que la oferta y difusión publicitaria realizadas por las demandadas de los sofás OREGÓN y Rinconera MONTECARLO cuyos diseños son copia de los modelos BUCKINGHAM y VINTAGE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. constituyen un comportamiento desleal.

3.- En su virtud, se condena a las demandadas DELHOM S.A. y KYRIOS HOGAR S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como en particular:

a) Al cese en la oferta, comercialización, exhibición en Ferias y Certámenes, difusión publicitaria y de marketing por cualquier medio, incluida la realizada por internet, de los sofás rinconera MONTECARLO y OREGON cuyo diseño son copia de los modelos BUCKINGHAM y VINTAGE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A..

b) A la inutilización y destrucción de forma fehaciente y a su costa de las existencias de los sofás copiados de los modelos BUCKINGHAM y VINTAGE que tuvieran almacenadas en sus establecimientos y dependencias.

c) A la destrucción de forma fehaciente y a su costa del material publicitario y de marketing en el que se difundan los sofás copiados de los modelos BUCKINGHAM y VINTAGE de ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. y en el supuesto de que no fuera posible la destrucción de las mismas, a insertar junto a las fotografías de los mismos la mención de "no disponible", así como a retirar en lo pertinente la página web de internet en las que figuren dichas copias.

d) Al pago en concepto de daños y perjuicios a cargo de DELHOM SA a la entidad ROCHE BOBOIS ESPAÑA S.A. de la suma de 34.404,21 euros; y a cargo de KYRIOS HOGAR S.L. en la suma de 2.758,90 euros, más los intereses legales de la misma desde la fecha de la sentencia del Juzgado y hasta el completo pago de la deuda.

e) A la publicación de la Sentencia en extracto, en un periódico de ámbito nacional y en un periódico de ámbito regional de la Comunitat Valenciana, a elección de la parte actora.

4.- Cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto a las devengadas en la instancia sin pronunciamiento de las causadas en la alzada.



*Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos para recurrir.*

*Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.*

*Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.*

*PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.*